



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
föredraget den 16 juni 2022¹

Mål C-175/21

Harman International Industries, Inc.
mot
AB SA

(begäran om förhandsavgörande från Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen))

”Begäran om förhandsavgörande – Artiklarna 34 och 36 FEUF – Fri rörlighet för varor – EU-varumärke – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 15 – Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke – Bevisbörda – Effektivt domstolsskydd”

1. Hur görs avvägningen mellan skyddet av varumärkesinnehavaren och skyddet av återförsäljaren av varorna, som har gjort gällande att varumärkesrättigheterna har konsumerats, i en talan väckt av varumärkesinnehavaren om förbud mot distribution av varor som inte har auktoriserats? Kan varumärkesinnehavaren underförstått anses ha samtyckt till att varorna släpps ut på marknaden inom EES? Är det faktum att domslutet formuleras i allmänna ordalag och att fastställandet av vilka varor som har släppts ut på marknaden inom EES skjuts upp till dess att avgörandena verkställs förenligt med principen om ett effektivt domstolsskydd? Hur ska bevisbördan fördelas?

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

2. I artikel 9 i förordning 2017/1001² fastställs följande:

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

...

3. Följande handlingar får särskilt förbjudas ...:

...

¹ Originalspråk: italienska.

² Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

...”

3. I artikel 15.1 i förordning 2017/1001 stadgas följande:

”Ett EU-varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av EU-varumärket för varor som av innehavaren eller med innehavarens samtycke har släppts ut på marknaden under varumärket i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.”

4. I artikel 129.3 i förordning 2017/1001, under rubriken ”Tillämplig lag”, anges följande:

”Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska domstolen för EU-varumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”

5. I artikel 3.2 i direktiv 2004/48³ stadgas följande:

”Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.”

B. Polsk lagstiftning

6. I artikel 325 i ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (lagen av den 17 november 1964, civilprocesslagen) (konsoliderad lydelse: *Dziennik Ustaw*, 2019, position 1460, i ändrad lydelse) (nedan kallad civilprocesslagen) fastställs följande:

”Domslutet ska innehålla domstolens namn, domarnas namn, justitiesekreterarens namn och den allmänna åklagarens namn, om den sistnämnda har deltagit i förfarandet, tidpunkten och platsen för förhandlingen och för meddelandet av domen, parternas namn, saken i målet och domstolsavgörandet angående parternas yrkanden.”

7. Artikel 758 i civilprocesslagen ger Sądy Rejonowe (distriktsdomstolarna) och de förrättningsmän som är knutna till dessa domstolar befogenhet att genomföra verkställigheten.

8. Artikel 767.1 och 767.2 i civilprocesslagen har följande lydelse:

”1 Såvida lagen inte föreskriver något annat kan de av förrättningsmannen vidtagna verkställighetsåtgärderna överklagas vid behörig Sąd Rejonowy (distriktsdomstol). Ett överklagande kan även omfatta förrättningsmannens underlåtenhet att utfärda ett dokument. Överklagandet prövas av domstolen inom vars domkrets förrättningsmannen har sitt kontor.

...

³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 61).

2. Överklagandet kan inges av en part eller av en annan person vars rättigheter har åsidosatts eller hotats av förrättningsmannens åtgärd eller underlåtenhet.

...”

9. I artikel 843.3 i civilprocesslagen fastställs följande:

”I överklagandet ska klaganden redogöra för alla invändningar som kan framställas i detta skede. Klaganden förlorar annars rätten att göra dem gällande vid nästa skede i förfarandet.”

10. I artikel 1050.1 och 1050.3 i civilprocesslagen anges följande:

”1. När svaranden är skyldig att utföra en handling som inte kan utföras av en annan person och vars fullgörande är helt beroende av svarandens vilja, ska domstolen inom vars domkrets handlingen ska utföras – på kärandens yrkande och efter att parterna beretts tillfälle att yttra sig – fastställa en frist inom vilken svaranden ska utföra handlingen och vidare utfärda vite gentemot svaranden om denne inte utför handlingen inom den fastställda fristen.

...

3. Om den fastställda fristen, inom vilken svaranden ska utföra en handling, har löpt ut utan att svaranden har utfört handlingen ska domstolen på kärandens yrkande utfärda vite gentemot svaranden och samtidigt fastställa en ny frist för fullgörandet av handlingen, åtföljt av ett större vite om handlingen inte utförs.”

11. I artikel 1051.1 i civilprocesslagen stadgas följande:

”När svaranden är bunden av skyldigheten att inte utföra en handling eller att inte hindra kärandens handlingar ska domstolen inom vars domkrets svaranden inte har fullgjort sin skyldighet – på kärandens yrkande och efter att parterna beretts tillfälle att yttra sig och efter att ha konstaterat att svaranden inte har fullgjort sin skyldighet – utfärda vite gentemot svaranden. Domstolen ska gå till väga på samma sätt vid ett nytt yrkande av käranden.”

II. De faktiska omständigheterna, det nationella målet och tolkningsfrågan

12. Harman International Industries, Inc. (nedan kallat Harman International Industries), med säte i Stamford (Förenta staterna), är innehavare av EU-varumärken som har registrerats under nummer 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 och 009097494.

13. Harman International Industries produkter (nämligen audiovisuell utrustning, bland annat högtalare, hörlurar och audiosystem) som har försetts med nämnda varumärken distribueras i Polen av ett enda bolag. Harman International Industries har med detta bolag ingått ett distributionsavtal och det är medelst detta bolags försorg som Harman International Industries varor säljs i elektronikbutiker till slutkunderna.

14. Harman International Industries använder sig av varubeteckningssystem för sina varor. Det är utifrån dessa beteckningar enligt den hänskjutande domstolens uppfattning inte alltid möjligt att avgöra huruvida en viss vara var avsedd för marknaden inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES). Detta då beteckningarna på en del av de varuexemplar som har försetts med Harman International Industries varumärken inte anger den plats där varan för första gången har släppts ut på marknaden med Harman International Industries samtycke, eftersom det inte finns några förkortningar för territorier. Vissa av de på förpackningarna angivna beteckningarna förekommer således såväl på förpackningarna för de varuexemplar som ska släppas ut på marknaden inom EES som på förpackningarna för de varuexemplar som ska släppas ut på marknaden utanför EES. Vad avser dylika varuexemplar är det – för att kunna identifiera vilken marknad som de är avsedda för – nödvändigt att använda ett för Harman International Industries tillgängligt it-verktyg. Däri finns en databas med uppgifter om vilken marknad som ett konkret varuexemplar var avsett för.

15. Bolaget AB SA, med säte i Magnice (Polen), är svarande i det nationella målet. AB SA idkar näringsverksamhet i form av distribution av elektronikvaror. AB SA saluförde på den polska marknaden varor som Harman International Industries hade tillverkat och försett med sina EU-varumärken. AB SA köpte in de aktuella varorna från en annan leverantör än den som distribuerar varorna på den polska marknaden och som Harman International Industries har ingått avtal med. AB SA har gjort gällande att denna leverantör hade givit försäkringar om att utsläppandet på den polska marknaden av nämnda varor inte utgjorde något intrång i Harman International Industries EU-varumärken, i och med att dessa varumärkesrättigheter hade konsumerats till följd av att Harman International Industries, eller någon annan med Harman International Industries samtycke, tidigare hade släppt ut de EU-varumärkesförsedda varorna på marknaden inom EES.

16. Harman International Industries har väckt talan vid Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen), i dess egenskap av domstol i första instans, och yrkat att nämnda domstol ska förbjuda AB SA att göra intrång i Harman International Industries EU-varumärkesrättigheter och därvid förbjuda saluföring, marknadsföring, import, utbudande till försäljning, reklam och lagerhållning av högtalare och hörlurar jämte förpackningar för sådana varor, som har försetts med åtminstone ett av Harman International Industries EU-varumärken och som inte tidigare har släppts ut på marknaden inom EES av Harman International Industries eller av annan med Harman International Industries samtycke. Harman International Industries har dessutom yrkat att nämnda domstol ska förplikta AB SA att återkalla eller förstöra sådana högtalare och hörlurar samt varornas förpackningar.

17. AB SA har bestritt Harman International Industries talan och åberopat principen om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke. Till stöd för sitt försvar har AB SA huvudsakligen hänvisat till leverantörens försäkran om att de aktuella varorna redan hade släppts ut på marknaden inom EES.

18. I detta sammanhang har den hänskjutande domstolen påpekat att Harman International Industries varubeteckningssystem inte gör det möjligt att avgöra huruvida varorna var avsedda för EES. Av denna anledning kan en svarande inte styrka att ett varuexemplar med Harman International Industries EU-varumärke har släppts ut på marknaden inom EES av Harman International Industries eller med dess samtycke. Svaranden kan visserligen vända sig till sin leverantör, men enligt den hänskjutande domstolens uppfattning är det inte sannolikt att svaranden får några användbara upplysningar om från vem leverantören har fått de aktuella varuexemplaren eller vilka rättssubjekt som ingår i varuexemplarens leveranskedja i Polen, eftersom leverantörerna som regel inte vill röja sina leveranskällor för att inte förlora kunder.

19. Mot denna bakgrund har den hänskjutande domstolen erinrat om att de polska domstolarnas praxis att använda den allmänna formuleringen ”varor som försetts med kärandens varumärken och som inte tidigare släppts ut på marknaden i [EES] av käranden (EU-varumärkesinnehavare) eller med dennes samtycke” i ett domslut där talan vinner bifall gör det mycket svårt att utöva rätten till försvar och skapar osäkerhet om hur lagstiftningen ska tillämpas. Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning får detta sätt att formulera domslutet i avgörandena som direkt följd att det i praktiken är omöjligt att verkställa ett avgörande enbart på grundval av domslutet.

20. Oavsett om svaranden efterkommer avgörandet frivilligt eller om det verkställs av den behöriga verkställande myndigheten är det för att kunna verkställa avgörandet i praktiken nödvändigt att inhämta ytterligare upplysningar från varumärkesinnehavaren eller svaranden för att identifiera de specifika EU-varumärkesförsedda varuexemplaren.

21. Det krävs närmare bestämt att käranden tillika varumärkesinnehavaren samarbetar för att få tillgång till den databas som innehåller de nödvändiga upplysningarna för att kunna identifiera varorna.

22. Det framgår vidare av skälen till beslutet att begära förhandsavgörande att praxis i samband med verkställighet av domstolsavgöranden vars domslut är formulerat i allmänna ordalag inte är entydig och varierar beroende på hur den dom som ska verkställas är beskaffad. Vidare kan nämnda praxis i många fall även leda till att varor som är i omlopp beläggs med kvarstad utan att ensamrätten till ett varumärke har varit föremål för något intrång. I praktiken kan nämnda praxis i själva verket medföra att det skydd som ensamrätten till ett EU-varumärke ger utökas till att omfatta varor för vilka denna ensamrätt har konsumerats.

23. Dessutom väcker nämnda praxis ytterligare osäkerhet beträffande parternas processuella garantier i mål som rör skyddet av den ensamrätt som är knuten till ett EU-varumärke. Det framgår nämligen av beslutet att begära förhandsavgörande att det är mycket svårt för svaranden att i en tvist vid en domstol styrka att käranden eller annan med kärandens samtycke har släppt ut ett visst varuexemplar på marknaden inom EES.

24. Enligt den polska lagstiftningen innebär detta, vilket den hänskjutande domstolen har påpekat, att de rättsmedel som står svaranden till buds inom ramen för interimistiska förfaranden avseende skyddsåtgärder och verkställighetsförfaranden, det vill säga att överklaga de av förrättningsmannen vidtagna verkställighetsåtgärderna och att invända mot verkställigheten, inte på ett effektivt sätt kan användas för att bestrida det sätt på vilket den verkställande myndigheten har verkställt domen, det vill säga att på ett effektivt sätt identifiera de varuexemplar som ska undantas från exekutiva åtgärder.

25. Mot bakgrund av samtliga ovannämnda överväganden är den hänskjutande domstolen tveksam till huruvida de polska domstolarnas praxis är förenlig med principerna om fri rörlighet för varor och konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke samt med skyldigheten för medlemsstaterna att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd.

26. Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) har mot denna bakgrund vilandeförklarat målet och ställt följande tolkningsfråga till domstolen:

”Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jämförd med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och med artikel 19.1 [andra stycket] i fördraget om Europeiska unionen, tolkas så, att dessa bestämmelser utgör hinder för rättspraxis från medlemsstaternas nationella domstolar i det att dessa domstolar

- då de bifaller varumärkesinnehavares yrkanden om förbuds föreläggande avseende import, utsläppande på marknaden, saluföring och reklam avseende varor som försetts med EU-varumärket, yrkanden om föreläggande om återkallande av sådana varor eller yrkanden om föreläggande om förverkande av sådana varor,
- då de i ett interimistiskt förfarande avseende säkerhetsåtgärder förordnar att de varor som försetts med EU-varumärket ska beläggas med kvarstad,

i sina domstolsavgöranden hänvisar till 'varor som inte släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke', vilket innebär att det ankommer på den verkställande myndigheten att utifrån det allmänt formulerade domstolsavgörandet avgöra vilka EU-varumärkesförsedda varor som omfattas av meddelade förelägganden eller förbud (det vill säga vilka varor som inte släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke), och denna myndighet därvidlag utgår från varumärkesinnehavarens påståenden eller från de verktyg som varumärkesinnehavaren tillhandahållit (inbegripet it-verktyg och databaser) medan svaranden inte har någon möjlighet eller endast begränsad sådan att vid domstol bestrida den verkställande myndighetens bedömning inom ramen för en fastställsetalan, på grund av beskaffenheten hos de rättsmedel som står svaranden till buds inom ramen för interimistiska förfaranden avseende säkerhetsåtgärder och verkställighetsförfaranden?”

III. Rättslig bedömning

A. Inledande överväganden

27. Den hänskjutande domstolen har ställt sin enda tolkningsfråga, som avser graden av precision i formuleringen av domslutet i en dom om konsumtion av varumärkesrättigheter enligt artikel 15.1 i förordning 2017/1001, för att få klarhet i huruvida det kan säkerställas både fri rörlighet för varor och ett effektivt domstolsskydd av en återförsäljare mot vilken EU-varumärkesinnehavaren har väckt talan på grund av det påstådda otillåtna utsläppandet av varumärkesskyddade varor på marknaden inom EES.

28. Den hänskjutande domstolen anser närmare bestämt att ett allmänt formulerat domslut inom ramen för en fastställsetalan gör det orimligt svårt för återförsäljaren av varorna, som är svaranden i målet, att utöva rätten till försvar. Detta väcker frågan om fördelningen av bevisbördan i målet, i synnerhet i samband med att domstolsavgörandet verkställs, även mot bakgrund av den berörda medlemsstatens processrättsliga system enligt vilket svaranden underkastas stränga krav om denne vill invända mot verkställigheten. Enligt den hänskjutande domstolens uppfattning är ett sådant system inte ägnat att erbjuda svaranden ett effektivt domstolsskydd.

29. Harman International Industries, AB SA, den polska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

30. Harman International Industries har gjort gällande att tolkningsfrågan ska besvaras nekande, eftersom alla andra lösningar skulle vara i strid med regeln om konsumtion av varumärkesrättigheter. Harman International Industries har närmare bestämt bestritt den hänskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omständigheterna och tolkning av den polska lagstiftningen. Om de lösningar iakttas som den hänskjutande domstolen har föreslagit – bland annat att varumärkesinnehavaren är skyldig att noggrant ange ”märkning eller serienummer” på varorna – anser Harman International Industries att det föreligger en diskriminering av de näringsidkare vars varumärke har varit föremål för intrång, eftersom en sådan skyldighet varken föreskrivs i unionsrätten eller i den nationella lagstiftningen.

31. Harman International Industries har även bestritt argumentet att det har en ensamåterförsäljare av sina varor på den polska marknaden och anser följaktligen att det inte vore acceptabelt att vända på bevisbördan, såsom fastslagits i domen Van Doren + Q⁴, eftersom det – med undantag för fall med ett exklusivt distributionssystem – ankommer på svaranden att bevisa att kändanden har samtyckt till att varorna släpps ut på marknaden utanför EES.

32. AB SA, den polska regeringen och kommissionen är däremot av den uppfattningen att tolkningsfrågan ska besvaras jakande.

33. AB SA och den polska regeringen instämmer i den hänskjutande domstolens beskrivning av de faktiska omständigheterna. AB SA har bland annat gjort gällande att varje dom meddelad av en domstol ska innebära att svaranden kan efterkomma den frivilligt utan att behöva inhämta upplysningar från kändandens databaser som svaranden inte har tillgång till. Detta praktiska problem kan enligt AB SA lösas genom att det införs ett enhetligt varubeteckningssystem som innebär att målmarknaden ska anges på varuexemplaren.

34. Eftersom de allmänna reglerna om fördelning av bevisbördan i mål om varumärkesintrång i vissa fall de facto kan leda till en restriktion av den fria rörligheten för varor anser den polska regeringen att en justering därav kan vara motiverad vid tillämpningen av principerna i domen Van Doren + Q. Den polska regeringen menar närmare bestämt att ovannämnda principer endast kan iakttas om bevisförandet helt genomförs av den domstol som prövar målet i sak.

35. Kommissionen är visserligen enig om att det är möjligt att ålägga varumärkesinnehavaren bevisbördan för att det finns ett samtycke till att varorna släpps ut på marknaden utanför EES, men anser att unionsrätten i princip inte utgör hinder för att det ankommer på den verkställande myndigheten att avgöra vilka EU-varumärksförsedda varor som omfattas av förelägganden och förbud som har utfärdats av en domstol. Kommissionen har emellertid även anfört att i enlighet med principen om ett effektivt domstolsskydd förutsätter en sådan lösning att svaranden i samband med interimistiska förfaranden avseende skyddsåtgärder och verkställighetsförfaranden har tillgång till samtliga nödvändiga rättsmedel för att kunna tillvarata sin rätt i målet.

36. Det framgår av rättegångshandlingarna att tvisten i det nationella målet bland annat gäller parallellimport av ”blandade” varor, det vill säga varor för vilka innehavarens ensamrätt har konsumerats, som får cirkulera fritt inom EES, och varor som är avsedda att saluföras utanför EES, vars saluföring inom EES gör intrång i innehavarens rättigheter.

⁴ Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204).

37. I detta sammanhang har den hänskjutande domstolen anfört att det är mycket svårt att skilja mellan dessa båda varugrupper i samband med att varor beläggs med kvarstad och att det mycket ofta är varumärkesinnehavaren som förfogar över de enda tillförlitliga upplysningarna för att avgöra var varorna har släppts ut på marknaden.

38. Ett allmänt formulerat domslut, som begränsar sig till att återge artikel 15.1 i förordning 2017/1001, medför de facto att fastställandet av den plats där varorna har släppts ut på marknaden skjuts upp till verkställighetsskedet. Att fastställandet skjuts upp till dess att domstolsavgörandet verkställs är problematiskt eftersom det framgår av beslutet att begära förhandsavgörande att svarandens processuella rättigheter enligt den polska lagstiftningen är mycket begränsade i samband med exekutiva åtgärder. Detta beror bland annat på att EU-varumärkesinnehavaren måste involveras. Den omständigheten att det krävs att käranden tillika varumärkesinnehavaren samarbetar innebär att svaranden tillika återförsäljaren av varorna inte effektivt och självständigt kan tillvarata sina intressen i målet.

39. Jag kommer i min prövning att fokusera på följande två aspekter som jag anser vara grundläggande för att besvara den hänskjutande domstolens tolkningsfråga: dels principen om konsumtion av varumärkesrättigheter då det gäller bestämmelser angående fri rörlighet för varor, dels ett effektivt domstolsskydd av svaranden tillika återförsäljaren av varorna, både med avseende på det allmänt formulerade domslutet och fördelningen av bevisbördan.

B. Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke och fri rörlighet av varor: Begreppet samtycke

40. Som bekant har artikel 15.1 i förordning (EU) 2017/1001 kodifierat⁵ principen om konsumtion av varumärkesrättigheter, enligt vilken innehavaren av ensamrätten till ett tecken, efter att en vara som är försedd med innehavarens varumärke har släppts ut på marknaden av innehavaren eller med dennes samtycke, inte längre kan göra gällande de rättigheter som är knutna till varumärket i syfte att förhindra vidareförsäljning av denna vara.

41. Denna bestämmelse är i huvudsak formulerad likadant som artikel 7 i direktiv 89/104/EEG⁶, vilken kodifierade rättspraxis om principen om konsumtion av varumärkesrättigheter, och som artikel 13 i förordning (EG) nr 40/94⁷, vilken kodifierade rättspraxis om gemenskapsvarumärken. Direktiv 89/104/EEG upphävdes genom direktiv 2008/95/EG, som i sin tur upphävdes genom direktiv (EU) 2015/2436⁸. Förordning (EG) nr 40/94 upphävdes sedermera genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken⁹, vilken i sin tur upphävdes genom förordning (EU) 2017/1001. Även om artikel 15 i förordning 2017/1001 – liksom artikel 15 i direktiv 2015/2436 – till viss del är formulerad på ett annat sätt än de bestämmelser som har upphävts efter hand, anses domstolens tolkningar av tidigare gällande texter fortfarande vara aktuella, eftersom de båda bestämmelserna syftar till att göra en avvägning mellan varumärkesrättigheter och skyddet av den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

⁵ Långt före harmoniseringen av lagstiftningen om immateriella rättigheter slog domstolen fast att innehavarens utövande av ensamrätten, om den inte omfattades av det skydd som säkerställs i konkurrenslagstiftningen (artikel 101.1 FEUF), skulle prövas mot bakgrund av bestämmelserna om fri rörlighet för varor.

⁶ Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

⁷ EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

⁸ EUT L 336, 2015, s. 1.

⁹ EUT L 78, 2009, s. 1.

42. Den rättsliga grunden för denna princip är att ensamrätten endast innebär att innehavaren kan bestämma över det första utsläppandet av de varumärkesförsedda varorna på den aktuella marknaden utan att skapa hinder eller restriktioner för att de varumärkesskyddade varorna sätts i omlopp ytterligare. Sådana hinder eller restriktioner skulle i själva verket vara oförenliga med principen om fri handel.¹⁰

43. Den nämnda bestämmelsen ska nämligen läsas och tolkas mot bakgrund av artikel 36 FEUF¹¹ även med hänsyn tagen till att denna bestämmelse säkerställer en fullständig harmonisering¹² av reglerna om konsumtion av varumärkesrättigheter, i och med att den har kodifierat en stor del av domstolens praxis med avseende på den fria rörligheten för varor.¹³

44. Följaktligen får tillämpningen av artikel 15.1 i förordning 2017/1001 på inget sätt berättiga eller motivera hinder för den fria rörligheten för varor och de facto vare sig återinföra barriärer mellan medlemsstaterna och tullgränser som har avskaffats med den gemensamma marknaden¹⁴ eller begränsa parternas processuella garantier i mål som rör skyddet av den ensamrätt som är knuten till ett EU-varumärke.

45. Mot bakgrund av dessa överväganden ska det bedömas huruvida – vilket den hänskjutande domstolen har förespråkat – de polska domstolarnas praxis att formulera domslutet i allmänna ordalag samtidigt som åtskillnaden mellan varukategorierna endast tycks kunna ske baserat på upplysningar och databaser som käranden förfogar över kan utgöra ett medel för godtycklig diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 36 FEUF.

46. Inom den rättsliga ram som den hänskjutande domstolen har beskrivit kan denna praxis, om än indirekt, nämligen upprätthålla sådana restriktioner och utöka skyddet av ensamrätten till ett EU-varumärke till att omfatta varor för vilka denna ensamrätt har konsumerats.

47. Domstolen har vid flera tillfällen slagit fast att artikel 36 FEUF¹⁵, och därmed förbudet mot restriktioner för import och åtgärder med motsvarande verkan, får medge undantag om dessa är motiverade för att skydda industriella äganderättigheter och kommersiella rättigheter. Eftersom

¹⁰ Se, för en detaljerad rekonstruktion av denna princip ur ett historiskt perspektiv, D. Sarti, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, s. 17 och följande sidor, samt s. 73 och följande sidor.

¹¹ Dom av den 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb m.fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, EU:C:1996:282, punkt 27).

¹² Se dom av den 16 juli 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, EU:C:1998:374, punkterna 25 och 29).

¹³ Domstolen har främjat fri rörlighet för varor genom tillämpning av fördragets bestämmelser om konkurrens: dom av den 13 juli 1966, *Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH/Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission* (56/64 och 58/64, EU:C:1966:41), dom av den 29 februari 1968, *Parke, Davis and Co./Probel, Reese, Beintema-Interpharm och Centrafarm* (24/67, EU:C:1968:11), och dom av den 18 februari 1971, *Sirena S.r.l./Eda S.r.l. m.fl.* (40/70, EU:C:1971:18).

¹⁴ För att uppnå dessa mål har domstolen inledningsvis använt förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och därefter de nämnda bestämmelserna om fri rörlighet för varor, vid den tidpunkten i artikel 85 i EG-fördraget, nu i artikel 101 FEUF. Se dom av den 13 juli 1966, *Établissements Consten S.A.R.L. och Grundig-Verkaufs-GmbH/Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission* (56/64 och 58/64, EU:C:1966:41).

¹⁵ Se dom av den 31 oktober 1974, *Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV* (16/74, EU:C:1974:115), dom av den 23 maj 1978, *Hoffmann-La Roche & Co. AG/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (102/77, EU:C:1978:108), och dom av den 4 oktober 2011, *Football Association Premier League Ltd m.fl./QC Leisure m.fl. och Karen Murphy/Media Protection Services Ltd* (C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 94).

förbudet påverkar utövandet av dessa rättigheter och inte deras förekomst får undantag medges när de "är motiverade för att skydda de rättigheter som utgör det särskilda föremålet"¹⁶ för äganderätten¹⁷.

48. Varumärkesinnehavaren ska själv släppa ut¹⁸ eller ge sitt samtycke till att varje vara som är försedd med innehavarens varumärke släpps ut på marknaden¹⁹. Likheten mellan de två situationerna – där varumärkesförsedda varor antingen släpps ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke – har gång på gång bekräftats sedan de första avgörandena där principen om konsumtion slogs fast.²⁰

49. Huruvida samtycke föreligger utgör därför en avgörande faktor för att fastställa när skyddet för immateriella rättigheter ska ge företräde åt principen om fri rörlighet för varor.

50. Vad gäller definitionen av samtycke gav domstolen i domen *Ideal Standard* viktiga riktlinjer, när den påpekade att samtycket aldrig kan vara underförstått.²¹

51. I domen *Sebago* slog domstolen med avseende på direktiv 89/104/EEG om varumärken fast att "samtycke, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktivet, endast föreligger om samtycke lämnats för varje exemplar av den vara avseende vilken konsumtion görs gällande".²²

52. I domen i de förenade målen *Davidoff och Levi Strauss*²³, som avsåg direktiv 89/104, bekräftade domstolen att definitionen av omfattningen av samtycket till utsläppandet på marknaden inom EES i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 inte får överlätas till medlemsstaternas nationella rätt, eftersom det annars skulle få till följd att varumärkesinnehavarna fick ett varierande rättsligt skydd beroende på den berörda lagen.

53. När det gäller möjligheten att det rör sig om ett "underförstått" samtycke har domstolen preciserat att det bör fastställas på vilka sätt varumärkesinnehavaren kan ge sitt samtycke till utsläppandet på marknaden inom EES och att samtycket måste uttryckas på ett sätt som med

¹⁶ Se dom av den 31 oktober 1974, *Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV* (16/74, EU:C:1974:115, punkt 7), och dom av den 23 maj 1978, *Hoffmann-La Roche & Co. AG/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (102/77, EU:C:1978:108, punkt 6). Se i detta hänseende, även, förslag till avgörande av generaladvokaten Sharpston av den 6 april 2006 i målet *Boehringer Ingelheim m.fl.* (C-348/04, EU:C:2006:235, punkt 9) som preciserar vilka två delar som det särskilda föremålet för ett varumärke består av: "De[t] består dels av rätten att använda märket för att för första gången föra ut varor som skyddas av märket på marknaden i EG, varefter den rätten är konsumerad, dels av rätten att motsätta sig all användning av varumärket som kan förvansa ursprungsgarantin, som både omfattar en garanti för ursprungsidentitet och en garanti för märkesvarans integritet."

¹⁷ I dom av den 8 juni 1971, *Deutsche Grammophon/Metro SB* (78/70, EU:C:1971:59), uttalade domstolen sig för första gången i ämnet, i övrigt just i ett mål som gällde upphovsrätt.

¹⁸ Begreppet "utsläppande på marknaden", uppfattat som en verkan, rör räckvidden av de rättigheter som är knutna till varumärket och är därmed föremål för fullständig harmonisering trots att de transaktioner och handlingar som utsläppandet på marknaden består av regleras av varje enskild medlemsstat. Se dom av den 3 juni 2010, *Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simex Trading AG* (C-127/09, EU:C:2010:313, punkterna 27 och 28), dom av den 23 april 2009, *Copad SA/Christian Dior couture SA, Vincent Gladel och Société industrielle lingerie (SIL)* (C-59/08, EU:C:2009:260, punkt 40), och dom av den 30 november 2004, *Peak Holding AB/Axolin-Elinor AB* (C-16/03, EU:C:2004:759, punkterna 31 och 32).

¹⁹ Se dom av den 1 juli 1999, *Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA/G-B Unic SA* (C-173/98, EU:C:1999:347, punkterna 19 och 20).

²⁰ Se dom av den 31 oktober 1974, *Centrafarm BV och Adriaan de Peijper/Winthrop BV* (16/74, EU:C:1974:115, punkt 1).

²¹ Se dom av den 22 juni 1994, *IHT/Ideal Standard* (C-9/93, EU:C:1994:261, punkt 43), enligt vilken det med avseende på konsumtion krävs "att rättsinnehavaren i importlandet direkt eller indirekt skall ha befogenhet att avgöra vilka varor som får förses med varumärket i exportlandet och att kontrollera deras kvalitet".

²² Se dom av den 1 juli 1999, *Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA/G-B Unic SA* (C-173/98, EU:C:1999:347, punkt 22).

²³ Dom av den 20 november 2001, *Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd* (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617).

säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt, men domstolen har inte uteslutit att samtycket ”kan vara underförstått när det [framgår] av omständigheter som har inträffat före, samtidigt med eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES”.²⁴

54. För att det ska anses föreligga ett underförstått samtycke till ett utsläppande på marknaden räcker det nämligen inte med varumärkesinnehavarens tystnad eller att varumärkesinnehavaren inte har meddelat samtliga på varandra följande köpare av varorna att denne motsätter sig import i EES eller att det på dessa varor saknas uppgifter om ett förbud mot sådan import eller att varumärkesinnehavaren inte har gjort avtalsrättsliga inskränkningar vid tidpunkten för försäljningen av varorna.²⁵

55. Under vissa specifika omständigheter kan således samtycket i undantagsfall även framgå av varumärkesinnehavarens avsiktliga handlingar, även om det understryks att det som regel ska ges ett uttryckligt samtycke.

56. Vem ska vid en eventuell tvist bevisa att ett sådant uttryckligt eller underförstått samtycke föreligger? Vilken form av utredningar behöver en domstol genomföra för att avgöra vilka av de varor som har släppts ut på marknaden som fortfarande omfattas av varumärkesskyddet och vilka som inte gör det, och måste dessa utredningar genomföras inom ramen för en fastställelsetalan eller kan de även skjutas upp till verkställighetsskedet?

57. Det är dessa två aspekter som framhålls i beslutet att begära förhandsavgörande. Även om de är självständiga i begreppsmässigt avseende grundar båda sig på de polska domstolarnas praxis att formulera domslutet i allmänna ordalag och reser en gemensam rättslig fråga, nämligen huruvida svaranden tillika återförsäljaren av varorna, som i ett mål om varumärkesskydd åberopar konsumtion av varumärkesrättigheter, kan säkerställas ett effektivt domstolsskydd.

58. Den hänskjutande domstolen önskar få klarhet i huruvida de polska domstolarnas praxis att formulera domslutet i allmänna ordalag i mål om varumärkesintring till följd av parallellimport är förenlig med de grundläggande principerna om fri rörlighet för varor och ett effektivt domstolsskydd. Den hänskjutande domstolen har närmare bestämt anfört att det beroende på omständigheterna kan hända att det inte är ändamålsenligt och tillräckligt tydligt att i motiveringen och domslutet hänvisa till ”varor som inte släppts ut på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke”.

59. Den hänskjutande domstolen anser att denna praxis angående formuleringen av domslut medför att det i praktiken är omöjligt att verkställa domarna, eftersom de upplysningar som behövs för verkställigheten saknas. Oavsett om svaranden efterkommer avgörandet frivilligt eller om det verkställs av den behöriga verkställande myndigheten är det för att kunna verkställa avgörandet under alla omständigheter nödvändigt att inhämta ytterligare upplysningar för att identifiera de specifika varuexemplar som avgörandet hänvisar till.

60. Den hänskjutande domstolen har dessutom anfört att endast varumärkesinnehavaren vanligen har upplysningar om de omtvistade varornas destination och att svaranden således inte kan bestrida fastställandet av de faktiska omständigheterna vare sig inom ramen för interimistiska förfaranden avseende skyddsåtgärder eller verkställighetsförfaranden, eftersom svaranden inte har tillgång till egna upplysningar.

²⁴ Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 47).

²⁵ Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 60).

61. Mot bakgrund av ovanstående uppstår frågan huruvida den polska lagstiftningen är förenlig med principerna i artikel 19.1 FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: Förfogar svaranden tillika återförsäljaren över ett effektivt domstolsskydd i den aktuella medlemsstaten?

C. Effektivt domstolsskydd och medlemsstaternas processuella autonomi

62. Enligt artikel 19.1 FEU ska medlemsstaterna fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa att enskildas rätt till ett effektivt domstolsskydd iaktas inom de områden som omfattas av unionsrätten.²⁶

63. Principen om ett effektivt domstolsskydd för de rättigheter som enskilda rättssubjekt har enligt unionsrätten, vilken det hänvisas till i denna bestämmelse, ”utgör en allmän princip i unionsrätten. Denna princip följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och den har kommit till uttryck i artiklarna 6 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och har därefter även stadfäst i artikel 47 i stadgan”.²⁷

64. Artikel 47 första stycket i stadgan föreskriver, som bekant, att var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter kränkts har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel. Denna rättighet motsvaras av medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 19.1 FEU att fastställa de möjligheter till överklagande som behövs för att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten.

65. Såsom framgår av domstolens fasta praxis kan rätten till ett effektivt rättsmedel åberopas redan med stöd av enbart artikel 47 i stadgan, utan att dess innehåll behöver preciseras genom andra bestämmelser i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.²⁸

66. Det framgår av domstolens praxis att det väsentliga innehållet i rätten till ett effektivt rättsmedel i artikel 47 i stadgan, bland annat, innefattar en rätt för en person som har denna rättighet att väcka talan vid en domstol som är behörig att säkerställa iakttagandet av de rättigheter som unionsrätten garanterar vederbörande och, i detta syfte, att pröva alla rätts- och sakfrågor som är relevanta för att avgöra det mål som är anhängigt vid den.²⁹

67. Det ankommer emellertid, enligt principen om processuell autonomi, på varje medlemsstat att i sin nationella rättsordning fastställa de processuella regler som gäller för de rättsmedel som står enskilda rättssubjekt till buds, dock under förutsättning att dessa regler, i situationer som omfattas av unionsrätten, ”inte är mindre förmånliga än i liknande situationer som regleras av nationell rätt (likvärdighetsprincipen) och att de inte medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten (effektivitetsprincipen)”.³⁰

²⁶ Se dom av den 26 mars 2020, Miasto Łowicz och Prokurator Generalny (C-558/18 och C-563/18, EU:C:2020:234, punkt 32).

²⁷ Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 57). Se, även, dom av den 15 juli 2021, kommissionen/Polen (Disciplinära förfaranden gentemot domare) (C-791/19, EU:C:2021:596, punkt 52).

²⁸ Se dom av den 6 oktober 2020, État luxembourgeois (Rätt att överklaga en begäran om upplysningar i skattefrågor) (C-245/19 och C-246/19, EU:C:2020:795, punkt 54 och där angiven rättspraxis).

²⁹ Se dom av den 6 oktober 2020, État luxembourgeois (Rätt att överklaga en begäran om upplysningar i skattefrågor) (C-245/19 och C-246/19, EU:C:2020:795, punkt 66 och där angiven rättspraxis).

³⁰ Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 58).

68. Det framgår av domstolens fasta praxis att likvärdighetsprincipen ”förutsätter att den aktuella bestämmelsen tillämpas på samma sätt på en talan som grundar sig på enskildas rättigheter på grundval av unionsrätten, som på en talan som grundar sig på åsidosättande av nationell rätt när föremålet och grunden för talan är likartad”.³¹ Iakttagandet av denna princip kräver därför lika behandling av talan som grundar sig på ett åsidosättande av nationell rätt och liknande talan som grundar sig på ett åsidosättande av unionsrätten.³²

69. Utan att det påverkar tillämpningen av principen om processuell autonomi kräver effektivitetsprincipen att de processuella reglerna inte medför att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av unionsrätten.³³

70. Det ska emellertid erinras om att ”unionsrätten inte innebär att medlemsstaterna är skyldiga att införa andra rättsmedel än dem som föreskrivs i nationell rätt. Det förhåller sig emellertid annorlunda om det av den nationella rättsordningens systematik framgår att det inte finns något rättsmedel som ens prejudiciellt ger den berörda domstolen möjlighet att säkerställa skyddet för enskildas rättigheter enligt unionsrätten, eller om de enskildas enda möjlighet att få till stånd en domstolsprövning är att bryta mot gällande rätt”.³⁴

71. På grundval av avvägningen mellan principerna om ett effektivt domstolsskydd och medlemsstaternas processuella autonomi måste vissa slutsatser dras för att bedöma om den tolkning som den hänskjutande domstolen har beskrivit strider mot ovanstående unionsrättsliga principer.

1. Formulering av domslutet i allmänna ordalag i mål om varumärkesskydd

72. Frågan om korrekt formulering av domslutet och de skydd som ska säkerställas i mål om varumärkesskydd regleras i princip i nationell processrätt. Enligt artikel 129.3 i förordning 2017/1001 ska domstolen för EU-varumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte, förutsatt att likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen iakttas och att den grundläggande rätten till ett effektivt domstolsskydd enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanteras.³⁵

73. Som kommissionen har påpekat³⁶ är en exakt formulering av domslutet och en tillräcklig motivering av domen nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd av de rättigheter som följer av unionsrätten, även om det inte utesluter att det ankommer på den verkställande myndigheten att avgöra vilka EU-varumärkesförsedda varor som omfattas av meddelade förelägganden eller förbud, förutsatt att de rättsmedel som står till buds enligt den nationella lagstiftningen kan användas för att begära domstolsprövning av dessa avgöranden.

³¹ Se dom av den 17 mars 2016, Bensada Benallal (C-161/15, EU:C:2016:175, punkt 29). Se, även, dom av den 27 juni 2013, Agroconsulting-04 (C-93/12, EU:C:2013:432, punkt 39).

³² Se dom av den 6 oktober 2015, Târșia (C-69/14, EU:C:2015:662, punkt 34).

³³ Se dom av den 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19, EU:C:2021:186, punkt 43), dom av den 13 december 2017, El Hassani (C-403/16, EU:C:2017:960, punkt 26), och dom av den 15 mars 2017, Aquino (C-3/16, EU:C:2017:209, punkt 48).

³⁴ Se dom av den 21 december 2021, Randstad Italia (C-497/20, EU:C:2021:1037, punkt 62). Se, även, dom av den 14 maj 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU och C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punkt 143).

³⁵ Se dom av den 13 januari 2022, Minister Sprawiedliwości (C-55/20, EU:C:2022:6, punkterna 104 och 105 och där angiven rättspraxis).

³⁶ Kommissionens yttranden (punkterna 39–41).

74. Det är den hänskjutande domstolens uppfattning att svaranden inte har möjlighet att frivilligt efterkomma förelägganden och förbud i en dom som är formulerad i allmänna ordalag vilket medför att svaranden automatiskt blir föremål för verkställighetsåtgärder och dessutom i samband med detta har tillgång till begränsade rättsmedel.

75. Mot denna bakgrund kan en möjlig lösning – som den nationella domstolen tycks ha föreslagit – vara att varorna på förhand ska märkas med målmarknaden.

76. Det enkla faktum att svaranden har svårt att inhämta upplysningar om den ursprungliga leverantören kan emellertid enligt min uppfattning inte utgöra den rättsliga grunden för att ålägga innehavaren en sådan skyldighet. Unionsrätten innehåller nämligen inga textmässiga, teleologiska eller kontextuella tolkningselement som talar för en sådan lösning.

77. Jag anser därför att det inte finns utrymme för att ålägga en skyldighet att ange varornas avsedda ändamål på varorna. Förutom att medföra merkostnader för innehavaren kan denna lösning de facto inte lösa frågan fullt ut. Det kan nämligen inte uteslutas att varans faktiska avsedda ändamål i praktiken är ett annat än det angivna och att en sådan skyldighet således kan försvåra omlokaliseringen av distributionen av en viss vara från en marknad till en annan och i själva verket begränsa den fria rörligheten för varor i den mening som avses i artikel 36 FEUF. Eftersom en sådan skyldighet dessutom medför merkostnader för varumärkesinnehavarna skulle den kunna leda till en mer utbredd olaglig import.

78. För att säkerställa iakttagandet av rätten till ett effektivt rättsmedel är det emellertid nödvändigt att garantera att en domstol kan pröva frågan om vilka varor som har släppts ut på den inre marknaden eller inte.

79. Den bästa lösningen skulle vara att denna prövning genomförs inom ramen för en fastställesetalan och att resultatet av bedömningen återges i domslutet.

80. Identifikationen av varorna i domen meddelad av den domstol som prövar målet i sak motsvarar en tolkning som är förenlig med unionsrätten och innebär således att ovanstående principer respekteras fullt ut i syfte att säkra ett effektivt domstolsskydd.

81. Om detta inte är möjligt, vilket tycks vara fallet enligt den hänskjutande domstolens uppfattning, eftersom det förutsätter att varumärkesinnehavaren på förhand anger varornas avsedda ändamål, kan denna bedömning möjligen skjutas upp till verkställighetsskedet, förutsatt att svaranden i det skedet har tillgång till lämpliga rättsmedel för att "en domstol" ska kunna ta ställning till den sakfråga som är relevant för att avgöra det mål som är anhängigt vid den, det vill säga den exakta identifikationen av de varumärkesskyddade varor som har släppts ut på marknaden inom EES.

82. Vid den allmänna bedömningen av det nationella processrättsliga systemets ändamålsenlighet bör det avslutningsvis beaktas huruvida detta system omfattar skadeståndsansvar för att varor rättsstridigt har belagts med kvarstad. Skadeståndsansvar utgör visserligen ett rättsmedel för att skydda sig i efterhand, men kan dels uppfattas som ett medel för att få ersättning för den skada som har åsamkats i händelse av rättsstridig kvarstad, dels ha en avskräckande effekt på varumärkesinnehavaren, som således endast ansöker om interimistiska skyddsåtgärder i situationer där det är uppenbart att varorna har olagligt ursprung. Såsom Harman International

Industries har erinrat om i sina yttranden³⁷ finns det redan exempel på nationella lagstiftningar i medlemsstaterna som omfattar ett nationellt förfarande vilket bygger på ovanstående definition och syftar till att uppnå en avvägning mellan skyddet av den fria rörligheten för varor och bekämpningen av överträdelser.

83. Det ankommer naturligtvis på den nationella domstolen att göra samtliga bedömningar i det konkreta fallet och därigenom att pröva huruvida nationell processrätt mot bakgrund av de i ovanstående överväganden angivna unionsrättsliga principerna konkret säkerställer svaranden rätten till ett effektivt domstolsskydd i ett mål om EU-varumärken.

2. Bevisbördan för att varumärkesinnehavaren har gett sitt samtycke

84. Den allmänna regeln är att bevisbördan för att varumärkesinnehavaren har gett sitt samtycke ankommer på den part som åberopar att det föreligger ett sådant samtycke. Domstolen har i många fall understrukit att det ankommer på den part som gör gällande att det föreligger ett samtycke från varumärkesinnehavaren att bevisa detta.³⁸

85. Det kan emellertid uppstå situationer då denna regel måste justeras. I domen Van Doren + Q slog domstolen nämligen fast att det ankommer på varumärkesinnehavaren att bevisa att förhållandena för konsumtion av varumärkesrättigheter inte är uppfyllda för det fall tillämpningen av den allmänna regeln – det vill säga att det är svaranden som har bevisbördan – kan göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att avskärma de nationella marknaderna.³⁹ I den nämnda domen påpekade domstolen att denna risk föreligger ”när varumärkesinnehavaren ... saluför sina varor inom EES med hjälp av ett exklusivt distributionssystem”.⁴⁰

86. Om svaranden inte kan inhämta de nödvändiga upplysningarna för att avgöra om EU-varumärkesinnehavaren hade för avsikt att släppa ut den aktuella varan på marknaden inom EES kan det nämligen uppstå negativa effekter, såsom att den inre marknaden splittras. I dessa situationer kan bevisbördan kastas om, med den följd att det ankommer på ”varumärkesinnehavaren att styrka att varorna ursprungligen fördes ut på marknaden utanför EES av honom själv eller med hans samtycke. Om varumärkesinnehavaren kan styrka detta, ankommer det på den som påstås ha gjort intrång att bevisa att innehavaren har samtyckt till fortsatt saluföring av varorna inom EES”.⁴¹

87. Att kunna bevisa att varumärkesinnehavaren använder ett exklusivt distributionssystem är därför ett tillräckligt villkor för att vända på bevisbördan vid ovannämnda förhållanden.

88. Det framgår emellertid inte av de uppgifter som den hänskjutande domstolen har lämnat huruvida detta kriterium är uppfyllt i det aktuella fallet. Harman International Industries har nämligen förnekat att det använder ett exklusivt distributionssystem, trots att Harman International Industries har anfört att en enda näringsidkare har status som auktoriserad återförsäljare i Polen, och vidare påpekat att det utöver det distributionsnät som har upprättats

³⁷ Se punkt 21 i Harman International Industries yttranden. Det hänvisas även till punkterna 54–80 för en beskrivning av gällande praxis i vissa medlemsstater inom ramen för interimistiska förfaranden avseende skyddsåtgärder och verkställighetsförfaranden.

³⁸ Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 54).

³⁹ Se dom av den 20 november 2001, Zino Davidoff SA och A & G Imports Ltd (C-414/99–C-416/99, EU:C:2001:617, punkt 54), dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkterna 37 och 38), och dom av den 20 december 2017, Schweppes (C-291/16, EU:C:2017:990, punkt 52).

⁴⁰ Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 39).

⁴¹ Dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 41).

tillsammans med den nämnda auktoriserade återförsäljaren finns många andra näringsidkare som distribuerar Harman International Industries varor i Polen. Svaranden själv har haft en sådan roll.⁴²

89. Det ankommer således på den nationella domstolen att fastställa om Harman International Industries distribution kan anses utgöra ensamåterförsäljning i den aktuella situationen. Om så är fallet kan bevisbördan kastas om i enlighet med domen Van Doren + Q och det ankommer på Harman International Industries som är varumärkesinnehavare att bevisa att ensamrätten inte har konsumerats.

90. För det fall det inte kan fastställas att Harman International Industries använder ensamåterförsäljning kan det medges en justering av de allmänna bevisreglerna i mål om varumärkesintrång i samband med de specifika förhållanden som gäller vid saluföring av varor. Om de aktuella varorna inte har någon beteckning som anger på vilken marknad varorna har släppts ut första gången kan en domstol, efter att ha konstaterat att det inte finns praktiska rättsmedel med vilka det går att avhjälpa bevisvårigheten, justera bevisbördan under iakttagande av ovanstående princip om ett effektivt domstolsskydd.

91. Den bedömning som det ankommer på den nationella domstolen att genomföra syftar till att fastställa att svaranden inte måste bevisa något som inte kan bevisas (*probatio diabolica*), eftersom de faktiska omständigheter som styrker att varumärkesrättigheterna har konsumerats ligger helt utom svarandens kontroll och kunskap.

92. Jag vill emellertid påpeka att det enkla faktum att det konstateras att svaranden har svårt att inhämta upplysningar från sin leverantör inte kan utgöra den enda rättsliga grunden för att justera bevisbördan.

93. För det fall det inte fastställs att varumärkesinnehavaren använder ensamåterförsäljning kan bevisbördan om att varumärkesrättigheterna har konsumerats endast justeras om det har konstaterats att det i praktiken är omöjligt för svaranden att lägga fram bevis för den omständighet som åberopas till stöd för den rättighet som denne gör gällande.

IV. Förslag till avgörande

94. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ska besvara tolkningsfrågan från Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa, Polen) på följande sätt:

Artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, jämförd med artikel 36 andra meningen FEUF, artikel 19.1 FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, ska tolkas på så sätt att unionsrätten inte utgör hinder för en praxis enligt vilken en domstol i ett mål om EU-varumärken formulerar domslutet i allmänna ordalag och därmed att det ankommer på den verkställande myndigheten att avgöra vilka varor som omfattas av domstolsavgörandet. Detta förutsätter att svaranden i verkställighetsskedet har möjlighet att bestrida fastställandet av de varor som har släppts ut på marknaden och att en domstol kan undersöka och avgöra vilka varor som faktiskt har släppts ut på marknaden inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. När svaranden i ett mål om EU-varumärken åberopar att rättigheterna har konsumerats men inte har

⁴² Harman International Industries yttranden i det nationella målet (punkt 6).

tillgång till nödvändiga upplysningar ska den nationella domstolen pröva huruvida fördelningen av bevisbördan kan justeras både för det fall det fastställs att distributionen utgör ensamåterförsäljning och när det i praktiken är omöjligt för svaranden att lägga fram bevis för de faktiska omständigheterna till stöd för sina invändningar.