



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 18 januari 2024*

”Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för varor – Artiklarna 34 och 36 FEUF – Immateriella rättigheter – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 13 – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 15 – Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke – Utsläppande på marknaden i unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) – Varumärkesinnehavarens samtycke – Den plats där varorna först släpptes ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke – Bevisbörda”

I mål C-367/21,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen) genom beslut av den 1 april 2021, som inkom till domstolen den 14 juni 2021, i målet

Hewlett Packard Development Company LP

mot

Senetic SA,

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen),

sammansatt av tillförordnade ordföranden på tionde avdelningen M. Ilešič (referent) samt domarna I. Jarukaitis och D. Gratsias,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Hewlett Packard Development Company LP, genom A. Jodkowski och K. Zielińska–Piątkowska, adwokaci,
- Senetic SA, genom S. Dudzik och E. Rumak, radcowie prawni,

* Rättegångsspråk: polska.

- Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom É. Gippini Fournier, S.L. Kaléda och B. Sasinowska, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av 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 (EUT L 154, 2017, s. 1), och artikel 19.1 andra stycket FEU, samt artiklarna 34, 35 och 36 FEUF.
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Hewlett Packard Development Company LP, Amerikas förenta stater (nedan kallat Hewlett Packard) och Senetic SA, Polen, angående sistnämnda bolags saluföring av datorutrustning försedd med EU-varumärken som Hewlett Packard är innehavare av.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning (EG) nr 207/2009

- 3 I skäl 9 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) angavs följande:

”Det följer av principen om fri rörlighet för varor att innehavaren av ett [EU-varumärke] inte ska ha rätt att förbjuda att tredje man använder det när det gäller varor som har satts i omlopp inom [Europeiska unionen] med detta varumärke, antingen av innehavaren själv eller med dennes medgivande, om det inte finns väl grundade skäl för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.”

- 4 Artikel 9 i denna förordning, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett [EU-varumärke]”, föreskrev följande.

”1. Ett [EU-varumärke] ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

- a) ett tecken som är identiskt med [EU-varumärket] för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka [varumärket] är registrerat,

...

2. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 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.

...”

5 Artikel 13 i förordningen, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett [EU-varumärke]”, hade följande lydelse:

”1. Ett [EU-varumärke] ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans medgivande har släppts ut på marknaden under varumärket inom [unionen].

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

6 Förordning nr 207/2009 upphävdes och ersattes, med verkan från den 1 oktober 2017, av förordning 2017/1001.

Förordning 2017/1001

7 Skäl 17 i förordning 2017/1001 har följande lydelse:

”För att förena behovet av ett effektivt säkerställande av varumärkesrättigheter med behovet av att undvika hinder för det fria handelsflödet av legitima varor bör EU-varumärkesinnehavarens rätt upphöra om deklareranten eller innehavaren av varorna, under efterföljande förfaranden som inletts vid den domstol för EU-varumärken som har behörighet att i sak avgöra huruvida intrång har gjorts i EU-varumärket, kan bevisa att innehavaren av EU-varumärket inte har rätt att förbjuda att varorna släpps ut på marknaden i det land som är slutdestination för varorna.”

8 I skäl 22 i förordningen anges följande:

”Det följer av principen om fri rörlighet för varor att det är absolut nödvändigt att innehavaren av ett EU-varumärke inte har rätt att förbjuda att tredje man använder det när det gäller varor som har satts i omlopp inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med detta varumärke, antingen av innehavaren själv eller med dennes medgivande, om det inte finns skälig grund för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna.”

9 I förordningens artikel 9, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke” föreskrivs följande:

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

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

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

...

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

...

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

...”

10 I artikel 15 i förordningen, med rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, föreskrivs följande:

”1. 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.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har släppts ut på marknaden.”

Direktiv 2004/48/EG

11 Artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rättelse i EUT L 195, 2004, s. 16) har rubriken ”Syfte”. Denna artikel har följande lydelse:

”Detta direktiv gäller de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Med begreppet ”immateriella rättigheter” avses i detta direktiv även industriella rättigheter.”

12 Artikel 2 i direktivet har rubriken ”Tillämpningsområde”. I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i [unionslagstiftningen] eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av [unionsrätten] och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.”

- 13 Kapitel II i direktivet, med rubriken "Åtgärder, förfaranden och sanktioner", innehåller bland annat artikel 3 som har rubriken "Allmän skyldighet". I punkt 2 i den artikeln föreskrivs 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."

- 14 Artikel 6 i direktivet har rubriken "Bevisning". I punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, på begäran av en part som har lagt fram skälig bevisning som är tillräcklig för att visa grund för talan och har angivit bevisning till stöd för sin talan som motparten förfogar över, kan besluta att motparten skall lägga fram bevisningen, förutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. Beträffande tillämpningen av denna punkt får medlemsstaterna föreskriva att de behöriga rättsliga myndigheterna skall anse att ett rimligt urval av ett betydande antal exemplar av ett verk eller något annat skyddat föremål utgör skälig bevisning."

Polsk rätt

- 15 I artikel 325 i ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (civilprocesslagen) av den 17 november 1964, i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet (nedan kallad civilprocesslagen) föreskrivs följande:

"Domslutet ska innehålla domstolens namn, domarnas namn, justitiesekreterarens namn och den allmänna åklagarens namn, om den sistnämnda har deltagit i förfarandet, datumet och platsen för förhandlingen och för meddelandet av domen, parternas namn, saken i målet samt domstolens avgörande i fråga om parternas yrkanden."

- 16 I artikel 758 i civilprocesslagen föreskrivs följande:

"[Sądy Rejonowe (distriktsdomstolarna, Polen)] och förrättningsmän knutna till dessa domstolar är behöriga i fråga om verkställighet."

- 17 Artikel 767 i civilprocesslagen har följande lydelse:

"1. Såvida lagen inte föreskriver något annat kan de av förrättningsmannen vidtagna åtgärderna överklagas vid behörig distriktsdomstol. Ett överklagande kan även omfatta förrättningsmannens underlåtenhet att vidta en åtgärd. Överklagandet prövas av domstolen inom vars domkrets förrättningsmannen har sitt kontor.

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

..."

- 18 I artikel 840 § 1 i civilprocesslagen föreskrivs följande:

"Gäldenären kan genom att överklaga begära att exekutionstiteln helt eller delvis ska upphävas eller att dess verkställbarhet ska begränsas om

- 1) gäldenären bestrider de omständigheter som ligger till grund för verkställighetsförklaringen, och särskilt när denne bestrider förekomsten av en förpliktelse som fastställts i en enkel exekutionstitel som inte är ett domstolsavgörande eller när denne bestrider att en förpliktelse har överförts oaktat att det finns en formell handling som styrker detta,
- 2) en omständighet inträffar, efter det att en enkel exekutionstitel har utfärdats, som medför att förpliktelsen upphör eller att det är omöjligt att uppfylla den; om exekutionstiteln är ett domstolsavgörande kan gäldenären även grunda sitt överklagande på omständigheter som inträffat efter det att förhandlingen avslutats, på en invändning om fullgörande av förpliktelsen, när återopandet av den invändningen i det aktuella målet inte kunde tas upp till sakprövning ex lege, och på en invändning om kvittning.

...”

- 19 I artikel 843 § 3 civilprocesslagen föreskrivs 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.”

- 20 I artikel 1050 i civilprocesslagen föreskrivs följande:

”1. När gäldenären är skyldig att utföra en handling som inte kan utföras av en annan person och vars fullgörande är helt beroende av gäldenärens vilja, ska domstolen inom vars domkrets handlingen ska utföras – på borgenärens yrkande och efter att parterna beretts tillfälle att yttra sig – fastställa en frist inom vilken gäldenären ska utföra handlingen, vid äventyr av vite om denne underlåter att göra detta inom fristen.

...

3. Om den fastställda fristen, inom vilken gäldenären ska utföra en handling, har löpt ut utan att gäldenären har utfört handlingen ska domstolen på borgenärens yrkande utfärda vite gentemot gäldenären och samtidigt fastställa en ny frist för fullgörandet av handlingen, vid äventyr av ett större vite.”

- 21 Artikel 1051 § 1 i civilprocesslagen har följande lydelse:

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

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 22 Hewlett Packard är innehavare av ensamrätten till EU-ordmärket och EU-figurmärket HP, som registrerats under nummer 000052449 respektive 008579021.

- 23 Bolaget saluför datorprodukter som är försedda med dessa varumärken. Det använder sig därvid av auktoriserade ombud som åtar sig att inte sälja dessa varor till personer som, såvida de inte är slutanvändare, inte ingår i bolagets distributionsnät. Dessa auktoriserade ombud är dessutom skyldiga att köpa nämnda varor endast från andra auktoriserade ombud eller från Hewlett Packard.
- 24 Varje exemplar av dessa varor förses med ett serienummer som gör det möjligt att identifiera det. Hewlett Packard förfogar över ett it-verktyg som bland annat omfattar en databas med en förteckning över samtliga exemplar av en vara och den marknad som dessa är avsedda för. Dessa exemplar är däremot inte försedda med någon märkning som direkt gör det möjligt att avgöra om exemplaret är avsett för marknaden i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inte.
- 25 Senetic är verksamt inom distribution av datorutrustning. Bolaget har i Polen fört in varor försedda med EU-varumärken som Hewlett Packard är innehavare av. Senetic köpte dessa varor från andra säljare inom EES än de officiella återförsäljarna av Hewlett Packards varor, efter att av dessa säljare ha fått försäkran om att saluföringen av dessa varor inom EES inte utgjorde ett intrång i sistnämnda bolags ensamrätt. Senetic försökte även, utan framgång, få bekräftat av Hewlett Packards auktoriserade ombud att nämnda varor kunde saluföras inom EES utan att detta gjorde intrång i Hewlett Packards ensamrätt.
- 26 Hewlett Packard väckte talan vid polsk domstol med yrkande om att intrånget i de rättigheter som följer av de EU-varumärken som Hewlett Packard är innehavare av skulle upphöra, genom att Senetic skulle förbjudas att fortsätta att importera, exportera, marknadsföra och lagra varor som omfattas av nämnda varumärken och som inte redan släppts ut på marknaden inom EES av Hewlett Packard eller med detta bolags samtycke. Hewlett Packard yrkade även att Senetic skulle förpliktas att dra tillbaka dessa varor från marknaden.
- 27 Senetic har till sitt försvar gjort gällande att de rättigheter som är knutna till de berörda EU-varumärkena har konsumerats och har därvid anfört att de aktuella varorna redan har släppts ut på marknaden i EES av Hewlett Packard eller med detta bolags samtycke.
- 28 Sąd Okręgowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen), som är hänskjutande domstol i förevarande mål, har påpekat att det i avsaknad av ett system för märkning av Hewlett Packards varor i praktiken är mycket svårt för en oberoende återförsäljare att identifiera vilken marknad som var och en av de varor som omfattas av de berörda EU-varumärkena är avsedd för, och än svårare att lägga fram bevis för att dessa varor har släppts ut på marknaden i EES av innehavaren av dessa varumärken eller med dennes samtycke.
- 29 Enligt den hänskjutande domstolen skulle Senetic i teorin kunna vända sig till sina leverantörer för att få information om vilka näringsidkare som varit involverade i tidigare led i distributionskedjan. Såsom EU-domstolen angav i sin dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), är leverantörer emellertid i allmänhet ovilliga att röja av vem de förvärvat varorna, varför det är föga troligt att Senetic kommer att erhålla den typen av upplysningar.
- 30 I ett första led har den hänskjutande domstolen angett att de polska domstolarna har som praxis att i artikeldelen i de avgöranden varigenom en talan om intrång i ett EU-varumärke bifalls hänvisa till ”varor som inte redan släppts ut på marknaden i EES av kâranden (innehavaren av ett EU-varumärke) eller med dennes samtycke”. Den formuleringen gör det inte möjligt att under verkställighetsförfarandet identifiera de varor som omfattas av det förfarandet, och särskilja dem

från de varor som omfattas av undantaget avseende konsumtion av de rättigheter som är knutna till varumärket i fråga. Artikeldelen i dessa avgöranden ålägger således i själva verket inte de parter till vilka de riktar sig någon annan skyldighet än den som redan följer av lagens bestämmelser.

- 31 På grund av denna rättspraxis kan svaranden i ett mål om intrång inte frivilligt rätta sig efter ett avgörande i vilket intrång fastställs och riskerar att åläggas påföljder med stöd av artiklarna 1050 och 1051 i civilprocesslagen. Nämda praxis leder dessutom oftast till kvarstadsbeläggande av samtliga varor, inklusive de som är i omlopp utan att det föreligger något intrång i den ensamrätt som EU-varumärket ger.
- 32 Såsom bland annat framgår av artiklarna 767, 840 och 843 i civilprocesslagen uppställs vidare flera rättsliga hinder för att svaranden i ett mål om intrång, inom ramen för interimistiska förfaranden avseende säkerhetsåtgärder och verkställighet, med framgång ska kunna bestrida de åtgärder som beslutats inom ramen för dessa förfaranden. Svaranden omfattas dessutom endast av begränsade processrättsliga skyddsregler.
- 33 För det första är det enligt artikel 767 i denna lag, såsom den tolkats av polska domstolar, endast möjligt att överklaga en åtgärd som vidtagits av en förrättningsman om förrättningsmannen inte har iakttagit de processuella bestämmelser som reglerar verkställighetsförfarandet. Inom ramen för ett sådan överklagande kan det således inte avgöras huruvida en vara som är försedd med ett varumärke har släppts ut på marknaden i EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 34 För det andra har svaranden i ett mål om intrång inte möjlighet att överklaga med stöd av artikel 840 i civilprocesslagen, eftersom ett sådant överklagande inte kan syfta till att klargöra innehållet i det domstolsavgörande som utgör exekutionstitel.
- 35 För det tredje får den domstol som är behörig att besluta om verkställighet, enligt en förhärskande uppfattning i polsk doktrin, visserligen höra parterna, men den får, med stöd av artikel 1051 i civilprocesslagen, endast fastställa huruvida svaranden i intrångsmålet har handlat i enlighet med innehållet i exekutionstiteln på grundval av vad som framkommit vid hörandet av parterna, utan att kunna ta upp bevisning.
- 36 För det fjärde ska gäldenären, enligt artikel 843 § 3 civilprocesslagen, när denne överklagar inom ramen för verkställighetsförfarandet, ange alla invändningar som vederbörande kan åberopa. Rätten att göra dem gällande vid nästa skede i förfarandet går annars förlorad.
- 37 Enligt den hänskjutande domstolen finns det således en risk för att det rättsliga skyddet för den fria rörligheten för varor begränsas på grund av polsk rättspraxis avseende utformningen av artikeldelen i de avgöranden i vilka det fastställs att varumärkesintrång skett.
- 38 I ett andra led har den hänskjutande domstolen angett att skyddet för ensamrätter på immaterialrättsområdet enligt EU-domstolens praxis inte är absolut. För det första är skyddet nämligen begränsat till en situation där användningen av ett varumärke av en annan person än innehavaren skadar varumärkets funktion. För det andra förutsätter utövandet av ensamrätter att det görs en avvägning mellan dessa rättigheter och skyddet för friheterna på den inre marknaden, däribland den fria rörligheten för varor.

- 39 Den hänskjutande domstolen vill således få klarhet i huruvida det är möjligt att, under de faktiska omständigheter som är för handen i det nationella målet, tillämpa den omvända bevisbörda som EU-domstolen fastställde i domen av den 8 april 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), eller till och med utesluta möjligheten för varumärkesinnehavaren att åberopa det skydd som följer av artikel 9 och artikel 102 i förordning nr 207/2009, nu artikel 9 respektive artikel 130 i förordning 2017/1001.
- 40 Mot denna bakgrund beslutade Sąd Okręgowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 36 andra meningen FEUF, jämförd med artikel 15.1 i förordning [2017/1001] och med artikel 19.1 [andra stycket] [FEU], tolkas på så sätt att de utgör hinder för praxis i medlemsstaternas nationella domstolar som innebär att dessa domstolar

- då de bifaller varumärkesinnehavarens yrkande om förbuds föreläggande avseende import och export av och reklam för varor som omfattas av EU-varumärket eller om att varorna ska dras tillbaka från marknaden,
- då de i ett interimistiskt förfarande avseende säkerhetsåtgärder förordnar att de varor som omfattas av EU-varumärket ska beläggas med kvarstad,

i sina avgöranden hänvisar till ’varor som inte släppts ut på marknaden inom [EES] 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 [EES] 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 fastställetsetalan, på grund av beskaffenheten hos de rättsmedel som står svaranden till buds inom ramen för interimistiska förfaranden avseende säkerhetsåtgärder och verkställighetsförfaranden?

2) Ska artiklarna 34, 35 och 36 [FEUF] tolkas så, att de hindrar innehavaren av ett gemenskapsvarumärke (nu EU-varumärke) från att åberopa det skydd som föreskrivs i artiklarna 9 och 102 i förordning [nr 207/2009] (nu artiklarna 9 och 130 i förordning [2017/1001]) när

- innehavaren av gemenskapsvarumärket (EU-varumärket) distribuerar, inom och utanför [EES], varor försedda med detta varumärke genom auktoriserade återförsäljare som kan sälja vidare varor med varumärket till andra än slutkonsumenter som uteslutande ingår i det officiella distributionsnätet, och de auktoriserade återförsäljarna är skyldiga att köpa varorna enbart från andra auktoriserade återförsäljare eller av varumärkesinnehavaren,
- de varor som försetts med varumärket inte har någon märkning eller andra specifika kännetecken som gör det möjligt att fastställa var de släppts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke,
- svaranden har förvärvat varor som är försedda med varumärket inom [EES],

- svaranden av säljarna av varorna försedda med varumärket har erhållit förklaringar innebärande att varorna enligt lag får saluföras inom [EES],
- innehavaren av EU-varumärket inte tillhandahåller något it-verktyg (eller annat verktyg) och inte använder något system för märkning som gör det möjligt för den potentielle förvärvaren av den vara som försetts med varumärket att själv, före köpet, kontrollera huruvida saluföringen av varan inom [EES] var lagenlig, och vägrar att göra en sådan kontroll på köparens begäran?”

Förfarandet vid domstolen

- 41 Genom beslut av domstolens ordförande av den 29 november 2021 vilandeförklarades förevarande mål till dess att domen av den 17 november 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895), meddelats.
- 42 Efter beslut av domstolens ordförande av den 28 november 2022 delgav EU-domstolens kansli den hänskjutande domstolen nämnda dom och frågade om den hänskjutande domstolen, mot bakgrund av den domen, önskade vidhålla sin begäran om förhandsavgörande, särskilt med avseende den första frågan. I nämnda dom fann domstolen följande. Artikel 15.1 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 36 andra meningen FEUF, artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt direktiv 2004/48 ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för rättspraxis enligt vilken domslutet i det avgörande, varigenom en talan om intrång i ett EU-varumärke bifalls, är formulerat på ett sätt som, på grund av den allmänna ordalydelsen, överlåter det åt den myndighet som har behörighet att verkställa avgörandet att avgöra vilka varor nämnda avgörande är tillämpligt på, såvitt svaranden i samband med verkställighetsförfarandet kan bestrida fastställandet av de varor som omfattas av detta förfarande och en domstol med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2004/48 kan pröva och avgöra vilka varor som faktiskt har släppts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke.
- 43 Genom skrivelse av den 3 februari 2023, som inkom till domstolens kansli samma dag, underrättade den hänskjutande domstolen EU-domstolen om att den återkallade sin första fråga, men att den vidhöll den andra frågan.

Tolkningsfrågan

- 44 Domstolen erinrar inledningsvis om att det enligt det förfarande för samarbete mellan nationella domstolar och EU-domstolen som införts genom artikel 267 FEUF ankommer på EU-domstolen att ge den nationella domstolen ett användbart svar, som gör det möjligt för den domstolen att avgöra det mål som den ska pröva. I detta syfte kan EU-domstolen behöva omformulera de frågor som hänskjutits. EU-domstolen kan dessutom behöva ta hänsyn till unionsbestämmelser som den nationella domstolen inte har hänvisat till i sin fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Impexco och PI Pharma, C-253/20 och C-254/20, EU:C:2022:894, punkt 40 och där angiven rättspraxis).
- 45 I förevarande fall har den hänskjutande domstolen begärt tolkning av artiklarna 34, 35 och 36 FEUF, i syfte att få klarhet i huruvida dessa bestämmelser utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke, under vissa i frågan uppräknade omständigheter, kan göra gällande det skydd som följer av artikel 9 i förordning nr 207/2009, eller av artikel 9 i förordning 2017/1001.

- 46 Det ska emellertid understrykas att artikel 13 i förordning nr 207/2009 och artikel 15 i förordning 2017/1001 på ett uttömmande sätt reglerar frågan om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke med avseende på varor som har förts ut på marknaden inom unionen respektive EES.
- 47 Såsom framgår av punkt 39 ovan vill den hänskjutande domstolen också mer specifikt få klarhet i huruvida bevisbördan för att de rättigheter som är knutna till de berörda EU-varumärkena har konsumerats, under sådana omständigheter som dem i det nationella målet, uteslutande kan åvila svaranden i målet om varumärkesintrång.
- 48 Under dessa omständigheter ska den hänskjutande domstolen anses ha ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 13.1 i förordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i förordning 2017/1001, jämförda med artiklarna 34 och 36 FEUF, ska tolkas på så sätt att de utgör hinder för att bevisbördan för konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke uteslutande åvilar svaranden i målet om varumärkesintrång när de varor som är försedda med detta varumärke – men som inte är märkta på något sätt som gör det möjligt för tredje man att identifiera den marknad på vilken de är avsedda att saluföras och som distribueras genom återförsäljare i ett selektivt distributionsnät vars medlemmar endast kan sälja dem vidare till andra medlemmar i detta nät eller till slutanvändare – har köpts av svaranden i unionen eller inom EES efter erhållen försäkran från säljarna om att varorna lagligen kunde saluföras där, och varumärkesinnehavaren vägrar att själv utföra denna kontroll på köparens begäran.
- 49 Artikel 9 i förordning nr 207/2009, nu artikel 9 i förordning 2017/1001, ger innehavaren av ett EU-varumärke en ensamrätt som gör det möjligt för denne att hindra tredje man från att bland annat importera varor som försetts med innehavarens varumärke, utbjuda dem till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål utan innehavarens medgivande (dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 50 Artikel 13.1 i förordning nr 207/2009, nu artikel 15.1 i förordning 2017/1001, innehåller ett undantag från denna regel, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rättigheter konsumeras när varorna – av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke – har släppts ut på marknaden under varumärket inom unionen eller EES (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 38 och där angiven rättspraxis). Denna bestämmelse syftar till att förena de grundläggande intressena av varumärkesskydd å ena sidan och fri rörlighet för varor inom unionen eller EES å andra sidan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 40 och där angiven rättspraxis).
- 51 För att säkerställa att en god balans uppnås mellan dessa grundläggande intressen har möjligheten att göra gällande konsumtion av den rätt som följer av EU-varumärket, som ett undantag från denna rätt, begränsats i flera avseenden (dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 41).
- 52 Mer specifikt följer det av artikel 13.1 i förordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i förordning 2017/1001 att principen om konsumtion av rättigheterna som är knutna till ett EU-varumärke endast gäller i fråga om varor som av innehavaren eller med dennes samtycke släppts ut på marknaden inom unionen respektive EES (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

- 53 Detta innebär att den omständigheten att varor som är försedda med detta varumärke släpps ut på marknaden utanför unionen eller utanför EES inte medför konsumtion av varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig bland annat import och utsläppande på marknaden i unionen eller inom EES av dessa varor utan dennes samtycke. Varumärkesinnehavaren har således kontroll över när varor som bär varumärket ska släppas ut på marknaden i unionen eller inom EES första gången (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
- 54 De rättigheter som är knutna till varumärket konsumeras således endast med avseende på de exemplar av varan som har släppts ut på marknaden i unionen eller inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Det räcker inte att varumärkesinnehavaren inom unionen eller EES redan saluför andra exemplar av samma vara eller varor som liknar de varor för vilka konsumtion av varumärkesrättigheterna görs gällande (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 45 och där angiven rättspraxis).
- 55 Vad gäller frågan vilken part som har bevisbördan för att de rättigheter som är knutna till EU-varumärket har konsumerats, ska det först påpekas att denna fråga varken regleras av artikel 13 i förordning nr 207/2009, av artikel 15 i förordning 2017/1001 eller av någon annan bestämmelse i dessa båda förordningar.
- 56 Vidare ska noteras att de processuella aspekterna av iakttagandet av immateriella rättigheter, inbegripet den ensamrätt som föreskrivs i artikel 9 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 9 i förordning 2017/1001), i princip regleras av nationell rätt, såsom den harmoniserats genom direktiv 2004/48, och att detta direktiv, såsom särskilt framgår av artiklarna 1–3 däri, avser de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 56). Det kan dock konstateras att direktiv 2004/48, mer specifikt artiklarna 6 och 7, vilka ingår i kapitel II, avsnitt 2, med rubriken ”Bevis”, inte reglerar frågan om vem som har bevisbördan för att de rättigheter som är knutna till ett varumärke har konsumerats.
- 57 Domstolen har emellertid vid upprepade tillfällen slagit fast att en näringsidkare som innehar varor som av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke har släppts ut på EES-marknaden under ett EU-varumärke har rättigheter som följer av den fria rörligheten för varor som garanteras i artiklarna 34 och 36 FEUF och artikel 15.1 i förordning 2017/1001 och som de nationella domstolarna ska skydda (dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 69 och där angiven rättspraxis).
- 58 I detta avseende har domstolen förvisso fastslagit att det i princip är förenligt med unionsrätten att en medlemsstats nationella rätt innehåller en regel som föreskriver att konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke utgör en grund för försvar, och att bevisbördan därför åvilar den svarande som åberopar denna grund. Domstolen har dock även preciserat att krav som följer av skyddet för den fria rörligheten för varor kan medföra att denna bevisregel måste anpassas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkterna 35–37).

- 59 De nationella bestämmelserna för bevisupptagning och bevisvärdering vad gäller konsumtion av rättigheter som är knutna till ett varumärke ska således uppfylla de krav som följer av principen om fri rörlighet för varor. De ska följaktligen justeras om de gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att avskärma de nationella marknaderna, och därigenom bidrar till att upprätthålla prisskillnader mellan medlemsstaterna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 november 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punkt 50 och där angiven rättspraxis).
- 60 När svaranden i målet om varumärkesintrång kan visa att det föreligger en verklig risk för avskärmning av de nationella marknaderna om svaranden själv åläggs bevisbördan för att varorna har förts ut på marknaden i unionen eller EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, ankommer det följaktligen på den nationella domstolen att justera fördelningen av bevisbördan för att de rättigheter som är knutna till varumärket har konsumerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 39).
- 61 I förevarande fall framgår det av begäran om förhandsavgörande att innehavaren av de berörda EU-varumärkena tillämpar ett selektivt distributionssystem. Varorna som är försedda med dessa varumärken är inte märkta på något sätt som gör det möjligt för tredje man att identifiera den marknad på vilken varorna är avsedda att saluföras. Det framgår även av begäran om förhandsavgörande att varumärkesinnehavaren vägrar att lämna ut denna information till tredje man och att svarandens leverantörer inte vill avslöja sina egna leveranskällor.
- 62 Det ska i det sistnämnda avseendet påpekas att leverantören i ett sådant distributionssystem i allmänhet åtar sig att, direkt eller indirekt, sälja de varor eller tjänster som omfattas av avtalet endast till återförsäljare som valts ut på grundval av särskilda kriterier, medan dessa återförsäljare åtar sig att inte sälja dessa varor eller tjänster till icke auktoriserade återförsäljare inom det område som leverantören avgränsat för att tillämpa distributionssystemet.
- 63 Att under sådana omständigheter ålägga svaranden i målet om varumärkesintrång bevisbördan med avseende på platsen där de varor som är försedda med det varumärke som svaranden salufördes ut på marknaden för första gången, av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, skulle kunna göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att motverka parallellimport av varor som är försedda med nämnda varumärke, trots att den begränsning av den fria rörligheten för varor som detta skulle medföra inte kan motiveras med hänvisning till skyddet av de rättigheter som är knutna till varumärket.
- 64 Svaranden i målet om varumärkesintrång kommer nämligen ha mycket svårt att lägga fram sådan bevisning, på grund av leverantörernas förståeliga ovilja att avslöja sina leveranskällor inom det distributionsnät som används av innehavaren av de berörda EU-varumärkena.
- 65 Till detta kommer att även om svaranden i målet om varumärkesintrång skulle lyckas visa att de varor som är försedda med de aktuella EU-varumärkena härrör från varumärkesinnehavarens selektiva distributionsnät i unionen eller inom EES, skulle varumärkesinnehavaren kunna förhindra varje möjlighet att i framtiden anskaffa varor från den medlem i distributionsnätet som åsidosatt sina avtalsenliga skyldigheter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 40).

- 66 Under sådana omständigheter som dem som beskrivs i punkt 61 ovan ankommer det således på den nationella domstol vid vilken talan väckts att justera fördelningen av bevisbördan för att de rättigheter som är knutna till de berörda EU-varumärkena har konsumerats. Innehavaren av dessa varumärken ska därvid åläggas bevisbördan för att exemplaren av de aktuella varorna släpptes ut på marknaden första gången – av varumärkesinnehavaren själv eller med dennes godkännande – utanför unionen eller EES. Om sådan bevisning läggs fram ankommer det på svaranden i målet om varumärkesintrång att visa att samma exemplar därefter har importerats till EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punkt 41 och där angiven rättspraxis).
- 67 Mot bakgrund av det ovanstående ska tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 13.1 i förordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i förordning 2017/1001, jämförda med artiklarna 34 och 36 FEUF, ska tolkas så, att de utgör hinder för att bevisbördan för konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke uteslutande åvilar svaranden i målet om varumärkesintrång när de varor som är försedda med detta varumärke – men som inte är märkta på något sätt som gör det möjligt för tredje man att identifiera den marknad på vilken de är avsedda att saluföras och som distribueras genom återförsäljare i ett selektivt distributionsnät vars medlemmar endast kan sälja dem vidare till andra medlemmar i detta nät eller till slutanvändare – har köpts av svaranden i unionen eller inom EES efter erhållen försäkran från säljarna om att varorna lagligen kunde saluföras där, och varumärkesinnehavaren har vägrat att själv utföra denna kontroll på köparens begäran.

Rättegångskostnader

- 68 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

Artikel 13.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] och artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, jämförda med artiklarna 34 och 36 FEUF

ska tolkas så,

att de utgör hinder för att bevisbördan för konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke uteslutande åvilar svaranden i målet om varumärkesintrång när de varor som är försedda med detta varumärke – men som inte är märkta på något sätt som gör det möjligt för tredje man att identifiera den marknad på vilken de är avsedda att saluföras och som distribueras genom återförsäljare i ett selektivt distributionsnät vars medlemmar endast kan sälja dem vidare till andra medlemmar i detta nät eller till slutanvändare – har köpts av svaranden i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter erhållen försäkran från säljarna om att varorna lagligen kunde saluföras där, och varumärkesinnehavaren har vägrat att själv utföra denna kontroll på köparens begäran.

Underskrifter