Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 5 september 2019*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 97.5 – Domstols behörighet – Talan om varumärkesintrång – Behörighet för domstolarna i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer – Reklam och försäljningserbjudanden som publiceras på en webbplats eller i sociala medier”

I mål C-172/18,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen för England och Wales (tvistemålsavdelningen), Förenade kungariket) genom beslut av den 12 februari 2018, som inkom till domstolen den 5 mars 2018, i målet

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

mot

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren L. Carrasco Marco,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 17 januari 2019,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

– AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees och Mark Crabtree, genom M. McGuirk och E. Cronan, solicitors, samt J. Moss, barrister,

* Rättegångsspråk: engelska.

– Heritage Audio SL och Pedro Rodríguez Arribas, genom A. Stone och R. Crozier, solicitors, samt J. Reid, barrister,

– Tysklands regering, inledningsvis genom T. Henze, M. Hellmann och J. Techert, därefter av M. Hellmann och J. Techert, samtliga i egenskap av ombud,

– Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda, É. Gippini Fournier och M. Wilderspin, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 28 mars 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 97.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan, å ena sidan, AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (nedan kallat BW Trustees) och Mark Crabtree och, å andra sidan, Heritage Audio SL och Pedro Rodríguez Arribas. Målet avser intrång i varumärkesrättigheter som bland annat är kopplade till ett EU-varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

3 Förordning (EG) nr 207/2009, som upphävde och ersatte rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Den har sedan upphävts och ersatts, med verkan från och med den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hänsyn till tidpunkten då den aktuella intrångstalan väcktes ska dock denna begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av förordning nr 207/2009, i dess ursprungliga lydelse.

4 Skäl 17 i förordning nr 207/2009 hade följande lydelse:

”I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett [EU-]varumärke och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas. …”

5 I artikel 9.1 och 9.2 i denna förordning föreskrevs 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 [EU-]varumärket är registrerat,

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-]varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

…

2. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 1:

…

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem … under tecknet.

…

d) Att använda tecknet … i reklam.”

6 Artikel 94 i förordning nr 207/2009 hade följande lydelse:

”1. Om inte annat anges i denna förordning ska [rådets] förordning (EG) nr 44/2001 [av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1)] tillämpas i mål om [EU-]varumärken och på ansökningar om [EU-]varumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om [EU-]varumärken och nationella varumärken.

2. Vad avser mål i fråga om talan och genkäromål som avses i artikel 96

a) ska artiklarna 2, 4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 och 31 i förordning (EG) nr 44/2001 inte tillämpas,

…”

7 I artikel 95.1 i förordning nr 207/2009 föreskrevs följande:

”Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade *domstolar för [EU-]varumärken*, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

8 I artikel 96 i förordningen stadgades följande:

”Domstolarna för [EU-]varumärken ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till [EU-]varumärken,

…”

9 I artikel 97 i samma förordning föreskrevs följande:

”1. Om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser i förordning (EG) nr 44/2001 som enligt artikel 94 ska tillämpas, ska sådan talan som avses i artikel 96 väckas vid domstol i den medlemsstat där svaranden har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i någon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftställe.

…

5. Sådan talan som avses i artikel 96, med undantag av fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång i ett [EU-]varumärke, får även väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång …”

10 Artikel 98 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”1. En domstol för [EU-]varumärken vars behörighet grundar sig på artikel 97.1–97.4 är behörig i fråga om

a) intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium,

…

2. En domstol för [EU-]varumärken vars behörighet grundar sig på artikel 97.5 är endast behörig i fråga om handlingar som begåtts, eller som det finns risk för, inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen.”

11 I artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 föreskrevs följande:

”Om det väcks en talan om intrång mellan samma parter om samma sak vid domstolar i olika medlemsstater, i det ena fallet på grundval av ett [EU-]varumärke och i det andra på grundval av ett nationellt varumärke, ska följande gälla:

a) Den domstol som inte anhängiggjorts först, ska på eget initiativ förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol, vid vilken talan först har väckts, om varumärkena i fråga är identiska och gäller för identiska varor eller tjänster. Den domstol som ska förklara sig sakna behörighet får vilandeförklara målet om den andra domstolens behörighet bestrids.

b) Den domstol som inte anhängiggjorts först, får vilandeförklara målet om de berörda varumärkena är identiska och gäller för varor eller tjänster av liknande slag liksom om de berörda varumärkena liknar varandra och gäller för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag.”

12 Ordalydelsen av artiklarna 9, 94–98 och 109 i förordning nr 207/2009 återfinns i huvudsak i artiklarna 9, 122–126 och 136 i förordning 2017/1001. Artikel 125.5 i förordning 2017/1001 motsvarar artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 och artikel 93.5 i förordning nr 40/94.

13 Förordning nr 44/2001 – som det hänvisas till i artiklarna 94 och 97 i förordning nr 207/2009 – har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1). Enligt artikel 66.1 i sistnämnda förordning ska densamma ”[endast] tillämpas på rättsliga förfaranden som har inletts, på officiella handlingar som formellt har upprättats eller registrerats och på förlikningar inför domstol som har godkänts eller ingåtts från och med den 10 januari 2015”.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

14 AMS Neve är ett bolag som har sitt säte i Förenade kungariket och som tillverkar och saluför ljudutrustning. Även BW Trustees har sitt säte i Förenade kungariket och det är förvaltare av det pensionssystem som inrättats för AMS Neves ledningsgrupp. Mark Crabtree är ledamot i styrelsen för AMS Neve.

15 Heritage Audio är ett bolag med säte i Spanien som saluför ljudutrustning. Pedro Rodríguez Arribas, som har hemvist i Spanien, är ensam styrelseledamot i Heritage Audio.

16 AMS Neve, BW Trustees och Mark Crabtree väckte den 15 oktober 2015 talan mot Heritage Audio och Pedro Rodríguez Arribas vid Intellectual Property and Enterprise Court (varumärkesdomstol i Förenade kungariket) om intrång i ett EU-varumärke som ägs av BW Trustees och Mark Crabtree. Det gjordes därvid gällande att varumärket använts trots att AMS Neve har exklusiv licens till varumärket.

17 Käromålet avser dessutom intrång i två varumärken som registrerats i Förenade kungariket och som innehas av BW Trustees och Mark Crabtree.

18 Det åberopade EU-varumärket består av sifferkombinationen 1073 och det har registrerats i klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. De varor som omfattas av varumärket motsvarar följande beskrivning: ”Inspelnings-, mixnings- och behandlingsutrustning för ljudstudior”.

19 Det gjordes i käromålet gällande att svarandena hade salufört imitationer av AMS Neves varor till konsumenter i Förenade kungariket, varvid dessa varor hade varit försedda med, eller innehållit hänvisningar till, tecken som var identiska med eller liknade det berörda EU-varumärket och de berörda nationella varumärkena. Dessutom gjordes det gällande att svarandena hade gjort reklam för dessa varor.

20 Kärandena åberopade skriftlig bevisning, däribland innehållet på Heritage Audios webbplats och på dess *Facebook*- och *Twitter*konton, jämte en faktura som Heritage Audio hade ställt ut på en privatperson med hemvist i Förenade kungariket och en e-postväxling mellan Heritage Audio och en person i Förenade kungariket rörande eventuella leveranser av ljudutrustning.

21 Kärandena åberopade särskilt skärmdumpar från denna webbplats som visade att ljudutrustning, försedd med tecken som var identiska med eller liknade det berörda EU-varumärket, erbjöds till försäljning. De framhöll också att dessa försäljningserbjudanden var avfattade på engelska och att det under rubriken ”Where to buy” (”Var man kan handla”) på webbplatsen räknades upp återförsäljare i olika länder, bland annat i Förenade kungariket. Därutöver påpekade kärandena att Heritage Audio enligt de allmänna köpevillkoren tog emot beställningar från samtliga EU-medlemsstater.

22 Svarandena framställde en invändning om att den domstol där talan hade väckts inte var behörig.

23 Svarandena uteslöt inte att Heritage Audios varor kan ha införskaffats i Förenade kungariket via andra företag. De bestred dock påståendet att de i Förenade kungariket skulle ha gjort reklam eller några försäljningserbjudanden eller att de skulle ha sålt någon vara i det landet. Dessutom gjorde de gällande att de inte utsett någon återförsäljare för Förenade kungariket. De gjorde slutligen gällande att de delar av Heritage Audios webbplats samt de plattformar som kärandena åberopade var obsoleta redan under den tidsperiod som avses med intrångstalan. Denna bevisning skulle därför enligt deras mening avvisas.

24 I dom av den 18 oktober 2016 fann Intellectual Property and Enterprise Court (varumärkesdomstolen) sig sakna behörighet att pröva talan om varumärkesintrång, i den del käromålet grundades på det aktuella EU-varumärket.

25 Nämnda domstol påpekade att kärandena hade åberopat bevisning till styrkande av att Heritage Audios webbplats riktade sig bland annat mot Förenade kungariket. Den fann vidare att det utifrån omständigheterna i målet gick att dra slutsatsen att Pedro Rodríguez Arribas är solidariskt ansvarig för de åtgärder som vidtagits av Heritage Audio och att domstolarna i Förenade kungariket är behöriga att pröva käromålet i den del det avser skydd av nationella immateriella rättigheter.

26 Intellectual Property and Enterprise Court (varumärkesdomstolen) ansåg däremot att käromålet, i den del det avser intrång i EU-varumärket, enligt artikel 97.1 i förordning nr 207/2009 omfattas av behörigheten för domstolarna i den medlemsstat där svaranden har hemvist, det vill säga i detta mål i Spanien. Nämnda domstol preciserade att det även av artikel 97.5 i förordningen framgår att det är spanska domstolar som är behöriga i denna del. I denna bestämmelse föreskrivs att intrångstalan även får väckas vid domstol i den medlemsstat i vilken intrång förekommit.

27 Intellectual Property and Enterprise Court (varumärkesdomstolen) ansåg att den domstol som är territoriellt behörig att pröva en talan som väckts av en varumärkesinnehavare mot tredje man som använt kännetecken som är identiska med eller liknar varumärket i reklam och försäljningserbjudanden på en webbplats eller i sociala medier, är domstolen på den ort där tredje man fattat beslutet att publicera reklam och försäljningserbjudanden på denna webbplats eller i sociala medier samt vidtagit åtgärder för att genomföra beslutet.

28 Kärandena överklagade domen till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen (England och Wales) (tvistemålsavdelningen), Förenade kungariket).

29 Den hänskjutande domstolen anser att domstolen i första instans – som hänvisat till vissa domar från EU-domstolen, såsom dom av den 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) och dom av den 5 juni 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318) – gjorde en felaktig tolkning av dessa domar och även av EU-domstolens rättspraxis rent generellt.

30 Den hänskjutande domstolen anser att en sådan tolkning i allt väsentligt skulle medföra att ”den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer”, i den mening som avses i artikel 97.5 i förordning nr 207/2009, är den medlemsstat där svaranden har organiserat sin webbplats och sina konton i sociala medier. Det framgår emellertid av ordalydelsen i, ändamålet med och sammanhanget bakom denna bestämmelse att den medlemsstat som avses är den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare har sitt hemvist som reklamen och försäljningserbjudandena riktar sig till.

31 Den hänskjutande domstolen har även anfört följande: Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) har i dom av den 9 november 2017 i ett mål benämnt ”Parfummarken” (målnummer I ZR 164/16) slagit fast att den tolkning av uttrycket ”lagen i det land där intrånget skedde” i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 2007, s. 40) som EU-domstolen företog i sin dom av den 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724) går att överföra till artikel 97.5 i förordning nr 207/2009. Det framstår emellertid enligt den hänskjutande domstolen som oklart om Bundesgerichtshofs bedömning är korrekt.

32 Mot denna bakgrund beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Appellationsdomstolen (England och Wales) (tvistemålsavdelningen)) att vilandeförklara målet och att hänskjuta följande fråga till EU-domstolen, varvid det i beslutet angetts att frågan avser tolkningen av artikel 97.5 i förordning nr 207/2009:

”När ett företag som är etablerat och har sitt säte i medlemsstat A har vidtagit åtgärder inom medlemsstat A:s territorium för att göra reklam för och saluföra varor försedda med ett tecken som är identiskt med ett EU-varumärke på en webbplats som riktar sig till både näringsidkare och konsumenter i medlemsstat B, uppkommer följande frågor:

i) Har en domstol för EU-varumärken i medlemsstat B behörighet att pröva en talan om ett intrång i EU-varumärket som ska ha skett till följd av denna reklam för och denna saluföring av varor inom den medlemsstatens territorium?

ii) Om så inte är fallet, vilka andra kriterier ska då denna domstol för EU-varumärken beakta när den avgör huruvida den har behörighet att pröva en sådan talan?

iii) Om svaret på fråga ii) innebär att domstolen för EU-varumärken ska klarlägga huruvida företaget har utfört en aktiv handling i medlemsstat B, vilka kriterier ska då beaktas när det avgörs huruvida företaget har utfört en sådan aktiv handling?”

Prövning av tolkningsfrågan

33 Den hänskjutande domstolen har ställt sin tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en EU-varumärkesinnehavare – som anser sig ha åsamkats skada med anledning av att tredje man utan varumärkesinnehavarens medgivande använt ett kännetecken som är identiskt med varumärket i reklam och försäljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form för varor som är av samma eller liknande slag som de varor som varumärket registrerats för – får väcka talan om varumärkesintrång mot denne tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter och näringsidkare som är målet för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden befinner sig, trots att denne tredje man har fattat beslut om och vidtagit åtgärder för den elektroniska publiceringen i en annan medlemsstat.

34 EU-domstolen erinrar inledningsvis om följande. Trots principen om att förordning nr 44/2001 – och från och med den 10 januari 2015 förordning nr 1215/2012 – ska tillämpas i mål rörande EU-varumärken, framgår det av artikel 94.2 i förordning nr 207/2009 att vissa bestämmelser i förordning nr 44/2001, och särskilt reglerna i artiklarna 2, 4 och 5 led 3, inte ska tillämpas vad avser bland annat mål om intrång i ett EU-varumärke. Med beaktande av detta undantag följer det direkt av reglerna i förordning nr 207/2009 att de domstolar för EU-varumärken som föreskrivs i artikel 95.1 i förordning nr 207/2009 är behöriga att pröva talan om intrång i ett EU-varumärke. Dessa regler utgör *lex specialis* i förhållande till reglerna i förordning nr 44/2001. (dom av den 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punkterna 26 och 27, och dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 26).

35 Vad däremot gäller nationella varumärken har Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25) inte infört några särskilda bestämmelser om domstols behörighet. Samma sak gäller Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning) (EUT L 336, 2015, s. 1) som upphävt och ersatt direktiv 2008/95 med verkan från och med den 15 januari 2019.

36 En intrångstalan – såsom den som väckts av AMS Neve, BW Trustees och Mark Crabtree den 15 oktober 2015 – ska således, i den del talan avser nationella varumärken, omfattas av bestämmelserna om domstols behörighet i förordning nr 1215/2012. I den del intrångstalan avser ett EU-varumärke ska talan omfattas av bestämmelserna om domstols behörighet i förordning nr 207/2009.

37 Enligt artikel 97.1 i förordning nr 207/2009 ska käranden – då svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat – väcka talan vid domstolarna i den medlemsstaten.

38 Med detta sagt föreskriver artikel 97.5 att käranden ”även” får väcka talan vid domstol i den medlemsstat ”i vilken intrång redan förekommer eller i vilken det finns risk för intrång”.

39 I artikel 98.1 i förordningen preciseras att när behörigheten för en domstol för EU-varumärken grundar sig på artikel 97.1 så är den behörig i fråga om intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium. I artikel 98.2 föreskrivs att när behörigheten för en domstol för EU-varumärken grundar sig på artikel 97.5 så är den endast behörig i fråga om handlingar som begåtts eller kan komma att begås inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen.

40 Det följer av denna distinktion att käranden – beroende på om käranden väljer att väcka intrångstalan vid den domstol för EU-varumärken där svaranden har sitt hemvist eller vid den domstol där intrång förekommit eller där det finns en risk för intrång – avgör omfattningen av den territoriella behörigheten för den domstol där talan väcks. Om en intrångstalan väcks med stöd av artikel 97.1 så avser talan nämligen potentiellt det intrång som begåtts inom hela unionen; om intrångstalan däremot väcks med stöd av artikel 97.5 så avser talan endast det intrång som förekommit eller riskerar att förekomma i en enda medlemsstat, nämligen i den medlemsstat där domstolen är belägen.

41 Den möjlighet som käranden ges att välja den ena eller den andra rättsliga grunden, och som framgår av att ordet ”även” används i artikel 97.5 i förordning nr 207/2009, kan inte förstås på så sätt att käranden, med avseende på samma varumärkesintrång, får kumulera rättsliga åtgärder som vidtas med stöd av artikel 97.1 och 97.5. Denna möjlighet ger endast – såsom påpekats av generaladvokaten i punkt 31 i förslaget till avgörande – uttryck för att den behöriga domstol som anges i artikel 97.5 är alternativ i förhållande till de behöriga domstolar som anges i de andra punkterna i denna artikel 97.

42 Genom att föreskriva en sådan alternativ behörig domstol, och genom att i artikel 98.2 i förordning nr 207/2009 begränsa den territoriella behörigheten för den domstolen, möjliggör unionslagstiftaren för EU-varumärkesinnehavaren att, om denne så önskar, vidta riktade rättsliga åtgärder där varje sådan åtgärd avser varumärkesintrång i en enda medlemsstat. EU-domstolen har redan slagit fast att då flera intrångsmål mellan samma parter avser användningen av samma kännetecken men inte avser samma territorium så handlar dessa mål inte om samma sak och de faller därför inte under bestämmelserna om litispendens (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punkt 42). De domstolar i olika medlemsstater vid vilka talan väckts under sådana omständigheter kan således inte anses meddela ”motstridiga avgöranden” i den mening som avses i skäl 17 i förordning nr 207/2009, eftersom de käromål som anhängiggjorts av käranden avser olika territorier.

43 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som EU-domstolen kommer att ta ställning till den hänskjutande domstolens frågor om omfattningen av begreppet ”i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” i artikel 97.5 i förordning nr 207/2009.

44 EU-domstolen har – i samband med att den prövat en tolkningsfråga angående artikel 93.5 i förordning nr 40/94 – slagit fast att det i bestämmelsen beskrivna anknytningsmoment avser en aktiv handling av den som påstås ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång (dom av den 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punkt 34).

45 EU-domstolen har därav dragit slutsatsen att när det gäller försäljning och leverans av en förfalskad vara i en medlemsstat, varpå denna vara av köparen säljs vidare i en annan medlemsstat där den ursprungliga säljaren inte själv vidtagit några åtgärder, så är det utifrån detta anknytningsmoment inte möjligt att fastslå att domstolen för EU-varumärken i sistnämnda medlemsstat är behörig att pröva en intrångstalan mot den ursprungliga säljaren. En sådan behörighet skulle nämligen grundas på verkan av det varumärkesintrång som begåtts av den ursprungliga säljaren och inte på den påstått olagliga handling som begåtts av denna säljare, vilket inte skulle vara förenligt med begreppet ”[den medlemsstat där] intrång redan förekommer” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punkterna 34, 37 och 38).

46 Enligt denna rättspraxis, och mot bakgrund av de överväganden som redovisas i punkterna 40–42 ovan, ska en domstol för EU-varumärken vid vilken en intrångstalan väckts med artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 som rättslig grund – då den prövar om den är behörig att pröva ett mål om varumärkesintrång i den medlemsstat där domstolen är belägen – försäkra sig om att de omständigheter som läggs svaranden till last verkligen har ägt rum i nämnda medlemsstat.

47 När de omständigheter som läggs svaranden till last består i reklam och försäljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form utan EU-varumärkesinnehavarens medgivande beträffande varor som försetts med ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, så ska det – såsom följer av punkt 63 i domen av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474) – anses att dessa omständigheter som omfattas av artikel 9.2 b och d i förordning nr 207/2009 har ägt rum på det territorium där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden befinner sig, trots att svaranden är etablerad på ett annat territorium, att den elektroniska nätverksserver som svaranden använder sig av finns på ett annat territorium och trots att de varor som är föremål för denna reklam och dessa försäljningserbjudanden finns i ett annat territorium.

48 Såsom framgår av denna punkt i nämnda dom ska det nämligen förhindras att en tredje man – som riktar reklam och försäljningserbjudanden till konsumenter i unionen med hjälp av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett EU-varumärke för varor som är av samma eller liknande slag som de varor för vilka EU-varumärket är registrerat – kan undgå tillämpning av artikel 9 i förordning nr 207/2009 och därmed menligt påverka den ändamålsenliga verkan hos nämnda bestämmelse genom att göra gällande att reklamen och försäljningserbjudandena har publicerats på internet utanför unionen.

49 Analogivis ska det förhindras att en tredje man – som utan EU-varumärkesinnehavarens medgivande använder sig av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket för varor som är av samma eller liknande slag som de varor för vilka EU-varumärket är registrerat – kan bestrida tillämpningen av artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 och därmed menligt påverka den ändamålsenliga verkan hos nämnda bestämmelse genom att göra gällande den ort där reklamen och försäljningserbjudandena har publicerats på internet för att på så sätt förhindra behörighet för någon annan domstol än den där denna ort är belägen eller den där tredje man är etablerad.

50 Om begreppet ”i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” i artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 tolkades på så sätt att det avser den medlemsstat i vilken den som vidtagit nämnda kommersiella åtgärder har organiserat sin webbsida och låtit publicera sin reklam och sina försäljningserbjudanden, så skulle det vara tillräckligt för de intrångsgörare som är etablerade i unionen och som idkar näring elektroniskt och som önskar förhindra innehavarna av de EU-varumärken som blivit föremål för intrång att ha tillgång till en alternativ behörig domstol att låta den plats där publiceringen på internet ombesörjs sammanfalla med den plats där de är etablerade. På så sätt skulle artikel 97.5 – i det fall då reklam och erbjudanden riktas mot konsumenter i andra medlemsstater – förlora sin ställning som alternativ domsrättsregel i förhållande till den domsrättsregel som föreskrivs i artikel 97.1.

51 Att tolka begreppet ”i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” på så sätt att det avser den ort där svaranden fattat beslut om och vidtagit tekniska åtgärder för att ombesörja publicering på internet, skulle i än högre grad vara olämpligt mot bakgrund av att det i flera fall kan visa sig vara orimligt svårt eller till och med omöjligt för käranden att ha vetskap om var denna ort är belägen. Till skillnad från de situationer där ett käromål redan har anhängiggjorts vid domstol, så kännetecknas den situation som EU-varumärkesinnehavaren befinner sig i innan talan väckts vid domstol av att det är omöjligt att förmå svaranden att lämna uppgift om var denna ort är belägen, då någon talan vid denna tidpunkt inte har väckts vid domstol.

52 För att se till att den ändamålsenliga verkan hos den av unionslagstiftaren föreskrivna alternativa domsrättsregeln inte går förlorad, är det – i enlighet med den rättspraxis som anger att ordalydelsen i en unionsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ska tolkas med beaktande av det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i (se, bland annat, dom av den 3 september 2014, Deckmyn och Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punkt 14, och dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding,

C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 22) – nödvändigt att tolka begreppet ”i den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” på ett sätt som överensstämmer med övriga bestämmelser om intrång i förordning nr 207/2009.

53 Bland dessa bestämmelser återfinns bland annat artikel 9 i förordning nr 207/2009, som anger de varumärkesintrång gentemot vilka EU-varumärkesinnehavaren kan vidta åtgärder.

54 Begreppet ”intrång” ska således förstås så, att det avser de åtgärder som anges i artikel 9 och som av käranden läggs svaranden till last. I förevarande mål är det fråga om de åtgärder som anges i artikel 9.2 b och d, det vill säga reklam och försäljningserbjudanden som publiceras under ett kännetecken som är identiskt med det aktuella varumärket. Dessa åtgärder ska anses ha ”förekommit” på det territorium där de fått sin karaktär av reklam och försäljningserbjudande, det vill säga det territorium där det kommersiella innehållet faktiskt gjorts tillgängligt för de konsumenter och näringsidkare som innehållet riktar sig till. Det är däremot ovidkommande om denna reklam och dessa försäljningserbjudanden medfört att svarandens varor införskaffats.

55 Med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning, påpekar EU-domstolen att det av utredningen i målet och av tolkningsfrågan framgår att kärandenas intrångstalan i det nationella målet avser den reklam och de försäljningserbjudanden som svarandena låtit publicera på en webbplats och i sociala medier, dock endast i den mån som reklamen och försäljningserbjudandena riktar sig till konsumenter och/eller näringsidkare i Förenade kungariket.

56 Även om det framgår av det innehåll på den aktuella webbplatsen och i sociala medier som kärandena åberopat i det nationella målet att reklamen och försäljningserbjudandena riktade sig mot och var fullt tillgängliga för konsumenter eller näringsidkare i Förenade kungariket – vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva utifrån bland annat uppgifter på webbplatsen och i sociala medier om inom vilka geografiska områden som de aktuella varorna levereras (dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 64 och 65) – så har kärandena möjlighet att med stöd av artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 väcka intrångstalan vid domstol i Förenade kungariket med yrkande om fastställelse av EU-varumärkesintrång i den medlemsstaten.

57 Att denna tolkning är riktig vinner stöd i att domstolarna för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare har hemvist som reklamen och dylika försäljningserbjudanden riktar sig till är särskilt lämpade att pröva om det är fråga om varumärkesintrång. I punkterna 28 och 29 i domen av den 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220) har EU-domstolen redan beaktat detta närhetskriterium, genom att tolka det i artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 föreskrivna begreppet ”den ort där skadan inträffade” på så sätt att innehavaren av ett nationellt varumärke får väcka intrångstalan vid domstolarna i den medlemsstat där det nationella varumärket är registrerat, då dessa domstolar – mot bakgrund av de bedömningskriterier rörande intrång som fastställts i dom av den 23 mars 2010, Google och Google France (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), och dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474) – är bäst lämpade att pröva om varumärket blivit föremål för intrång. Domstolen på den ort där skadan inträffade är särskilt lämpad att avgöra saken, särskilt med hänsyn till dess närhet till tvisten och till att bevisupptagningen underlättas (dom av den 17 oktober 2017, Bolagsupplysningen och Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

58 Artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 ska – i dess egenskap av *lex specialis* i mål som rör intrång i EU-varumärken – visserligen tolkas självständigt i förhållande till den tolkning av artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 som EU-domstolen lämnat i fråga om mål som rör intrång i nationella varumärken (dom av den 5 juni 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punkt 31). Begreppet ”den medlemsstat i vilken intrång redan förekommer” och begreppet ”den ort där skadan inträffade” i dessa bestämmelser ska emellertid i viss utsträckning tolkas på ett enhetligt sätt för att på så sätt – i enlighet med den målsättning som anges i skäl 17 i förordning nr 207/2009 – minimera risken för litispendens till följd av att käromål väcks i olika medlemsstater mellan samma parter avseende samma

territorium, där det ena käromålet väcks med stöd av ett EU-varumärke och det andra med stöd av parallella nationella varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punkterna 30–32).

59 Om domsrättsregeln i artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 tolkades på så sätt att det enligt denna bestämmelse – i motsats till artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 – inte vore möjligt för EU-varumärkesinnehavare att väcka intrångstalan vid domstol i den medlemsstat där de vill få fastställt att varumärkesintrång skett, så skulle dessa varumärkesinnehavare se sig nödsakade att väcka talan om intrång i EU-varumärket och talan om intrång i parallella nationella varumärken vid domstolar i olika medlemsstater. Ett sådant divergerande tillvägagångssätt i fråga om artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 125.5 i förordning nr 2017/1001) och artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 (nu artikel 7 led 2 i förordning nr 1215/2012) skulle medföra en risk för att den i artikel 109 i förordning nr 207/2009 föreskrivna mekanismen för litispendens aktualiseras allt som oftast; detta skulle därmed stå i strid med den målsättning som eftersträvas genom dessa förordningar att minska antalet fall med litispendens.

60 Slutligen finns det ingen anledning att ifrågasätta EU-domstolens tolkning i detta mål utifrån den tolkning som EU-domstolen kom fram till i domen av den 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724); den hänskjutande domstolen har – i det sammanhang som sammanfattats i punkt 31 ovan – hänvisat till denna dom.

61 I punkterna 108 och 111 i domen av den 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724) har EU-domstolen tolkat begreppet ”lagen i det land där intrånget [i den åberopade immateriella rättigheten] skedde” i förordning nr 864/2007 på så sätt att det avser lagen i det land där svaranden har utfört den första handling som utgör intrång eller fara för intrång och som ligger till grund för det kritiserade handlandet; i fråga om elektronisk handel utgörs denna första handling av en aktörs handlande när denne gör ett säljerbjudande tillgängligt online.

62 Artikel 8.2 i förordning nr 864/2007 har emellertid i grunden ett annat föremål och ett annat syfte än artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 och artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001.

63 Artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 innehåller en alternativ domsrättsregel och syftet därmed är – såsom angetts i punkt 42 ovan – att göra det möjligt för EU-varumärkesinnehavaren att anhängiggöra ett eller flera käromål som vart och ett specifikt avser intrång som begåtts i en enda medlemsstat. Artikel 8.2 i förordning nr 864/2007 fastställer däremot inte behörig domstol, utan vilken lag som ska vara tillämplig på en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett intrång i en immateriell rättighet som gäller i hela unionen, när det gäller alla frågor som inte regleras i relevant unionsinstrument (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 september 2017, Nintendo, C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724, punkt 91).

64 Det kan visa sig vara nödvändigt att fastställa tillämplig lag när en intrångstalan – som väckts vid behörig domstol avseende intrång som skett i varje medlemsstat – avser olika intrång som skett i olika medlemsstater. För att domstolen i ett sådant fall inte ska behöva tillämpa flera lagar ska bara ett av dessa intrång – det vill säga det ursprungliga intrånget – identifieras såsom det som avgör vilken lag som ska tillämpas i målet (dom av den 27 september 2017, Nintendo, C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724, punkterna 103 och 104). Nödvändigheten av att säkerställa att det endast är en lag som tillämpas i ett mål gör sig inte gällande i fråga om regler om domstols behörighet, såsom reglerna i förordning nr 44/2001 och förordning nr 207/2009, som anger flera domstolar som kan vara behöriga.

65 Mot denna bakgrund ska tolkningsfrågan besvaras på följande sätt. Artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en EU-varumärkesinnehavare – som anser sig ha åsamkats skada med anledning av att tredje man utan varumärkesinnehavarens medgivande använt ett kännetecken som är identiskt med varumärket i reklam och försäljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form för

varor som är av samma eller liknande slag som de varor som varumärket registrerats för – får väcka talan om varumärkesintrång mot denne tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam eller dessa försäljningserbjudanden befinner sig, trots att denne tredje man har fattat beslut om och vidtagit åtgärder för den elektroniska publiceringen i en annan medlemsstat.

Rättegångskostnader

66 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 (femte avdelningen) följande:

Artikel 97.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att en EU-varumärkesinnehavare – som anser sig ha åsamkats skada med anledning av att tredje man utan varumärkesinnehavarens medgivande använt ett kännetecken som är identiskt med varumärket i reklam och försäljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form för varor som är av samma eller liknande slag som de varor som varumärket registrerats för – får väcka talan om varumärkesintrång mot denne tredje man vid en domstol för EU-varumärken i den medlemsstat där de konsumenter eller näringsidkare som är målet för denna reklam eller dessa försäljningserbjudanden befinner sig, trots att denne tredje man har fattat beslut om och vidtagit åtgärder för den elektroniska publiceringen i en annan medlemsstat.

Underskrifter