



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 20. juni 2017¹

Sag C-425/16

**Hansruedi Raimund
mod
Michaela Aigner**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig))

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel og industriel ejendomsret – EU-varemærke – forholdet mellem et krænkelssøgsmål og et modkrav om ugyldighed«

1. Til grund for den foreliggende præjudicielle forespørgsel ligger en tvist mellem to forhandlere af varer (urteblandinger til tilsætning til alkohol med høj procent), der minder om hinanden, hvis ikke de ligefrem er identiske, og som anvender den samme betegnelse, »Baucherlwärmer«. Den ene er endvidere beskyttet af et EU-varemærke, som er registreret hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)².

2. Indehaveren af dette tegn med fornødent særpræg (Hansruedi Raimund) anlagde et søgsmål vedrørende krænkelse af sit varemærke, idet Michaela Aigner, der solgte sine varer under samme betegnelse, efter hans opfattelse krænkede de til registreringen af varemærket knyttede rettigheder.

3. Michaela Aigner rejste i sit svarskrift indsigelse med påstand om varemærkets ugyldighed³ og fremsatte to år senere⁴ et modkrav. I begge tilfælde beskyldte hun Hansruedi Raimund for at have været i ond tro, da han ansøgte om registrering af tegnet »Baucherlwärmer«, eftersom hun allerede anvendte tegnet, inden han opnåede industriel ejendomsret hertil.

4. Tvisten har givet anledning til to retssager, som i første instans blev behandlet af den østrigske EU-varemærkedomstol (Handelsgericht Wien, handelsretten i Wien, Østrig) og i appelinstansen af Oberlandesgericht Wien (øverste regionale domstol i Wien, Østrig). Mens modkravet fortsat er under behandling i første instans, er der i sagen om krænkelse af varemærket afsagt dom i første instans og i appelinstansen. Det er i forbindelse med sidstnævnte dom, at Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig) skal tage stilling i sin egenskab af revisionsdomstol.

1 – Originalsprog: spansk.

2 – Herefter ligeledes »kontoret«.

3 – Jeg vil i det følgende anvende udtrykket »indsigelse« i dets processuelle betydning, som er afledt af det romanske exceptio, hvorved den sagsøgte anfægter sagsøgerens actio.

4 – Således har Hansruedi Raimund anført.

5. Konkret skal Oberster Gerichtshof (øverste domstol) tage stilling til, om det var lovligt at afsige dom i sagen om krænkelse af varemærket, inden der var truffet afgørelse med hensyn til modkravet. For at fjerne sin tvivl herom har Oberster Gerichtshof (øverste domstol) forelagt Domstolen tilsvarende præjudicielle spørgsmål, og Domstolen skal således tage stilling til rækkevidden af forordning (EF) nr. 207/2009⁵ i lyset af to relevante faktorer: a) formodningen for EU-varemærkernes gyldighed og b) interaktionen mellem søgsmål vedrørende krænkelse af disse varemærker og eventuelle modkrav om ugyldighed, som de sagsøgte måtte fremsætte over for sagsøgerne.

I. Retsforskrifter: Forordning nr. 207/2009

6. Følgende fremgår af 16. betragtning til forordningen:

»Det er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden om krænkelse af EF-varemærker har retskraft inden for hele Fællesskabets område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og Harmoniseringskontoret og krænkelse af [EU]-varemærkets enhedskarakter. [...]«

7. 17. betragtning har følgende affattelse:

»Det bør undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et [EU]-varemærke og parallelle nationale varemærker. [...]«

8. Blandt de generelle regler i afsnit I bestemmes det i artikel 1, stk. 2:

»2. [EU]-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«

9. Under afsnit VI vedrørende afkald, fortabelse og ugyldighed reguleres EU-varemærkets ugyldighedsgrunde i afdeling 3, og i artikel 52 opregnes de absolutte ugyldighedsgrunde på følgende vis, for så vidt som det er relevant for den foreliggende sag:

»1. Et [EU]-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

[...]«

5 – Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1). Forordningen er blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21) (herefter »forordning 2015/2424«). Forordning 2015/2424 finder imidlertid ikke anvendelse ratione temporis på den foreliggende tvist, om end den kan være nyttig i fortolkningsmæssig henseende.

10. I artikel 53 opregnes de relative ugyldighedsgrunde på følgende vis, for så vidt som det er relevant for den foreliggende sag:

»1. [EU]-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

[...]

c) når der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt.

[...]«

11. I afsnit X (»Kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker«), afdeling 2, vedrørende retssager om krænkelse af EF-varemærker og om deres gyldighed, fastsættes følgende i artikel 95, stk. 1:

»1. Medlemsstaterne udpeger på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans, i det følgende benævnt »[EU]-varemærkedomstole«, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.

12. Følgende bestemmes i artikel 96 (»Kompetence med hensyn til krænkelse og gyldighed«):

»[EU]-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke og – hvis national ret giver mulighed herfor – søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et [EU]-varemærke

[...]

d) modkrav med påstand om [EU]-varemærkets fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i artikel 100.«

13. Følgende fremgår af artikel 99 (»Formodning for gyldighed – realitetsindsigelse«):

»1. [EU]-varemærkedomstolene anser et [EU]-varemærke for gyldigt, medmindre dets gyldighed af sagsøgte anfægtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldighed.

2. Et [EU]-varemærkes gyldighed kan ikke anfægtes under et søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse.

3. I de i artikel 96, litra a) og c)[⁶], omhandlede søgsmål kan en påstand om [EU]-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, som fremsættes på anden måde end som et modkrav, fremsættes, såfremt sagsøgte påberåber sig, at [EU]-varemærket kunne erklæres fortabt på grund af manglende brug eller ugyldigt på grund af en sagsøgte tilkommende ældre rettighed.«

14. Artikel 100 bestemmer:

»1. Modkrav med påstand om varemærkets fortabelse eller ugyldighed kan kun fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde.

6 – Bestemmelsens litra c), omhandler erstatningssøgsmål i henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvilket ikke er relevant for den foreliggende sag.

2. En [EU]-varemærkedomstol afviser et modkrav om fortabelse eller ugyldighed, såfremt Harmoniseringskontoret allerede har truffet endelig afgørelse i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter.

[...]«

15. For de tilfælde, hvor der verserer konnekse sager for forskellige domstole eller for en [EU]-varemærkedomstol og EUIPO, bestemmes det i artikel 104:

- »1. En [EU]-varemærkedomstol, der skal afgøre et søgsmål som omhandlet i artikel 96, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse, udsætter sagen, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, enten ex officio efter at have hørt parterne eller på anmodning af en af parterne og efter at have hørt de øvrige parter, såfremt der ved en anden [EU]-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved [EU]-varemærkets gyldighed bestrides, eller der til Harmoniseringskontoret er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.
2. Harmoniseringskontoret udsætter sin behandling af en begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, enten ex officio efter at have hørt parterne eller på anmodning af en af parterne og efter at have hørt de øvrige parter, såfremt der ved en EF-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved EF-varemærkets gyldighed bestrides. [...]«

II. De faktiske omstændigheder i sagen og de præjudicielle spørgsmål

A. De faktiske omstændigheder⁷

16. I firserne og halvfemserne beskæftigede Michaela Aigners far sig med handel med bl.a. urter og urte- og krydderiblandinger, dels ved salg fra sit forretningssted og dels ved omførsel på messer, markeder og gader.

17. I 2000 overtog Michaela Aigner farens forretning under firmanavnet »Kräuter Paul« (»Materialisten Paul«), og hun sælger hovedsageligt en urteblanding til tilsætning til alkohol med høj procent med navnet »Baucherlwärmer«⁸.

18. Hansruedi Raimund havde arbejdet sammen med Michaela Aigners far frem til 1998, hvor han begyndte at drive konkurrerende virksomhed. Under firmanavnet »Bergmeister« markedsfører han en blanding på basis af urter, som han siden ca. år 2000 ligeledes har benævnt »Baucherlwärmer«, til samme anvendelse og med samme egenskaber og virkninger som konkurrentens produkt.

19. For at sikre sig eneretten til tegnet fik Hansruedi Raimund den 28. april 2006 registreret EU-ordmærket »Baucherlwärmer« i klasse 5, 29, 30 og 33 i Nicearrangementet⁹ med prioritet fra ansøgningsdatoen, dvs. den 17. maj 2005.

7 – Gennemgangen af de faktiske omstændigheder foretages på baggrund af forelæggelsesafgørelsen og sagens akter. Det tilkommer naturligvis den nationale ret endeligt at fastslå, hvilke omstændigheder der i tilstrækkeligt omfang kan lægges til grund.

8 – Blandingen blandes med denne type alkoholholdige drikkevarer og giver en fornemmelse af varme i maven, og det er heraf, navnet udledes, idet det direkte oversat betyder »mavevarmer«.

9 – Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15.6.1957, som revideret og ændret.

20. Ifølge Hansruedi Raimund konstaterede han i forbindelse med en messe i Waldviertel (Niederösterreich) og i forbindelse med andre markeder i regionen Oberösterreich og i Salzburg i juli 2006, at Michaela Aigner udbød og solgte sit produkt under betegnelsen »Baucherlwärmer«.

21. Hansruedi Raimund mente, at Michaela Aigner krænkede hans til EU-varemærket knyttede rettigheder og anlagde derfor sag imod hende med påstand om varemærkekrænkelse ved Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien), der i dette land fungerer som EU-varemærkedomstol i første instans.

B. Tvistens hidtidige forløb

22. I sagen om krænkelse af sit varemærke nedlagde Hansruedi Raimund påstand om, at Michaela Aigner blev tilpligtet: i) at ophøre med at anvende tegnet »Baucherlwärmer« for varer og tjenesteydelser i de nævnte klasser (påstand om forbud), ii) at fjerne en hvilken som helst vare fra handelen eller ophøre med en hvilken som helst handling, der måtte indebære en krænkelse af varemærket (påstand om fjernelse)¹⁰, og iii) at offentliggøre dommen (påstand om offentliggørelse).

23. Michaela Aigner gjorde bl.a. gældende, at Hansruedi Raimund havde erhvervet EU-varemærket i strid med god moral og i ond tro. Med støtte i de samme argumenter fremsatte hun sidenhen et modkrav med påstand om ugyldighed af det af Hansruedi Raimund registrerede varemærke.

24. Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien) udsatte i første instans sagen om modkrav, indtil der blev afsagt endelig dom i krænkelssagen.

25. Udsættelsen blev imidlertid tilbagekaldt af Oberlandesgericht Wien (øverste regionale domstol i Wien), efter at der var blevet iværksat appel, hvorfor sagen om modkrav fortsat verserer i første instans¹¹, uden at der endnu er afsagt dom. Krænkelssøgsmålet blev derimod forkastet ved førsteinstansrettens dom af 17. maj 2015, idet det blev lagt til grund, at Hansruedi Raimund havde handlet i ond tro, da han ansøgte om registrering af varemærket, således som Michaela Aigner havde anført.

26. Appeldomstolen stadfæstede dommen i første instans ved dom af 5. oktober 2015. Den fandt, at det i henhold til artikel 99 i forordning nr. 207/2009 er muligt for den sagsøgte i sager om varemærkekrænkelse at påberåbe sig ond tro hos rettighedsindehaveren (ansøgeren på det pågældende tidspunkt) til det pågældende tegn, såfremt den sagsøgte ligeledes bestrider det registrerede varemærkes gyldighed ved et modkrav, også selv om der endnu ikke er truffet afgørelse vedrørende et sådant modkrav. Således var kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 opfyldt.

27. Efter appeldomstolens opfattelse havde Hansruedi Raimund på det tidspunkt, hvor han ansøgte om registrering af varemærket, længe vidst, at Michaela Aigner, og inden da hendes far, anvendte tegnet »Baucherlwärmer« for en vare, som lignede hans meget. Hansruedi Raimund havde med sin ansøgning til hensigt at hindre Michaela Aigner i fortsat at anvende dette tegn.

10 – Selv om der i forelæggelsesafgørelsen henvises til en påstand om fjernelse (»Beseitigung«), fremgår det af dokumenterne i de af Oberster Gerichtshof (øverste domstol) fremsendte sagsakter, herunder navnlig af den dom, der blev appelleret ved denne domstol, at Hansruedi Raimund ligeledes nedlagde påstand om tilintetgørelse (»Vernichtung«).

11 – Det synes at fremgå af de af den forelæggende ret fremsendte sagsakter, at sagen om varemærkekrænkelse og sagen om modkrav behandles ved forskellige dommerkollegier under selve Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien). Dette skyldes sandsynligvis tidsforskellen på to år mellem krænkelssøgsmålet og modkravet, således som Hansruedi Raimund har anført i sit skriftlige indlæg. Under alle omstændigheder fremgår det ikke, at de to sager er blevet forenet,

28. Oberlandesgericht Wien (øverste regionale domstol i Wien) slog endeligt fast, at det af Hansruedi Raimund registrerede varemærke var ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, idet ansøgningen var indgivet i ond tro. Følgelig kunne varemærket ikke påberåbes over for Michaela Aigner.

29. Oberster Gerichtshof (øverste domstol) skal træffe afgørelse om den revisionsappel, der er iværksat til prøvelse af appeldommen, dvs. den dom, der blev afsagt i sagen om krænkelse af varemærket. Indehaveren af varemærket, Hansruedi Raimund, har for revisionsdomstolen gjort gældende, at det i forbindelse med sagen om varemærkekrænkelser ikke var muligt for de lavere instanser at tage stilling til indsigelsen om ond tro, medmindre der forinden var blevet foretaget en forening af de to sager (krænkelssøgsmålet og modkravet om ugyldighed), eller der var afsagt en endelig dom i sagen om modkravet.

30. Den forelæggende ret har bemærket, at indsigelsen om ugyldighed i henhold til artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 alene kan tages til følge, hvis den sagsøgte i krænkelssøgsmålet har »anfægtet gyldigheden« af varemærket med et modkrav. Efter rettens opfattelse ville det ifølge denne bestemmelses ordlyd være tilstrækkeligt at rejse modkravet for at opfylde betingelsen heri. Henses der derimod til bestemmelsens formål, skal det bemærkes, at dette sigter mod at undgå divergens mellem retsstillingen inter partes i forbindelse med krænkelssøgsmålet og den retsstilling, der følger af selve virkningen erga omnes af den dom, hvorved varemærket erklæres for ugyldigt i forbindelse med modkravet.

31. Den forelæggende ret har bemærket, at selv om EU-lovgiver har lagt til grund, at et krænkelssøgsmål alene kan forkastes på grund af en ugyldighedsgrund vedrørende varemærket, som bevisligt er konstateret med virkning erga omnes, forholder det sig ikke helt på samme måde efter national ret. For det første foreskriver de regler, der regulerer sager om krænkelse af nationale varemærker, ikke, at erklæringen om ugyldighed heraf i henhold til et modkrav skal have virkning erga omnes¹². For det andet kan erklæringen om ugyldighed inden for rammerne af et krænkelssøgsmål vedrørende det samme nationale varemærke kun være et »indledende spørgsmål«, som alene har virkning inter partes.

32. For så vidt angår EU-varemærker er den forelæggende ret af den opfattelse, at det kun er muligt at sikre, at der kan gives medhold i en indsigelse om ugyldighed, som er rejst i en krænkelssag, hvis det pågældende varemærke samtidig er blevet erklæret ugyldigt i en anden sag.

33. Oberster Gerichtshof (øverste domstol) har sammenfattet de tre muligheder – og de dertil knyttede tvivlsspørgsmål – på følgende vis:

- »hvorvidt det er tilstrækkeligt at rejse modkravet, således at krænkelssøgsmålet kan forkastes, før der er truffet afgørelse om modkravet, som begrundes med, at varemærket er erhvervet i ond tro, eller
- hvorvidt dette krænkelssøgsmål kun kan forkastes af denne grund, hvis varemærket erklæres ugyldigt senest samtidig på grund af modkravet, eller
- hvorvidt indsigelsen om, at varemærket er erhvervet i ond tro, først kan tages til følge i krænkelssagen, når varemærket retskraftigt er blevet kendt ugyldigt på grundlag af modkravet«¹³.

12 – Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Patentamt (patent- og varemærkekontoret) i henhold til østrigsk varemærkeret har enekompetence til at erklære nationale varemærker ugyldige med virkning erga omnes.

13 – Understreget i originalen.

34. Under disse omstændigheder har Oberster Gerichtshof (øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Kan et søgsmål vedrørende krænkelse af et EU-varemærke [artikel 96, litra a), i forordning [...] nr. 207/2009 [...]] [forkastes] på grund af en indsigelse om, at ansøgeren ved indgivelsen af varemærkeansøgningen var i ond tro [artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning [...] nr. 207/2009 [...]], når sagsøgte ganske vist med denne begrundelse har fremsat et modkrav om, at EU-varemærket erklæres ugyldigt (artikel 99, stk. 1, i forordning [...] nr. 207/2009 [...]), men retten endnu ikke har truffet afgørelse om dette modkrav?
- 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende: Kan retten forkaste krænkelsessøgsmålet på grundlag af indsigelsen om, at ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro, hvis den senest samtidig tager modkravet om ugyldighed til følge, eller skal den vente med at træffe afgørelse om krænkelsessøgsmålet, indtil afgørelsen om modkravet er blevet retskraftig?»

III. Proceduren ved Domstolen og parternes hovedanbringender

A. Procedure

35. Forelæggelsesafgørelsen blev modtaget på Domstolens Justitskontor den 1. august 2016.

36. De to parter i hovedsagen har indgivet skriftlige indlæg.

37. Det er ikke fundet nødvendigt at afholde et retsmøde i henhold til artikel 76, stk. 2, i Domstolens procesreglement.

B. Sammenfatning af de indgivne indlæg

38. Af de tre valgmuligheder, som den forelæggende ret har anført, har Hansruedi Raimund tilsluttet sig den sidste, dvs. nødvendigheden af, at der foreligger en retskraftig erklæring om ugyldighed på baggrund af et modkrav (eller eventuelt af en administrativ procedure), for at et søgsmål om krænkelse af et varemærke kan forkastes.

39. Han har begrundet sin afvisning af den første valgmulighed (der taler for, at rejsningen af modkravet i sig selv er tilstrækkelig til at opfylde kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) med, at den er uforenelig med den pågældende bestemmelses formål. Han er således enig med den forelæggende ret i, at ordningen i forordning nr. 207/2009 – bl.a. i lyset af dens artikel 104 – prioriterer modkrav frem for indsigelser i forbindelse med krænkelsessager, når det handler om at erklære et varemærke ugyldigt. Denne prioritering skyldes, at domme, der afsiges i den førstnævnte type sager, har erga omnes-karakter, mens domme, der afsiges i den sidstnævnte type sager, alene har virkning inter partes.

40. Det er ifølge Hansruedi Raimund ligeledes utænkeligt, at EU-lovgiver skulle stille sig tilfreds med, at der blot fremsættes et modkrav. Hvis det blev anerkendt, at dette var tilstrækkeligt til at opfylde kravet i artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, ville forordningens artikel 100, stk. 7, blive indholdsløs.

41. For så vidt angår den anden valgmulighed (nødvendigheden af, at der afsiges dom på samme tid i krænkelssagen og i sagen om modkrav) har Hansruedi Raimund afvist denne, fordi det ikke vil kunne undgås, at der træffes indbyrdes modstridende afgørelser, således som Oberster Gerichtshof (øverste domstol) har medgivet i forelæggelsesafgørelsen¹⁴.

42. Hansruedi Raimund støtter således den tredje valgmulighed (at der ikke træffes afgørelse i krænkelssøgsmålet, før der foreligger en retskraftig dom i forbindelse med modkravet om ugyldighed), fordi der herved tages hensyn til virkningen erga omnes af de domme, hvorved et varemærke erklæres ugyldigt på baggrund af et modkrav. Han har begrundet denne fortolkning i procesøkonomiske hensyn.

43. Michaela Aigner støtter den første af de af den forelæggende ret anførte valgmuligheder. Hun har støttet sit standpunkt i en ordret fortolkning af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Efter hendes opfattelse kræver denne bestemmelse alene, at der er rejst et modkrav (det er tilstrækkeligt, at varemærkets gyldighed »anfægtes«), og ikke at der er blevet taget stilling hertil ved en dom, og slet ikke ved en retskraftig dom.

44. Endvidere er det i henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 muligt at nedlægge påstand om varemærkets ugyldighed på grund af ond tro hos indehaveren ved at rejse indsigelse mod krænkelssøgsmålet, eftersom det pågældende varemærke »kunne erklæres ugyldigt«, hvis der tilkommer den sagsøgte en ældre rettighed, og der nævnes i denne forbindelse intet om en allerede retskraftig ugyldighedsdom.

45. Michaela Aigner har anført, at hverken ordlyden af den nævnte artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 eller formålet hermed vidner om en interesse i at undgå indbyrdes modstridende afgørelser i de sager, der vedrører krænkelse af varemærker (med virkning inter partes) og varemærkers ugyldighed (erga omnes). Det er et anliggende for den nationale retsorden at løse denne problemstilling, som EU-lovgiver allerede har været bekendt med og angiveligt har anerkendt, for så vidt som der i den senere forordning 2015/2424 ikke er foretaget nogen ændring af de relevante bestemmelser.

46. Endelig har Michaela Aigner, for det tilfælde, at Domstolen ikke er enig i hendes standpunkt, subsidært foreslået, at det andet præjudicielle spørgsmål besvares således, at forkastelse af søgsmålet vedrørende krænkelse af varemærket forudsætter, at varemærket mindst samtidig hermed erklæres ugyldigt på baggrund af et modkrav, hvilket kræver en forening af sagerne. I modsat fald ville risikoen for indbyrdes modstridende afgørelser vedrørende sagens realitet ikke blive elimineret.

14 – Den forelæggende ret har fremlagt en række eksempler på situationer, hvor varemærket erklæres ugyldigt på baggrund af et modkrav, og krænkelssøgsmålet bliver forkastet, hvorefter de efterfølgende appeller (sagsøgerens appel alene af den dom, hvorved modkravet tages til følge, eller den sagsøgte appel af én af de to domme) vil kunne resultere i uforenelige retsafgørelser, såfremt de tages til følge.

IV. Gennemgang

A. Indledende betragtninger

47. De særlige omstændigheder ved den foreliggende sag kan forvirre dem, der er vant til et civil retsplejesystem, hvor et modkrav (ikke blot inden for varemærkeretten) rejses under den samme sag og for den samme ret eller domstol, som behandler det oprindelige søgsmål, og som herefter tager stilling til begge dele på samme tid i én og samme dom¹⁵.

48. Det synes at fremgå af forelæggelsesafgørelsen, at den østrigske civilprocesret ikke nødvendigvis iagttager disse retningslinjer, hvorfor jeg finder det hensigtsmæssigt at fremsætte nogle indledende betragtninger, som kan lette forståelsen af de rejste spørgsmål.

49. For det første har Oberster Gerichtshof (øverste domstol) bemærket, at »en ret i krænkelssagen [i henhold til den civile retsplejelov i Østrig] også (som et indledende spørgsmål) ville prøve indsigelsen om et nationalt varemærkes ugyldighed i tilfælde, hvor sagsøgte ikke havde begæret varemærket slettet hos [det østrigske patent- og varemærkekontor] (muligheden for modkrav findes ikke i forbindelse med nationale varemærker)«¹⁶. Den har imidlertid medgivet, at dette ikke er tilfældet, når der er tale om EU-varemærker.

50. For det andet skal det bemærkes, at hvis der ved modkrav almindeligvis forstås et modkrav fremsat af den sagsøgte i en sag, der er anlagt mod denne af sagsøgeren ved samme ret¹⁷, begik Michaela Aigner – set ud fra et formelt synspunkt – ikke nogen fejl, da hun gjorde et modkrav gældende i sagen, eftersom hun fremsatte dette modkrav for den kompetente EU-varemærkedomstol i Østrig¹⁸.

51. For det tredje skal det – om end ud fra et andet perspektiv – tages i betragtning, at den forelæggende ret har rejst sine spørgsmål under den forudsætning, at søgsmålet vedrørende krænkelse af varemærket i dette tilfælde ikke kunne forkastes af andre grunde end ond tro hos den, der har ansøgt om registrering heraf (såsom manglende risiko for forveksling mellem de modstridende parters produkter). Retten har anset det for givet, at der ikke nødvendigvis skal træffes forudgående afgørelse vedrørende modkravet, når disse øvrige omstændigheder foreligger.

15 – Et modkrav er blot et selvstændigt søgsmål – om end inden for den samme sag – som den sagsøgte anlægger over for sagsøgeren ved at benytte sig af dennes søgsmål, så længe der er en vis sammenhæng mellem de to søgsmål, og retten er kompetent til at træffe afgørelse om begge dele ved én fælles dom. I en given tvist kan den sagsøgte enten *forsvare sig* (dvs. rejse indsigelser mod sagsøgerens påstand) eller *gå til modangreb* (dvs. fremsætte sine egne påstande om domfældelse af sagsøgeren) gennem et modkrav. Selv om visse retsordener tillader »indsigelser i form af modkrav« eller implicite modkrav (f.eks. i forbindelse med modregning i fordringer eller bestemte retshandlers ugyldighed), er det ikke nødvendigt at gennemgå disse i forbindelse med den foreliggende præjudicielle sag.

16 – Præmis 3.2 i forelæggelsesafgørelsen. Jeg er ikke klar over, om denne omstændighed kan have forbindelse til det sene tidspunkt, hvorpå Michaela Aigner fremsatte sit modkrav, samt at hun påberåbte sig ond tro som begrundelse for sin indsigelse i sit svarskrift på Hansruedi Raimunds stævning.

17 – Som begrundelse for modkrav anerkendes almindeligvis procesøkonomiske hensyn, ligesom der sigtes mod at fjerne risikoen for, at der afsiges indbyrdes modstridende domme. Jf. A. Okońska, *Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten*, Ed. Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, s. 269 og 270.

18 – Det står ikke klart, hvorfor EU-varemærkedomstolen ikke forenede de to sager med henblik på at løse dem samtidig. Faktisk synes det ikke at være almen praksis at henvise modkrav til en anden ret eller et andet dommerkollegium: I den tvist, der lå til grund for dom af 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, præmis 3 og 4), var det det samme kollegium under Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien), der i sin egenskab af EU-varemærkedomstol i første instans behandlede såvel søgsmålet vedrørende krænkelse af EU-varemærket som modkravet.

B. Det første præjudicielle spørgsmål

52. Er det i henhold til artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 tilladt at forkaste et søgsmål vedrørende krænkelse af et varemærke på grund af ond tro hos ansøgeren, når sagsøgte (ligeledes under påberåbelse af ond tro) har fremsat et modkrav om, at varemærket erklæres ugyldigt, og der endnu ikke er truffet afgørelse om dette modkrav? Dette er i korte træk den forelæggende rets første tvivlsspørgsmål.

53. Jeg mener, at det vil være for enkelt blot at besvare spørgsmålet på baggrund af ordlyden af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. I mangel af andre retsvidenskabelige referencer (medmindre jeg tager fejl, har den nævnte bestemmelse nemlig ikke tidligere være genstand for Domstolens fortolkning) skal besvarelsen tage udgangspunkt i to underliggende elementer af den bestemmelse, der er genstand for fortolkning, samt andre elementer inden for den samme normative sammenhæng.

54. Det første af disse elementer er EU-varemærkets *enhedskarakter*, hvis betydning ikke kan ignoreres. I henhold til tredje betragtning til forordning nr. 207/2009 har forordningen til formål at fastsætte en EU-ordning for varemærker, som sikrer en ensartet beskyttelse heraf, således at de har retsvirkning på hele Unionens område.

55. Dette formål kommer til udtryk i artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter EU-varemærket har enhedskarakter, har samme retsvirkninger overalt inden for EU, og kun kan registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf forbydes med virkning for hele EU¹⁹.

56. Det bemærkes i 16. og 17. betragtning til samme forordning, at den industrielle ejendomsret har enhedskarakter. I henhold til disse betragtninger er det for det første afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelse af EU-varemærker har retskraft inden for hele Unionens område, for at man kan *undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og Harmoniseringskontoret*, som krænker disse varemærkers enhedskarakter. For det andet bemærkes det, at det bør undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EU-varemærke og parallelle nationale varemærker²⁰.

57. Det andet relevante element er den *formodning for gyldighed*, som EU-varemærker nyder godt af efter den af EUIPO udførte kontrol i forbindelse med vurderingen af ansøgningen om registrering. Iagttagelsen af legalitetsprincippet indebærer en forpligtelse til at anerkende, at disse varemærker i fuldt omfang er gyldige (for så vidt som registreringen heraf er en handling, der er udført af en EU-institution), indtil deres ugyldighed er fastslået ved en anden retsakt med modsat fortegn, som er afsagt af et kompetent organ, og som har opnået retskraft²¹.

58. Denne formodning følger ligeledes af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvorefter samtlige interesserede parter, herunder de nationale retter, som udgangspunkt er forpligtet til at anerkende EU-varemærkernes gyldighed.

19 – Dom af 12.4.2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, præmis 40 og 41).

20 – Ibidem, præmis 42.

21 – Jf. i den retning dom af 13.2.1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38, præmis 5), og af 28.1.2016, Éditions Odile Jacob mod Kommissionen (C-514/14 P, EU:C:2016:55, præmis 40).

59. Mekanismerne til anfægtelse af denne gyldighed er opregnet i samme lovteksts artikel 52, stk. 1, og er begrænset til to muligheder: a) en administrativ procedure ved EUIPO på begæring af en af parterne²² og b) et modkrav mod et søgsmål vedrørende krænkelse af varemærket, dvs. ad retslig vej ved de nationale EU-varemærkedomstole.

60. Læses disse bestemmelser i sammenhæng, fremgår det, at EU-varemærkedomstolene ikke af egen drift må undersøge, om et varemærke er ugyldigt, og at det i de sager, der anlægges ved disse domstole, tilkommer den sagsøgte – ved hjælp af et modkrav – at påberåbe sig ugyldigheden af det varemærke²³, som vedkommende er blevet beskyldt for at krænke i hovedsagen²⁴.

61. I henhold til artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 er det imidlertid muligt for den sagsøgte i en sag om varemærkekrænkelse²⁵ at rejse indsigelse om ugyldighed, uden at det er nødvendigt at fremsætte et modkrav, om end dette alene kan lade sig gøre, hvis vedkommende påberåber sig en ældre rettighed til det omtvistede tegn²⁶. Dette er ikke tilfældet i den foreliggende sag.

62. Det fremgår af artikel 52, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, læst i sammenhæng med artikel 99, stk. 1 og 3, og artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at et EU-varemærkes ugyldighed alene kan påberåbes ad rettens vej ved fremsættelse af et modkrav. Modkravet skal baseres på en eller flere af de grunde, der er opregnet i forordningens artikel 52 (absolutte ugyldighedsgrunde) og 53 (relative ugyldighedsgrunde). Den eneste undtagelse fra denne regel, som findes i den tidligere nævnte artikel 99, stk. 3, finder ikke anvendelse i den foreliggende sag.

63. Dette valg fra EU-lovgivers side er i overensstemmelse med varemærkets enhedskarakter og med målsætningen om, at et tegn med fornødent særpræg, som er blevet registreret hos EUIPO, ikke skal kunne gøres til genstand for indbyrdes modstridende domme.

64. De domme, der afsiges i sager om krænkelse af EU-varemærker, har virkning inter partes, og når de er blevet retskraftige, har det derfor alene virkning for de parter, der har medvirket i den pågældende sag. Domme, hvor et varemærke erklæres ugyldigt på baggrund af et modkrav, har derimod virkning erga omnes. Dette er årsagen til, at EUIPO i henhold til artikel 100, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 skal indføre »en henvisning til [rets]afgørelsen« (annulationsafgørelsen) i registret, som skal have tilbagevirkende kraft, dvs. ex tunc²⁷.

22 – Kontorets afgørelse, hvorved påstanden om ugyldighed tages til følge eller afvises, appelleres til dets appelkamre. Afgørelser truffet af disse kan anfægtes ved Retten, hvis domme kan gøres til genstand for kassationsappel ved Domstolen. Ikke desto mindre træffes erklæringen om ugyldighed strengt taget under den administrative procedure, eftersom den efterfølgende domstolsprøvelse (på EU-plan) er begrænset til en bedømmelse af den pågældende erklærings lovlighed. Det er alene muligt at foretage en retslig bedømmelse af ugyldigheden, såfremt et afslag på en begæring om ugyldighed appelleres, og appelanbringendet tages til følge af en af Unionens retsinstanser.

23 – Den sagsøgte kan ligeledes påberåbe sig varemærkets fortabelse som muligt grundlag for sit modkrav. Jeg vil ikke beskæftige mig med dette tilfælde, da det ikke er relevant for sagen.

24 – Under den administrative procedure har EUIPO heller ikke beføjelser til af egen drift at undersøge, om varemærket er ugyldigt. I henhold til artikel 56, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 overlades det, med en af mine forgængeres ord, til varemærkeindehavernes konkurrenter at udløse rengøringsmekanismen, mens kontoret skal forholde sig helt neutralt. Jf. herom i generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633, punkt 46). Selv om sagen dengang omhandlede fortabelse, kan betragtningen uden videre overføres til området for ugyldighed.

25 – Med direkte henvisning til samme forordnings artikel 96, litra a).

26 – Med den reform, der blev gennemført ved forordning 2015/2424, blev denne mulighed fjernet, eftersom der var tvivl om dens forenelighed med prioritetsprincippet, for så vidt som den forudsatte, at rettighedshaveren til det ældre tegn skulle opnå en erklæring om det yngre tegns ugyldighed for med held at kunne rejse indsigelse herimod. Med den nye affattelse af artikel 9 i forordning nr. 207/2009 er denne tvivl fjernet. Jf. herom i Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, s. 108.

27 – Jf. samme forordnings artikel 55, stk. 2, og med forbehold af forpligtelsen til at iagttage de konsoliderede retsstillinger, der er nævnt i bestemmelsens stk. 3.

65. Hvis det blev godtaget, at enhver sagsøgt i en sag om varemærkekrænkelse uden videre kunne rejse indsigelse under påberåbelse af de (absolutte eller relative) ugyldighedsgrunde, der er fastsat i denne bestemmelse, ville der opstå risiko for, at identiske søgsmål anlagt af rettighedshaveren ved forskellige værneting ville kunne give anledning til, at varemærket i nogle tilfælde blev kendt ugyldigt og i andre tilfælde blev kendt gyldigt. Bemærk, at rettighedshaveren i henhold til artikel 97, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 har mulighed for at vælge forum delicti commissi som alternativ til sagsøgtes bopæl i forbindelse med anlæggelsen af en krænkelssag²⁸.

66. Det har således været EU-lovgivers ønske, at gyldigheden af denne type varemærker kun skal kunne anfægtes ved nationale retsinstanser gennem fremsættelse af et modkrav. Samtidig har EU-lovgiver indført en sikkerhedsmekanisme, som skal hindre, at der anlægges flere søgsmål, såvel vedrørende krænkelse som modkrav, nemlig udsættelse af sagen, jf. bestemmelserne i artikel 104, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

67. På denne baggrund er jeg ikke enig i den af Michaela Aigner foreslåede fortolkning af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Ifølge Michaela Aigner kan indsigelsen om varemærkets ugyldighed tages til følge i forbindelse med en krænkelssag, når blot der er rejst et modkrav (men der endnu ikke er truffet afgørelse herom).

68. Som den forelæggende ret har bemærket, er denne løsning uforenelig med bestemmelsens formål. Det ville ikke kunne forklares, hvorfor EU-lovgiver har indført en pligt til at udsætte sagen, når der foreligger litispendens mellem to varemærkedomstole, som et redskab til at hindre forskelligartede domme vedrørende den samme genstand, men ikke har pålagt denne forpligtelse, når søgsmålene vedrørende krænkelse og modkrav anlægges ved den samme EU-varemærkedomstol (selv om denne behandler sagerne ved to forskellige dommerkollegier).

69. Det ligger ganske vist inden for de enkelte medlemsstaters procesautonomi²⁹ at fastsætte, hvordan deres EU-varemærkedomstole skal organiseres, og at fastsætte deres procesregler, uden at dette sker på bekostning af overholdelsen af reglerne i forordning nr. 207/2009. Ordningen for tildeling af kompetencer til de nationale EU-varemærkedomstole (og for den sagskyld ordningen for fordeling af sager inden for samme domstol, når denne består af flere forskellige dommerkollegier) må imidlertid ikke true målsætningen om at undgå, at der afsiges indbyrdes modstridende domme vedrørende det samme varemærke.

70. Ordningen for retslig anfægtelse af EU-varemærker sonderer mellem realitetsindsigelser (indsigelser) og modkrav. Den sagsøgte har alene mulighed for at rejse indsigelse om varemærkets ugyldighed i forbindelse med et krænkelssøgsmål, såfremt vedkommende selv er indehaver af en ældre rettighed til det pågældende tegn (den nævnte artikel 99, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)³⁰.

28 – I disse tilfælde begrænser artikel 98, stk. 2, EU-varemærkedomstolenes kompetence til de handlinger, der er begået i den medlemsstat, hvor disse retter er beliggende. Denne bestemmelse stemmer ganske vist ikke helt overens med princippet om EU-varemærkets enhedskarakter, men har imidlertid til hensigt at hindre den altid uønskede forumshopping. Jf. O. Sosnitza, »Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 – C-235/09 – DHL/Chronopost«, GRUR, 2011, s. 468.

29 – Jf. bl.a. dom af 11.9.2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447, præmis 49), af 2.10.2003, Weber's Wine World m.fl. (C-147/01, EU:C:2003:533, præmis 103), af 7.1.2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, præmis 67), og af 13.3.2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, præmis 43).

30 – Denne antagelse støttes af A. Huet »La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.º 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]«, *Journal du Droit International*, nr. 3, 1994, s. 630, og af F. Gallego Sánchez, »Artículo 96 – Demanda de reconvención«, i A. Casado Cerviño og M.L. Llobregat Hurtado (koord.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid, 2000, s. 874.

71. I alle andre tilfælde forholder det sig således, at den, der er blevet sagsøgt for krænkelse af et EU-varemærke, og som påstår, at dette varemærke er ugyldigt, skal gøre dette gældende ved fremsættelse af et modkrav. En påstand om ugyldighed, der nedlægges på denne måde, vil naturligvis have *præjudiciel* karakter i forhold til selve krænkelsessøgsmålet, eftersom der bliver rejst tvivl vedrørende formodningen for varemærkets gyldighed. Forud for analysen af, om de til varemærket knyttede rettigheder er blevet krænket, er det absolut nødvendigt at tage stilling til gyldigheden af dette tegn med fornødent særpræg, hvilket netop er, hvad den sagsøgte har rejst tvivl om i sit modkrav.

72. Det ville ud fra et procesretligt synspunkt ikke være logisk at forkaste krænkelsessøgsmålet (bortset fra i det af den forelæggende ret nævnte tilfælde) uden først at have fjernet den tvivl med hensyn til varemærkets ugyldighed, som blev rejst i modkravet. Denne manglende logik gælder, uanset om tvisterne behandles ved forskellige EU-varemærkedomstole, eller om de kun verserer for én (i dette tilfælde Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien)), når denne er opdelt i forskellige dommerkollegier, som behandler de pågældende sager særskilt.

73. Det første præjudicielle spørgsmål bør derfor besvares således: Artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når der er fremsat et modkrav med påstand om, at et EU-varemærke er ugyldigt som følge af, at rettighedshaveren var i ond tro på registreringstidspunktet, kan den ret, der har kompetence til at behandle det oprindelige søgsmål vedrørende krænkelse af EU-varemærket, ikke give medhold i denne ugyldighedsgrund, der er gjort gældende i forbindelse med en indsigelse, før der er truffet en afgørelse vedrørende modkravet.

C. Det andet præjudicielle spørgsmål

74. Det andet præjudicielle spørgsmål fra Oberster Gerichtshof (øverste domstol) rejses for det tilfælde, at det første spørgsmål besvares benægtende, således som jeg har foreslået.

75. Den forelæggende rets tvivl bygger herefter på den forudsætning, at EU-varemærkedomstolen – under de anførte omstændigheder – skal afvente, at der træffes afgørelse vedrørende modkravet, før den kan tage stilling til varemærkekrænkelsen. Er det imidlertid tilstrækkeligt, at der afsiges en sådan dom, eller er det nødvendigt, at dommen er blevet retskraftig?

76. Såfremt modkravet afgøres til fordel for den sagsøgte (dvs. hvis tegnet med fornødent særpræg erklæres ugyldigt), har varemærkedomstolen i henhold til den nationale lovgivning³¹ mulighed for enten at forkaste krænkelsessøgsmålet eller at erklære det for at være uden genstand, eftersom det ikke er muligt at krænke et varemærke, som har mistet den til registreringen knyttede beskyttelse med tilbagevirkende kraft.

77. Ved at udsætte domsafsigelsen i krænkelsessøgsmålet, indtil der er truffet afgørelse vedrørende modkravet, opfylder den kompetente domstol målsætningen om at undgå indbyrdes modstridende domme, som ville kunne have bragt EU-varemærkets enhedskarakter i fare.

78. Oberster Gerichtshof (øverste domstol) frygter imidlertid, at parternes processuelle adfærd i sagerne om krænkelse og modkrav på ny kan føre til en undergravning af den sammenhæng, der opnås ved de samtidige domme, hvis det f.eks. kun er den ene af dommene, der appelleres³².

31 – I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 »[...] er krænkelse af et [EU]-varemærke underlagt den nationale lovgivning om krænkelse af et nationalt varemærke i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit X«.

32 – For en mere detaljeret redegørelse henvises til fodnote 14 i dette forslag til afgørelse.

79. I denne forbindelse ønsker den forelæggende ret oplyst, om det – netop med henblik på at fjerne risikoen for indbyrdes modstridende domme – bør kræves, at den første ret ikke træffer afgørelse i tvisten vedrørende varemærkekrænkelse, før den dom, hvori der gives medhold i modkravet, er blevet retskraftig.

80. Forordning nr. 207/2009 indeholder efter min opfattelse ikke nogen sikker regel om, at den kompetente ret skal afvente, at den dom, hvori der gives medhold i modkravet, bliver retskraftig. Den indeholder heller ingen regel, som er til hinder herfor.

81. Af de bestemmelser i forordning nr. 207/2009, som udtrykkeligt henviser til retsafgørelsens »retskraft«³³, forudsættes det i artikel 56, stk. 3, at en ret i en medlemsstat har truffet afgørelse i en sag vedrørende det samme spørgsmål mellem de samme parter, og at denne afgørelse har fået retskraft (dvs. at den er uomstødelig og ikke kan appelleres)³⁴.

82. Disse bestemmelser kaster imidlertid ikke noget lys over, hvad der skal ske med de retsafgørelser, der træffes i de respektive sager, indtil de bliver retskraftige. Forklaringen på den manglende regulering skal sandsynligvis findes i, at forordning nr. 207/2009 beskæftiger sig med dommes retskraft set ud fra sammenhængen mellem afgørelser truffet af kontoret og af de nationale EU-varemærkedomstole. Det vil være hensigtsmæssigt at se nærmere på dette aspekt.

83. Til forskel fra proceduren for registrering af EU-varemærker, som i henhold til forordning nr. 207/2009 er en opgave, der alene tilkommer EUIPO, og som er uigennemtrængelig for enhver afgørelse fra en national ret³⁵, er kompetencen til at erklære et EU-varemærke ugyldigt tillagt de nationale EU-varemærkedomstole og kontoret i fællesskab.

84. Denne kompetence skal imidlertid udøves på alternativ og ekskluderende vis, dvs. at kun den første af de to organer, der behandler tvisten³⁶ (hvad enten det drejer sig om en EU-varemærkedomstol, hvorved der er fremsat et modkrav, eller EUIPO, såfremt der er indgivet en begæring om ugyldighed hertil), kan tage stilling til gyldigheden af den industrielle ejendomsret. For at undgå indbyrdes modstridende afgørelser skal det andet organ i henhold til artikel 104 i forordning nr. 207/2009 udsætte sin sag, indtil den første sag er blevet afgjort.

85. Således udgør en sådan udsættelse³⁷, sammen med den nationale EU-varemærkedomstols pligt (i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 6) til at underrette EUIPO om sin dom, når den afgørelse, hvorved et af disse varemærker erklæres ugyldigt som følge af et modkrav, er blevet retskraftig, de mekanismer, hvormed lovgiver har ønsket at sikre sammenhængen mellem afgørelserne om ugyldighed samt overensstemmelsen mellem registreringen af EU-varemærker og den virkelighed, der præger de registrerede tegn.

33 – Artikel 55, stk. 3, litra a), artikel 56, stk. 3, artikel 84, stk. 3, artikel 100, stk. 6, og artikel 112, stk. 6.

34 – I artikel 100, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 overføres denne virkning (om end udtrykket »retskraft« ikke anvendes på grund af institutionens administrative karakter) til de »endelige« afgørelser, som EUIPO »allerede har truffet [...] i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter«.

35 – Dom af 21.7.2016, Apple and Pear Australia og Star Fruits Diffusion mod EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582, præmis 50).

36 – Undtagen i det tilfælde, der nævnes i artikel 100, stk. 7, i forordning nr. 207/2009, hvor den nationale varemærkedomstol udsætter sin sag vedrørende modkrav og efter begæring fra en af parterne henskyder afgørelsen om ugyldighed til EUIPO.

37 – Den nye affattelse af artikel 100, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, som blev indført ved forordning 2015/2424, pålægger den EU-varemærkedomstol, hvorved der fremsættes et modkrav om ugyldighed, at udsætte sagen i overensstemmelse med artikel 104, stk. 1, indtil EUIPO's afgørelse vedrørende begæringen om ugyldighed er endelig.

86. Når det er den samme ret, som – blot på forskellige tidspunkter – skal tage stilling til søgsmålet vedrørende krænkelse af varemærket samt det modkrav, hvorved der nedlægges påstand om, at tegnet med fornødent særpræg er ugyldigt, er kravet om sammenhæng med rettens egen afgørelse vedrørende modkravet til hinder for, at der kan træffes en modstridende afgørelse vedrørende krænkelsen. Jeg kan imidlertid ikke finde noget grundlag for, at retten i henhold til forordning nr. 207/2009 skulle pålægges at udsætte sin (anden) dom, indtil de eventuelle retsforhandlinger i højere instans kan tages i betragtning.

87. EU-varemærkedomstolens forpligtelse, som jeg nævnte i forbindelse med min gennemgang af det første præjudicielle spørgsmål, indebærer, at retten skal afvente resultatet af modkravet, inden den (samtidigt eller successivt, alt efter hvad der foreskrives i de nationale processuelle bestemmelser) træffer sin afgørelse i sagen om krænkelse. Når først der er truffet afgørelse om modkravet, mener jeg ikke, at den nævnte forpligtelse nødvendigvis skal være betinget af parternes processuelle strategier, som er mere eller mindre afhængige af sandsynligheden for at få medhold ved de højere instanser.

88. Jeg er enig med Oberster Gerichtshof (øverste domstol) i, at det vil medføre en betydelig forsinkelse i bedømmelsen af krænkelsessøgsmålet, hvis afgørelsen heraf gøres afhængig af parternes adfærd i forbindelse med de senere appeller, der måtte blive iværksat til prøvelse af den dom, hvorved der gives medhold i modkravet. Hensigten om at undgå indbyrdes modstridende domme vedrørende det samme varemærke er allerede blevet opfyldt ved at prioritere den dom, der afsiges i forbindelse med modkravet, som således er bestemmende for, hvordan krænkelsessøgsmålet skal afgøres.

89. Eftersom parterne er de samme i begge sager, blot med modsatte processuelle stillinger, råder de over de samme forsvarsmuligheder, og de må påtage sig følgerne af deres egne handlinger. De har ganske vist begge to mulighed for med deres successive appeller at forsinke det tidspunkt, hvor de i første instans afsagte domme bliver retskraftige, men denne eventualitet bør ikke have forrang frem for rettens pligt til at løse den tvist, som den er blevet forelagt.

90. Når dette er sagt, skal det bemærkes, at selv om forordning nr. 207/2009 ganske vist ikke kræver, at den ret, der behandler krænkelsessøgsmålet, skal afvente, at den dom, hvorved modkravet er blevet løst, får retskraft, finder jeg heller ikke nogen bestemmelse i denne lovtekst, som er til hinder for en sådan udsættelse. I mangel af EU-retlige bestemmelser på dette område kan de processuelle regler i de enkelte medlemsstater pege i den ene eller den anden retning, alt afhængig af hvordan de fortolkes af deres øverste domstole.

91. Det kan ske, at dommen vedrørende modkravet ikke appelleres, og i så fald påhviler det den ret, der har afsagt dommen, at underrette EUIPO om sin retskraftige dom. Eftersom appelfristen ikke vil være særlig lang, finder jeg det ikke uhensigtsmæssigt, at den nationale ret venter med at træffe afgørelse i krænkelsessagen, indtil dommen vedrørende modkravet får retskraft. Hvis den sidstnævnte dom derimod anfægtes, er det nødvendigt at afveje omstændighederne ved krænkelsessagen³⁸ og i givet fald at udsætte denne, indtil dommen vedrørende modkravet får retskraft.

92. På baggrund af ovenstående betragtninger mener jeg, at det andet præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at EU-varemærkedomstolen kan forkaste søgsmålet om krænkelse af et varemærke på grundlag af, at ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro, hvis modkravet om det pågældende varemærkes ugyldighed senest samtidig tages til følge af samme grund. EU-lovgivningen pålægger ikke domstolen at vente med at afgøre krænkelsessøgsmålet, indtil dommen vedrørende modkravet har fået retskraft, men den er heller ikke til hinder herfor.

38 – Til sammenligning bemærkes, at udsættelsespligten i henhold til artikel 104, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke har absolut karakter, idet den er betinget af, at der ikke foreligger særlige grunde til at fortsætte sagens behandling.

V. Forslag til afgørelse

93. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare de af Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig) forelagte præjudicielle spørgsmål således:

- »1) Artikel 99, stk. 1, i Rådets forordning nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at når der er fremsat et modkrav med påstand om, at et EU-varemærke er ugyldigt som følge af, at rettighedshaveren var i ond tro på registreringstidspunktet, kan den ret, der behandler det oprindelige søgsmål vedrørende krænkelse af EU-varemærket, ikke give medhold i den samme ugyldighedsgrund, der er gjort gældende i forbindelse med en indsigelse, før der er truffet en afgørelse vedrørende modkravet.
- 2) EU-varemærkedomstolen kan forkaste søgsmålet om krænkelse af et varemærke på grundlag af, at ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro, hvis modkravet om det pågældende varemærkes ugyldighed senest samtidig tages til følge af samme grund. EU-lovgivningen pålægger ikke domstolen at vente med at afgøre krænkelsessøgsmålet, indtil dommen vedrørende modkravet har fået retskraft, men den er heller ikke til hinder herfor.«