



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

19. oktober 2017*

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel og industriel ejendomsret – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 96, litra a) – krænkelssøgsmål – artikel 99, stk. 1 – gyldighedsformodning – artikel 100 – modkrav om ugyldighed – forholdet mellem et krænkelssøgsmål og et modkrav om ugyldighed – procesautonomi«

I sag C-425/16

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig) ved afgørelse af 12. juli 2016, indgået til Domstolen den 1. august 2016, i sagen

Hansruedi Raimund

mod

Michaela Aigner,

har

DOMSTOLEN (Niende Afdeling),

sammensat af dommer E. Juhász, som fungerende afdelingsformand, og dommerne K. Jürimäe og C. Lycourgos (refererende dommer),

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Hansruedi Raimund ved Rechtsanwalt C. Hadeyer,
- Michaela Aigner ved Rechtsanwälte F. Gütlbauer, S. Sieghartsleitner og M. Pichlmair,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 20. juni 2017,

afsagt følgende

* Processprog: tysk.

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 99, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem Hansruedi Raimund og Michaela Aigner vedrørende en krænkelse af et EU-ordmærke og et modkrav om dette varemærkes ugyldighed.

Retsforskrifter

- 3 Ifølge 16. betragtning til forordning nr. 207/2009 er det »afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden om krænkelse af [EU]-varemærker har retskraft inden for hele [Unionens] område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og [Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)] og krænkelse af [EU]-varemærkets enhedskarakter«.
- 4 Denne forordnings artikel 1, stk. 2, bestemmer:

»[EU]-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for [Unionen]: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele [Unionen]. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«
- 5 I overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 6 erhverves et EU-varemærke ved registrering.
- 6 Artikel 52 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« fastsætter i stk. 1, litra b):

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

[...]

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

[...].«
- 7 Denne forordnings artikel 96, litra a) og d), er affattet som følger:

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

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et [EU]-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.«

- 8 Den nævnte forordnings artikel 99 med overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse« bestemmer i stk. 1:

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

- 9 Artikel 100 i forordning nr. 207/2009 er affattet således:

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

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

[...]

4. Den [EU]-varemærkedomstol, ved hvilken der er fremsat modkrav med påstand om et [EU]-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, meddeler [EUIPO] datoen for fremsættelsen af modkravet. [EUIPO] indfører oplysningen herom i [EU]-varemærkeregistret.

[...]

6. Såfremt en [EU]-varemærkedomstol har truffet en endelig afgørelse om et modkrav med påstand om et [EU]-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, fremsendes en genpart af afgørelsen til [EUIPO]. Enhver kan anmode om oplysninger herom. [EUIPO] indfører en henvisning til afgørelsen i [EU]-varemærkeregistret på de vilkår, der er fastsat i gennemførelsesforordningen.

[...]«

- 10 Denne forordnings artikel 104, stk. 1 og 2, bestemmer:

»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 [EUIPO] er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.

2. [EUIPO] 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 [EU]-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved [EU]-varemærkets gyldighed bestrides. Hvis en af parterne i sagen for [EU]-varemærkedomstolen anmoder om det, kan domstolen dog udsætte sagen efter at have hørt de øvrige parter i sagen. [EUIPO] fortsætter i så fald behandlingen af begæringen.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 11 Indehaveren af EU-ordmærket Baucherlwärmer, Hansruedi Raimund, har under dette varemærke siden omkring år 2000 markedsført en urteblanding til tilsætning til alkoholblandinger. Michaela Aigner har på sin side også solgt en urteblanding, der tilsættes alkohol med høj alkoholprocent, som denne ligeledes kalder Baucherlwärmer.

- 12 Hansruedi Raimund har for Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien, Østrig) anlagt et søgsmål om krænkelse af det EU-varemærke, han er indehaver af, med henblik på nedlæggelse af et forbud mod Michaela Aigners brug af tegnet »Baucherlwärmer« for varer og tjenesteydelser i de klasser, der er omfattet af det nævnte varemærke. Michaela Aigner, sagsøgt i hovedsagen, der på sin side bl.a. er af den opfattelse, at Hansruedi Raimund har erhvervet det nævnte varemærke i strid med god moral og i ond tro, har for den pågældende ret fremsat et modkrav med påstand om, at samme varemærke erklæres ugyldigt.
- 13 Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien) har besluttet at udsætte afgørelsen af dette modkrav, indtil der træffes endelig afgørelse om varemærkekrænkelsen, der er genstanden for hovedsagen. Da kendelsen om udsættelse af afgørelsen af modkravet imidlertid er blevet ophævet, verserer dette modkrav stadig i første instans. For så vidt angår krænkelsessøgsmålet frifandt Handelsgericht Wien (handelsretten i Wien) Michaela Aigner med den begrundelse, at Hansruedi Raimund havde indgivet EU-varemærkeansøgningen i ond tro.
- 14 Henset til, at Oberlandesgericht Wien (øverste regionale domstol i Wien, Østrig) stadfæstede dommen i første instans, iværksatte Hansruedi Raimund en revisionsappel ved Oberster Gerichtshof (øverste domstol, Østrig).
- 15 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at sagsøgeren i hovedsagen reelt har erhvervet det i hovedsagen omhandlede EU-varemærke i ond tro, og at dette derfor bør erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Den forelæggende ret er imidlertid i tvivl om et spørgsmål, som Hansruedi Raimund har rejst i forbindelse med dennes appel, nemlig om første og anden instans i forbindelse med krænkelsessøgsmålet kunne træffe afgørelse i spørgsmålet om ond tro, når der ikke forelå en endelig afgørelse af modkravet om varemærkets ugyldighed.
- 16 Med hensyn til den omstændighed, at sagsøgte i hovedsagen har påberåbt sig en absolut ugyldighedsgrund som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som kun, således som fastsat i denne forordnings artikel 99, stk. 1, kan påberåbes i forbindelse med et krænkelsessøgsmål, hvis sagsøgte fremsætter et modkrav om fortabelse eller ugyldighed, ønsker Oberster Gerichtshof (øverste domstol) oplyst, om det er tilstrækkeligt at fremsætte et modkrav om, at varemærkerettighederne er erhvervet i ond tro, for at der kan træffes afgørelse om frifindelse i krænkelsessøgsmålet, inden der træffes afgørelse om dette modkrav (første mulighed); eller om der kun kan træffes afgørelse om frifindelse i krænkelsessøgsmålet af denne grund, såfremt det berørte varemærke i det mindste samtidigt erklæres ugyldigt på grundlag af modkravet (anden mulighed); eller om undtagelsen vedrørende erhvervelsen af varemærkerettighederne i ond tro alene kan finde anvendelse i et krænkelsessøgsmål, såfremt varemærket inden da er erklæret endeligt ugyldigt i henhold til modkravet (tredje mulighed).
- 17 Den forelæggende ret har oplyst, at spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger skal have medhold eller sagsøgte skal frifindes i krænkelsessøgsmålet i det foreliggende tilfælde udelukkende afhænger af ugyldighedsindsigelsen. Efter den forelæggende rets opfattelse bør Domstolen vælge den anden mulighed, idet det følger af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at en ret kun kan undlade at give medhold i et krænkelsessøgsmål på grund af en ugyldighedsgrund, hvis modkravet om ugyldighed senest samtidigt tages til følge. Det er den forelæggende rets opfattelse, at den omstændighed, at der fremsættes et sådant modkrav, ikke bør være tilstrækkeligt, men at det omvendt heller ikke bør være nødvendigt at afvente, at der er truffet en endelig afgørelse af dette modkrav. Den forelæggende ret har præciseret, at en eventuel forpligtelse til at afvente, at afgørelsen af modkravet har opnået retskraft, den eventuelle forening af krænkelsessøgsmålet og modkravssagen samt de nærmere regler vedrørende appelproceduren, alene bør vurderes med hensyn til den nationale procesret.
- 18 Den forelæggende ret har endvidere anført, at den valgmulighed, som den har foreslået, at Domstolen vælger, vil kunne sikre, at indsigelsen om ugyldighed eller fortabelse inter partes, påberåbt i forbindelse med krænkelsessøgsmålet, alene kan opnå medhold, såfremt varemærket af samme grund i

modkravssagen erklæres ugyldigt eller fortabt med virkning erga omnes. Sagsøgeren vedrørende krænkelsessøgsmålet i hovedsagen, som tabte sagen i første instans, må navnlig anfægte både afgørelsen af krænkelsen og afgørelsen af modkravet for at kunne få medhold ved de højere domstole. Såfremt den pågældende kun anfægter afgørelsen af krænkelsesspørgsmålet, vil dennes appel blive forkastet, fordi afgørelsen af modkravet, når det får retskraft, på forhånd vil være til hinder for, at krænkelsessøgsmålet kan tages til følge.

- 19 Oberster Gerichtshof (øverste domstol) har imidlertid medgivet, at ordlyden af eller formålet med artikel 99 i forordning nr. 207/2009 også kan føre til en anden fortolkning end den, som den foreslår.
- 20 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?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 21 Den forelæggende ret ønsker med det første spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der i et krænkelsessøgsmål, der er indgivet for en EU-varemærkedomstol i overensstemmelse med denne forordnings artikel 96, litra a), kan afsiges dom om frifindelse på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), uden at denne domstol har givet medhold i modkravet om ugyldighed fremsat af sagsøgte i dette krænkelsessøgsmål i henhold til den nævnte forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund.
- 22 Ifølge Domstolens faste retspraksis skal der for så vidt angår fortolkningen af bestemmelser i EU-retten tages hensyn ikke alene til disse bestemmelsers ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori de indgår, og til de mål, der forfølges med den ordning, som de udgør en del af (dom af 19.9.2000, Tyskland mod Kommissionen, C-156/98, EU:C:2000:467, præmis 50, af 25.10.2011, eDate Advertising m.fl., C-509/09 og C-161/10, EU:C:2011:685, præmis 54, og af 26.7.2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, præmis 73).
- 23 Hvad angår ordlyden af artikel 99 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse«, der indgår i denne forordnings afsnit X, afdeling 2, vedrørende retssager om krænkelse af EU-varemærker og om deres gyldighed, bestemmer denne i stk. 1, at EU-varemærkedomstolene anser et EU-varemærke for gyldigt, medmindre dets gyldighed af sagsøgte anfægtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldighed.
- 24 Selv om det af denne bestemmelse fremgår, at EU-varemærket er omfattet af en formodning for gyldighed, der i forbindelse med et krænkelsessøgsmål kan tilbagevises af et modkrav om ugyldighed, skal det imidlertid konstateres, at selve ordlyden af den nævnte bestemmelse ikke gør det muligt at

afgøre, om EU-varemærkedomstolen, når sagsøgte i et krænkelssøgsmål i forbindelse med dette påberåber sig, at varemærket er ugyldigt og desuden fremsætter et modkrav om ugyldighed, bør give medhold i det nævnte modkrav, inden den kan træffe afgørelse om frifindelse i krænkelssøgsmålet.

- 25 Hvad angår den sammenhæng, hvori artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 indgår, bemærkes, at denne forordnings artikel 104, stk. 1, kræver, at en EU-varemærkedomstol, der skal afgøre et søgsmål som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 96, udsætter sagen, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, såfremt EU-varemærkets gyldighed allerede er blevet anfægtet ved en anden EU-varemærkedomstol, eller der til EUIPO er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.
- 26 En fortolkning af artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, hvorefter det er tilstrækkeligt, at et modkrav med påstand om ugyldighed fremsættes for en EU-varemærkedomstol, for at denne, inden den træffer afgørelse om denne påstand, kan træffe afgørelse i det krænkelssøgsmål, der er anlagt på grundlag af denne forordnings artikel 96, litra a), idet den støtter sig på samme ugyldighedsgrund som den, der blev påberåbt i forbindelse med det nævnte modkrav, ville således have den ulogiske konsekvens, at den nævnte forordnings regler om sammenhængen mellem sager, der verserer ved de forskellige EU-varemærkedomstole, er strengere end dem, der vedrører sammenhængen mellem de sager, der verserer ved en og samme EU-varemærkedomstol.
- 27 For så vidt angår det formål, der forfølges med forordning nr. 207/2009, bemærkes, at dennes artikel 1, stk. 2, fastsætter, at EU-varemærket har enhedskarakter. Da EU-varemærket har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen, kan det i henhold til denne bestemmelse kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen.
- 28 Med hensyn hertil fremgår det af 16. betragtning til denne forordning, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden af EU-varemærker har retskraft inden for hele Unionens område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og EUIPO og krænkelser af EU-varemærkets enhedskarakter.
- 29 Det følger således af den nævnte forordnings formål, at en afgørelse truffet af en EU-varemærkedomstol, der i forbindelse med et modkrav med påstand om ugyldighed, som er fremsat i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, erklærer et EU-varemærke ugyldigt for at sikre EU-varemærkets enhedskarakter, nødvendigvis har virkning erga omnes i hele Unionen.
- 30 Erga omnes-virkningen af en sådan afgørelse bekræftes endvidere både af artikel 100, stk. 6, i forordning nr. 207/2009, hvorefter en EU-varemærkedomstol skal fremsende en genpart til EUIPO af en afgørelse, der har fået retskraft, og som vedrører et modkrav med påstand om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, og af reglerne om konnekse sager i denne forordnings artikel 104 som nævnt i nærværende doms præmis 25.
- 31 Omvendt har en afgørelse fra en sådan domstol i et krænkelssøgsmål alene virkning inter partes således som anført af generaladvokaten i punkt 64 i forslaget til afgørelse, hvorfor denne afgørelse, når den er endelig, alene binder parterne i søgsmålet.
- 32 Dette er tilfældet, når EU-varemærkedomstolen ligesom i hovedsagen ikke giver medhold i krænkelssøgsmålet under hensyn til, at der foreligger en absolut ugyldighedsgrund, idet ansøgeren ved indgivelsen af varemærkeansøgningen var i ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, uden at denne domstol forud herfor har truffet afgørelse om det modkrav om ugyldighed, som sagsøgte i krænkelssøgsmålet har fremsat.

- 33 Det skal imidlertid bemærkes, at en ugyldighedserklæring af et EU-varemærke på grundlag af en sådan absolut ugyldighedsgrund under hensyn til EU-varemærkers enhedskarakter og til formålet om at undgå modstridende afgørelser på området skal gælde for hele Unionen og ikke kun for parterne i krænkelssøgsmålet. Dette krav indebærer, at den pågældende EU-varemærkedomstol skal træffe afgørelse vedrørende modkravet med påstand om ugyldighed, inden den afsiger dom i krænkelssøgsmålet.
- 34 EU-varemærkedomstolen er derfor forpligtet til at give medhold i modkravet om EU-varemærkets ugyldighed, der er fremsat i henhold til artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 i forbindelse med et krænkelssøgsmål vedrørende samme varemærke i henhold til denne forordnings artikel 96, litra a), inden den kan afsige dom om frifindelse i det nævnte søgsmål på grundlag af samme absolutte ugyldighedsgrund.
- 35 Det følger af de ovenstående betragtninger, at artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der i et krænkelssøgsmål, der er indgivet for en EU-varemærkedomstol i overensstemmelse med denne forordnings artikel 96, litra a), ikke kan afsiges dom om frifindelse på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), uden at denne domstol har givet medhold i modkravet om ugyldighed fremsat af sagsøgte i dette krænkelssøgsmål i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund.

Det andet spørgsmål

- 36 Den forelæggende ret ønsker med det andet spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol kan afsige dom om frifindelse i et krænkelssøgsmål i henhold til denne forordnings artikel 96, litra a), på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), selv om afgørelsen vedrørende modkravet om ugyldighed, der er fremsat i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund, ikke er blevet endelig.
- 37 Det fremgår af besvarelsen af det første spørgsmål, at artikel 99, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 med henblik på at sikre EU-varemærkets enhedskarakter og undgå risikoen for modstridende afgørelser forpligter EU-varemærkedomstolen til at give medhold i et modkrav, der er fremsat på grundlag af denne forordnings artikel 100, stk. 1, inden den kan afsige dom om frifindelse i krænkelssøgsmålet som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 96, litra a).
- 38 Således som generaladvokaten har anført i punkt 80 i forslaget til afgørelse, indeholder forordning nr. 207/2009 imidlertid ingen regel om, at der skal være truffet en endelig afgørelse, der giver medhold i modkravet om ugyldighed, for at EU-varemærkedomstolen kan afsige dom om frifindelse i krænkelssøgsmålet, eller en regel, der forbyder denne domstol med henblik på at afsige dom om frifindelse i krænkelssøgsmålet at afvente, at den afgørelse, der giver medhold i modkravet om ugyldighed, har opnået retskraft.
- 39 Der er nemlig ingen bestemmelse i denne forordning, der betinger EU-varemærkedomstolens mulighed for at afsige dom om frifindelse i et søgsmål om krænkelse af et varemærke på grund af ugyldighed af, at den afgørelse, hvorved denne domstol af samme ugyldighedsgrund har givet medhold i modkravet om varemærkets ugyldighed, har opnået retskraft, selv om et sådant krav er fastsat for andre tilfælde i den nævnte forordnings artikel 100.
- 40 Det bemærkes på denne baggrund, at hvis der ikke findes EU-retlige bestemmelser på området, tilkommer det i henhold til Domstolens faste praksis hver enkelt medlemsstat i sin interne retsorden, i medfør af princippet om medlemsstaternes procesautonomi, at udpege de kompetente domstole og fastsætte de processuelle regler for søgsmål til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som EU-retten

medfører for borgerne, hvorved medlemsstaterne imidlertid har en forpligtelse til konkret at sikre, at disse rettigheder effektivt beskyttes (jf. i denne retning dom af 30.9.2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, præmis 47, og af 27.6.2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, præmis 35).

- 41 Med henblik herpå må processuelle regler for søgsmål til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som EU-retten medfører for borgerne, i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, TEU, ikke være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret (ækvivalensprincippet), og de må heller ikke i praksis gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve de rettigheder, der tillægges i henhold til Unionens retsorden (effektivitetsprincippet) (dom af 16.12.1976, Rewe-Zentralfinanz og Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, præmis 5, af 14.12.1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, præmis 12, og af 27.6.2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, præmis 36).
- 42 Det fremgår af Domstolens praksis, at de krav, der følger af ækvivalens- og effektivitetsprincippet, bl.a. gælder for så vidt angår definitionen af de processuelle regler, der regulerer søgsmål på grundlag af EU-retten (jf. i denne retning dom af 27.6.2013, Agroksulting, C-93/12, EU:C:2013:432, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
- 43 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen, at et krænkelsessøgsmål efter østrigsk ret i henhold til retspraksis ved Oberster Gerichtshof (øverste domstol) alene kan føre til dom om frifindelse på grund af EU-varemærkets ugyldighed, såfremt dette i det mindste samtidigt erklæres ugyldigt på grundlag af et modkrav. Ifølge den forelæggende ret garanterer et sådant krav, at ugyldighedsindsigelsen i forbindelse med krænkelsessøgsmålet, der kun har virkning inter partes, kun tages til følge, hvis EU-varemærket i forbindelse med modkravet af samme grund erklæres ugyldigt med virkning erga omnes.
- 44 Det bemærkes med hensyn hertil, således som generaladvokaten har anført i punkt 86 i forslaget til afgørelse, at når samme domstol skal træffe afgørelse både i et søgsmål om krænkelse af et varemærke og om et modkrav med påstand om samme varemærkes ugyldighed således som i hovedsagen, er sammenhængen med den afgørelse, som denne domstol har truffet i forbindelse med modkravet, til hinder for, at den afsiger en modstridende dom i krænkelsessøgsmålet.
- 45 EU-varemærkedomstolen skal afvente udfaldet af modkravet om ugyldighed, inden den afsiger dom i krænkelsessøgsmålet. Som den forelæggende ret med rette har bemærket, ville det imidlertid med al sandsynlighed medføre væsentlige forsinkelser for krænkelsessøgsmålet, såfremt udkommet af proceduren i krænkelsessøgsmålet gøres afhængig af parternes adfærd i forbindelse med appellen af den afgørelse, hvorved der blev givet medhold i modkravet om ugyldighed. Det bemærkes i denne forbindelse, således som generaladvokaten har anført i punkt 89 i forslaget til afgørelse, at for så vidt som de omhandlede parter i de to sager er de samme, råder de over samme forsvarsmuligheder, og de må påtage sig konsekvenserne af deres handlinger. Det forhold, at en af parterne med successive appeller søger at forsinke den endelige virkning af afgørelserne, bør ikke have forrang over rettens pligt til at løse den tvist, som den er blevet forelagt.
- 46 Således synes den omstændighed, at EU-varemærkedomstolen behandler modkravet om ugyldighed på grundlag af artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 sammen med krænkelsessøgsmålet, der blev indgivet i henhold til denne forordnings artikel 96, litra a), at kunne sikre effektivitetsprincippet.
- 47 For så vidt angår ækvivalensprincippet bemærkes, at Domstolen i det foreliggende tilfælde ikke råder over oplysninger, der gør det muligt at tvivle om foreneligheden med dette princip af en retspraksis som Oberster Gerichtshofs (øverste domstol), der er nævnt i nærværende doms præmis 43, hvilket det imidlertid tilkommer den pågældende domstol at undersøge.

- 48 På det grundlag skal det andet spørgsmål besvares med, at bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en EU-varemærkedomstol kan afsige dom om frifindelse i et krænkelssøgsmål i henhold til denne forordnings artikel 96, litra a), på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), selv om afgørelsen vedrørende modkravet om ugyldighed, der er fremsat i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund, ikke er blevet endelig.

Sagsomkostninger

- 49 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Niende Afdeling) for ret:

- 1) **Artikel 99, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at der i et krænkelssøgsmål, der er indgivet for en EU-varemærkedomstol i overensstemmelse med denne forordnings artikel 96, litra a), ikke kan afsiges dom om frifindelse på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), uden at denne domstol har givet medhold i modkravet om ugyldighed fremsat af sagsøgte i dette krænkelssøgsmål i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund.**
- 2) **Bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at en EU-varemærkedomstol kan afsige dom om frifindelse i et krænkelssøgsmål i henhold til denne forordnings artikel 96, litra a), på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, såsom den, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 52, stk. 1, litra b), selv om afgørelsen vedrørende modkravet om ugyldighed, der er fremsat i henhold til samme forordnings artikel 100, stk. 1, på grundlag af samme ugyldighedsgrund, ikke er blevet endelig.**

Underskrifter