



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

13. oktober 2022*

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – forordning (EU) 2017/1001 – artikel 124, litra a) og d) – artikel 128 – EU-varemærkedomstolens kompetence – sag om krænkelse – modkrav om ugyldighed – hævelse af sagen om krænkelse – udfaldet af modkravet – modkravets selvstændige karakter«

I sag C-256/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland) ved afgørelse af 15. april 2021, indgået til Domstolen den 22. april 2021, i sagen

KP

mod

TV,

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne D. Gratsias (refererende dommer), M. Ilešič, I. Jarukaitis og Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ved Rechtsanwalt E. Stolz,
- Europa-Kommissionen ved G. Braun, É. Gippini Fournier og G. Wilms, som befuldmægtigede,

* Processprog: tysk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 5. maj 2022,
afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 124, litra a) og d), og artikel 128 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem KP på den ene side og TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Bodman-Ludwigshafen kommune, Tyskland) på den anden side angående en sag om krænkelse af et EU-ordmærke og et modkrav om dette varemærkes ugyldighed.

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 Følgende fremgår af 4. og 32. betragtning til forordning 2017/1001:
 - »(4) [...] [Det] forekommer [...] påkrævet at fastsætte en unionsordning for varemærker, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EU-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område. Det hermed udtrykte princip om EU-varemærkets enhedskarakter bør gælde, medmindre andet fastsættes i denne forordning.
 - [...]
 - (32) Det er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelsen 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. Det er bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 [af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1)], der bør finde anvendelse på alle søgsmål vedrørende EU-varemærker, medmindre denne forordning fraviger de deri angivne regler.«
- 4 Artikel 1 i forordning 2017/1001 med overskriften »EU-varemærke« bestemmer følgende i stk. 2:

»EU-varemærker har enhedskarakter. De 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 henhold til denne forordnings artikel 6 med overskriften »Erhvervelse af et EU-varemærke« erhverves et EU-varemærke ved registrering.

6 Nævnte forordnings artikel 7 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« opregner i stk. 1 de typer af tegn og varemærker, som er udelukket fra registrering. Denne bestemmelse præciserer navnlig:

»Udelukket fra registrering er:

[...]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[...]«

7 Artikel 59 i forordning 2017/1001 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« fastsætter i stk. 1, litra a):

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

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

8 Denne forordnings artikel 63 med overskriften »Begæring om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed« bestemmer i stk. 1 og 3:

»1. Begæring om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed kan indgives til [EUIPO]:

a) i de i artikel 58 og 59 nævnte tilfælde, af enhver fysisk eller juridisk person, samt af enhver sammenslutning, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, handlende eller forbrugere, og som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, selv kan optræde som part i en retssag

[...]

3. Begæringen om varemærkets fortabelse eller ugyldighed afslås, såfremt [EUIPO] eller en EU-varemærkedomstol omhandlet i artikel 123 har truffet afgørelse i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter, og [EUIPO's] eller den pågældende domstols afgørelse vedrørende denne ansøgning har fået retskraft.«

9 Forordningens artikel 122, stk. 1 og 2, med overskriften »Anvendelse af EU-regler om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område« har følgende ordlyd:

»1. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, finder EU-reglerne om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område anvendelse på sager vedrørende EU-varemærker og ansøgninger om registrering af EU-varemærker samt på sager i forbindelse med litispændens og indbyrdes sammenhængende krav vedrørende EU-varemærker og nationale varemærker.

2. For så vidt angår sager, der er et resultat af de i artikel 124 omhandlede søgsmål og modkrav:

a) finder artikel 4, artikel 6, artikel 7, nr. 1), 2), 3)] og 5), og artikel 35 i forordning (EU) nr. 1215/2012 ikke anvendelse

b) finder artikel 25 og 26 i forordning (EU) nr. 1215/2012 anvendelse med de begrænsninger, der er fastsat i artikel 125, stk. 4, i nærværende forordning

c) finder de bestemmelser i kapitel II i forordning (EU) nr. 1215/2012, der gælder for personer, som har bopæl i en medlemsstat, ligeledes anvendelse på personer, som ikke har bopæl i nogen af medlemsstaterne, men som har et forretningssted i en af disse.«

10 Artikel 123 i forordning 2017/1001 med overskriften »EU-varemærkedomstole« bestemmer i stk. 1:

»Medlemsstaterne udpeger på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.«

11 Denne forordnings artikel 124 med overskriften »Kompetence med hensyn til krænkelse og gyldighed« har følgende ordlyd:

»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 128.«

12 Nævnte forordnings artikel 127 med overskriften »Formodning om gyldighed – realitetsindsigelse« fastsætter i stk. 1:

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

13 Artikel 128 i forordning 2017/1001 med overskriften »Modkrav« har følgende ordlyd:

»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, må ikke behandle modkravet, før enten den interesserede part eller domstolen har meddelt [EUIPO] datoen for fremsættelsen af modkravet. [EUIPO] indfører denne oplysning i registret. Hvis begæringen om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed allerede var blevet fremsat for [EUIPO], før modkravet blev indgivet, skal domstolen underrettes herom af [EUIPO] og udsætte behandlingen af sagen i overensstemmelse med artikel 132, stk. 1, indtil afgørelsen vedrørende begæringen er endelig, eller indtil begæringen er trukket tilbage.

[...]

6. Såfremt en EU-varemærkedomstol har truffet en endelig afgørelse om et modkrav med påstand om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, fremsendes der enten af domstolen eller en af parterne i den nationale sag straks en genpart af afgørelsen til [EUIPO]. [EUIPO] eller enhver anden interesseret part kan anmode om oplysninger om en sådan fremsendelse. [EUIPO] indfører en henvisning til afgørelsen i registret og træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme afgørelsens konklusion.

7. Den EU-varemærkedomstol, som skal afgøre et modkrav om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, kan på begæring af indehaveren af EU-varemærket og efter at have hørt de øvrige parter udsætte sagens behandling og opfordre sagsøgte til inden for en af domstolen fastsat frist at indgive begæring til [EUIPO] om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Indgives begæringen ikke inden for den fastsatte frist, optages sagen til fortsat behandling; modkravet anses for frafaldet. Artikel 132, stk. 3, finder anvendelse.«

14 Artikel 129 i forordning 2017/1001 med overskriften »Lovvalg« har følgende ordlyd:

»1. EU-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. I alle varemærkespørgsmål, der ikke henhører under forordningens område, anvender EU-varemærkedomstolene gældende national ret.

3. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender EU-varemærkedomstolene de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor de er beliggende.«

15 Forordningens artikel 132 med overskriften »Særlige regler om konnekse sager« bestemmer:

»1. En EU-varemærkedomstol, der skal afgøre et søgsmål som omhandlet i artikel 124, 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.

3. Udsætter EU-varemærkedomstolen sagens behandling, kan den anordne anvendelse af foreløbige, herunder sikrende retsmidler, for det tidsrum, udsættelsen varer.«

Tysk ret

- 16 I henhold til § 33, stk. 1, i Zivilprozessordnung (lov om civil retspleje, herefter »ZPO«) kan et modkrav fremsættes ved den ret, hvor sagen om hovedkravet er anlagt, når der er juridisk indbyrdes sammenhæng mellem genstanden for modkravet og genstanden for hovedkravet eller de retsmidler, som anvendes til at bestride hovedkravet.
- 17 ZPO's § 261, som har overskriften »Litispendens«, bestemmer i stk. 3, nr. 2, at kompetencen for den ret, sagen verserer for, ikke berøres af en ændring i de omstændigheder, der begrundet kompetencen.

Twisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 18 KP er indehaver af EU-ordmærket Apfelzügle (herefter »det anfægtede varemærke«), der blev registreret den 19. oktober 2017 og omfattede tjenesteydelserne i klasse 35, 41 og 43 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. Det er ubestridt, at ordet »Apfelzügle« betegner et spand bestående af flere anhængere, der trækkes af en traktor, under æblehøsten.
- 19 Den 26. september 2018 offentliggjorde TV, der driver en frugtplantage, og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen reklamer for en aktivitet med smagsprøver på den nye æblehøst og kørsel med Apfelzügle.
- 20 KP anlagde en sag om krænkelse af det anfægtede varemærke ved Landgericht München (den regionale ret i første instans i München, Tyskland) med påstand om, at TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen blev tilpligtet at ophøre med at anvende ordet »Apfelzügle« for de af dette varemærke omfattede tjenesteydelser. Ved denne ret fremsatte TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen modkrav med påstand om, at det anfægtede varemærke blev erklæret ugyldigt i henhold til artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001, sammenholdt med forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d).
- 21 I retsmødet for Landgericht München (den regionale ret i første instans i München) frafaldt KP krænkelsessøgsmålet.

- 22 Da TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen fastholdt deres modkrav til trods for hævelsen af sagen, fastslog Landgericht München (den regionale ret i første instans i München) ved dom af 10. marts 2020, at disse modkrav kunne antages til realitetsbehandling, at det anfægtede varemærke var ugyldigt for tjenesteydelserne i klasse 41, og at de nævnte modkrav i øvrigt skulle forkastes.
- 23 Gemeinde Bodman-Ludwigshafen iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved den forelæggende ret, Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland), med påstand om, at det anfægtede varemærke ligeledes blev erklæret ugyldigt for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 35 og 43.
- 24 I forelæggelsesafgørelsen har den forelæggende ret anført, at det tilkommer den først at vurdere, om de sagsøgte modkrav kan antages til realitetsbehandling, henset til KP's frafald af sagen, idet den har anført, at den ikke er bundet af afgørelsen truffet i første instans.
- 25 Idet den har påberåbt sig betydningen af og formålet med et modkrav som fastsat i forordning 2017/1001, har den forelæggende ret i denne forbindelse udtrykt tvivl om en EU-varemærkedomstols mulighed for at træffe afgørelse om et sådant modkrav, når det krænkelssøgsmål, som ligger til grund for modkravet, er blevet hævet.
- 26 Den forelæggende ret har nærmere bestemt henvist til, at registreringen af et EU-varemærke er en retsakt udstedt af et EU-organ, og at de nationale retter ikke har kompetence til at annullere disse retsakter, medmindre der udtrykkeligt er fastsat en undtagelse, såsom reglen om fremsættelse af modkrav, hvilket desuden bekræftes i artikel 128, stk. 7, i forordning 2017/1001. Ifølge den forelæggende ret tildeles EUIPO nemlig »primært« en »principiel kompetence« på dette område. Dette følger bl.a. af artikel 63, stk. 1, i forordning 2017/1001.
- 27 Den forelæggende ret har anført, at det følger af den fremherskende tyske retslitteratur, at et tilfælde som det foreliggende ikke er omfattet af forordning 2017/1001, men i henhold til denne forordnings artikel 129, stk. 3, af de regler, der regulerer den tyske civilprocesret, og nærmere bestemt ZPO's § 261, stk. 3, nr. 2, hvorefter en EU-varemærkedomstols kompetence til at træffe afgørelse om modkravet om ugyldighed er uafhængig af udfaldet af sagen om krænkelse og derfor ikke ophører, såfremt sagen om krænkelse hæves.
- 28 Ifølge den forelæggende ret er det imidlertid ikke længere nødvendigt at give sagsøgte mulighed for at forsvare sig, når EU-varemærkedomstolen som følge af, at sagen er frafaldet, ikke længere er forpligtet til at træffe afgørelse om krænkelssøgsmålet. Denne fortolkning understøttes desuden af dom af 19. oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776). Den nationale procesret bør således kun finde anvendelse, så længe der verserer et søgsmål i henhold til EU-retten. Desuden vil en sådan fortolkning ikke lægge en overdreven og uforholdsmæssig stor byrde på den part, der fremsætter et modkrav, da vedkommende altid vil have mulighed for at indbringe sagen for EUIPO i henhold til artikel 63 i forordning 2017/1001.

29 Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 124, litra d), og artikel 128 i forordning 2017/1001 fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes ugyldighed, som er blevet gjort gældende ved et modkrav som omhandlet i artikel 128 i forordning 2017/1001, efter at en sag om krænkelse af dette EU-varemærke som omhandlet i [nævnte forordnings] artikel 124, litra a), gyldigt er blevet hævet?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 30 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 124, litra a) og d), og artikel 128 i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol, for hvilken der er anlagt et søgsmål om krænkelse på grundlag af et EU-varemærke, hvis gyldighed anfægtes ved hjælp af et modkrav om ugyldighed, fortsat har kompetence til at træffe afgørelse om dette varemærkes gyldighed, selv om hovedsagen er hævet.
- 31 For at besvare dette spørgsmål er det nødvendigt at præcisere betydningen og rækkevidden af begrebet »modkrav« som omhandlet i denne forordning.
- 32 Ifølge fast retspraksis følger det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet, at en bestemmelse i EU-retten, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele EU. Endvidere skal fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i EU-retten, ske efter deres sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af (dom af 27.1.2022, Zinātnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).
- 33 Forordning 2017/1001 indeholder imidlertid ikke nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med hensyn til betydningen og rækkevidden af dette begreb. Det nævnte begreb skal således anses for at være et selvstændigt EU-retligt begreb, som skal fortolkes ens på Unionens område (dom af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, præmis 15 og den deri nævnte retspraksis, og af 25.11.2021, État luxembourgeois (Oplysninger om en gruppe af skattepligtige personer), C-437/19, EU:C:2021:953, præmis 50 og den deri nævnte retspraksis)].
- 34 Henvisningen i artikel 129, stk. 3, i forordning 2017/1001 til anvendelsen af nationale retsplejeregler, »[m]edmindre andet er fastsat i denne forordning«, kan ikke afkræfte denne konstatering.
- 35 Det kan ikke antages, at denne forordning ikke omhandler spørgsmålet om, hvorvidt et modkrav kan bestå på trods af, at det krænkelsessøgsmål, som det blev anlagt på grundlag af, hæves. Besvarelsen af dette spørgsmål afhænger netop af den rækkevidde, som EU-lovgiver har ønsket at tillægge dette retsmiddel.

- 36 Da der ikke findes en definition på begrebet »modkrav« i forordning 2017/1001, skal det derfor for det første bemærkes, at dette begreb, således som generaladvokaten har anført i punkt 37 i forslaget til afgørelse, og som det understøttes af de udtryk, der bl.a. er anvendt i udgaverne af denne forordnings relevante bestemmelser på tysk (*Widerklage*), på græsk (*ανταγωγή*) og på engelsk (*counterclaim*), betegner et modkrav, der er fremsættes af sagsøgte i en sag, som sagsøgeren har anlagt mod vedkommende ved den samme retsinstant.
- 37 Hvad for det andet angår den sammenhæng, hvori disse bestemmelser indgår, bemærkes for det første, således som det fremgår af 32. betragtning til forordning 2017/1001, at i henhold til forordningens artikel 122 finder EU-reglerne om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område anvendelse på sager vedrørende EU-varemærker. Som generaladvokaten har anført i punkt 50 og 51 i forslaget til afgørelse, skal begrebet »modkrav« som omhandlet i forordning 2017/1001 derfor fortolkes i overensstemmelse med disse regler og med den dertil knyttede retspraksis.
- 38 Det fremgår i denne forbindelse af retspraksis vedrørende den ordning, der blev indført ved konventionen af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige handelssager (EFT 1972, L 299, s. 32), som ændret og efterfølgende gengivet først ved Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1) og dernæst ved forordning nr. 1215/2012, at et modkrav ikke skal forveksles med et almindeligt forsvar. Selv om modkravet fremsættes inden for rammerne af en sag, der er iværksat ved hjælp af et andet retsmiddel, er det et selvstændigt og uafhængigt krav, hvis behandling er uafhængig af hovedkravet, og som således kan fremmes, selv om sagsøgeren ikke får medhold i sit krav (jf. i denne retning dom af 12.10.2016, Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:763, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).
- 39 Henset til det ovenstående skal det fastslås, at begrebet »modkrav« som omhandlet i forordning 2017/1001 skal forstås som et retsmiddel, der ganske vist forbliver betinget af anlæggelsen af et krænkelssøgsmål, og som følgelig er knyttet til dette søgsmål. Dette retsmiddel har imidlertid til formål at udvide tvistens genstand og opnå anerkendelse af et krav, der er selvstændigt og uafhængigt af hovedpåstanden, navnlig med henblik på, at det pågældende varemærke erklæres ugyldigt.
- 40 Ved således at udvide tvistens genstand og til trods for denne forbindelse mellem hovedsøgsmålet og modkravet bliver dette uafhængigt og består fortsat i tilfælde af, at hovedsøgsmålet hæves. Modkravet adskiller sig således fra en simpel indsigelse, og udfaldet heraf afhænger ikke af udfaldet af det krænkelssøgsmål, inden for rammerne af hvilket det er fremsat.
- 41 For det andet fremgår det af den generelle opbygning af forordning 2017/1001, at EU-lovgiver ved at anvende udtrykket »modkrav« inden for rammerne af denne forordning har haft til hensigt at tillægge dette en betydning og en rækkevidde, der er identisk med den, der er præciseret i denne doms præmis 36-39.
- 42 Som den forelæggende ret har anført, giver denne forordning ganske vist EUIPO en enekompetence på området for registrering af EU-varemærker og for indsigelse mod denne registrering (dom af 21.7.2016, Apple and Pear Australia og Star Fruits Diffusion mod EUIPO, C-226/15 P, EU:C:2016:582, præmis 50). Dette er imidlertid ikke tilfældet med hensyn til disse varemærkers gyldighed. Selv om denne samme forordning i princippet har centraliseret behandlingen af søgsmål om ugyldighed og om fortabelse hos EUIPO, er dette princip imidlertid

blevet mildnet, og kompetencen til at erklære et EU-varemærke ugyldigt eller fortabt er i henhold til artikel 63 og 124 i forordning 2017/1001 blevet fordelt mellem henholdsvis de EU-varemærkedomstole, der er blevet udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med denne forordning artikel 123, stk. 1, og EUIPO (jf. analogt dom af 16.2.2012, Celaya Emparanza y Galdos International, C-488/10, EU:C:2012:88, præmis 48).

- 43 Henset til den tvivl, som den forelæggende ret har givet udtryk for med hensyn til den nøjagtige rækkevidde af denne kompetencefordeling, skal det i denne henseende bemærkes, at den kompetence, der er tillagt disse varemærkedomstole, udgør en direkte anvendelse af en regel om kompetencetildeling, der er fastsat i forordning 2017/1001, og derfor ikke kan anses for at udgøre en »undtagelse« til EUIPO's kompetence på området.
- 44 Desuden udøves de pågældende kompetencer i henhold til princippet om, at den ret, som sagen er indbragt for, har fortrinsret. Det fremgår nemlig af artikel 132, stk. 1, og artikel 132, stk. 2, første punktum, i forordning 2017/1001, at »medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling«, er det den første instans, for hvilken der er indbragt en tvist om gyldigheden af et EU-varemærke, der har kompetence på dette område.
- 45 Den omstændighed, at indehaveren af et varemærke, hvis gyldighed anfægtes ved en EU-varemærkedomstol ved hjælp af et modkrav, i henhold til artikel 128, stk. 7, i forordning 2017/1001 kan sikre sig, at afgørelsen om dette varemærkes gyldighed træffes efter sagsbehandlingens afslutning ved EUIPO, rejser ikke tvivl om dette prioritetsprincip. Som det fremgår af selve ordlyden af denne bestemmelse, anerkender bestemmelsen blot en mulighed for udsættelse af sagen, idet EU-varemærkedomstolen lige såvel kan beslutte at træffe afgørelse om modkravet.
- 46 Det samme gør sig gældende for så vidt angår det tilfælde, der er omhandlet i denne forordnings artikel 132, stk. 2, andet punktum. EU-varemærkedomstolen er nemlig kun forpligtet til at udsætte den sag, der verserer for den, hvis en begæring om fortabelse eller ugyldighed af det pågældende EU-varemærke allerede er blevet indgivet til EUIPO inden fremsættelsen af modkravet i henhold til nævnte forordnings artikel 128, stk. 4.
- 47 Henset til den kompetencefordelingsordning, der er beskrevet i denne doms præmis 42-46, skal det således bemærkes, at – inden for rammerne af den ordning, der er indført ved forordning 2017/1001, der i overensstemmelse med fjerde betragtning til forordningen og dennes artikel 1, stk. 2, anerkender EU-varemærkets enhedskarakter – har EU-lovgiver tilsigtet at overlade EU-varemærkedomstolene i lige så høj grad som EUIPO en kompetence til at efterprøve gyldigheden af EU-varemærker i forbindelse med deres afgørelser vedrørende modkrav.
- 48 Som det fremgår af 32. betragtning til denne forordning har afgørelserne vedrørende gyldigheden af et EU-varemærke virkning erga omnes i hele Unionen, både når de hidrører fra EUIPO, og når de er afsagt på grundlag af et modkrav, som er fremsat for en EU-varemærkedomstol (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, præmis 28 og 29).
- 49 Denne erga omnes-virkning bekræftes af nævnte forordnings artikel 128, stk. 6, som fastsætter, at 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 til EUIPO, der skal indføre denne afgørelse i registret og træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dens konklusion (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, præmis 30).

- 50 Derimod har en afgørelse fra en EU-varemærkedomstol i et krænkelssøgsmål alene virkning inter partes, hvorfor denne afgørelse, når den er endelig, alene binder parterne i søgsmålet (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, præmis 31).
- 51 Domstolen har derfor fastslået, at en sådan domstol er forpligtet til at træffe afgørelse om modkravet om, at et EU-varemærke erklæres ugyldigt, i henhold til artikel 128, stk. 1, i forordning 2017/1001 i forbindelse med en sag om krænkelssøgsmål af dette varemærke som omhandlet i denne forordnings artikel 124, litra a), inden den kan træffe afgørelse om det sidstnævnte søgsmål, hvori den samme absolutte ugyldighedsgrund gøres gældende (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, præmis 33 og 34).
- 52 I lyset af de særlige kendetegn ved ordningen for modkrav vil en fortolkning af dette selvstændige retsmiddel, der har til formål at vurdere gyldigheden af EU-varemærker, således at indehaveren af et EU-varemærke ved at frafalde sit krænkelssøgsmål kunne fratage en EU-varemærkedomstol muligheden for at træffe afgørelse om det modkrav med påstand om ugyldighed, der er fremsat inden for rammerne af dette søgsmål, være ensbetydende med at tilsidesætte rækkevidden af den kompetence, som lovgiver har villet tillægge EU-varemærkedomstolene. Det fremgår således af den generelle opbygning af forordning 2017/1001, at et sådant krav fortsat består, såfremt hovedsagen hæves.
- 53 Endelig bekræftes betydningen og rækkevidden af begrebet »modkrav« som omhandlet i forordning 2017/1001, som præciseret i denne doms præmis 39 og 52, for det tredje af de formål, der forfølges med forordning 2017/1001.
- 54 Det fremgår for det første af retspraksis vedrørende den ordning, der er indført ved konventionen af 27. september 1968, som ændret og efterfølgende gengivet først ved forordning nr. 44/2001 og dernæst ved forordning nr. 1215/2012, at det er af retsplejemæssige hensyn, at muligheden for at fremsætte et modkrav giver parterne mulighed for at lade alle deres respektive krav, som har en fælles oprindelse, afgøre under én og samme sag og af samme retsinstans, og det tilsigtes dermed bl.a. at undgå en lang række overflødige retssager, hvilket indebærer en risiko for modstridende domme (jf. i denne retning dom af 31.5.2018, Nothartová, C-306/17, EU:C:2018:360, præmis 21 og 22 samt den deri nævnte retspraksis, og af 21.6.2018, Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis). Som det fremgår af 32. betragtning til forordning 2017/1001, er sådanne formål omfattet af den ordning, der er fastsat i denne forordning som helhed, nærmere bestemt i forordningens artikel 124 og 128.
- 55 Det følger heraf, at gennemførelsen af disse formål indebærer, at en EU-varemærkedomstol skal kunne træffe afgørelse om det krav, som sagsøgte i et krænkelssøgsmål har fremsat ved hjælp af et modkrav med påstand om, at det omhandlede EU-varemærke erklæres ugyldigt, til trods for, at hovedsagen er hævet.
- 56 Derimod ville det være i strid med princippet om procesøkonomiske hensyn, at den part, der har fremsat et modkrav, tvinges til at indlede en sag ved EUIPO i tilfælde af, at sagsøgeren i hovedsagen frafalder sagen ved EUIPO med henblik på at sikre, at vedkommende for fremtiden ikke længere skal forsvare sig over for den part, der har fremsat et modkrav.
- 57 For det andet ville en fortolkning af begrebet »modkrav«, hvorefter det i tilfælde af, at hovedsagen blev hævet, ikke længere ville være muligt for en EU-varemærkedomstol at træffe afgørelse om et modkrav med påstand om ugyldighed, gøre det muligt for indehaveren af et EU-varemærke ved at frafalde en krænkelssag, som denne selv har anlagt, at fortsætte med at udnytte, i givet fald i ond

tro, et EU-varemærke, der måtte være blevet registreret i strid med de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning 2017/1001. En sådan situation ville imidlertid bringe den effektive opfyldelse af de mål, der forfølges med nævnte forordning, i fare (jf. i denne retning kendelse af 30.4.2015, Castel Frères mod EUIPO, C-622/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:297, præmis 46 og 47 og den deri nævnte retspraksis).

- 58 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares således, at artikel 124, litra a) og d), og artikel 128 i forordning 2017/1001 skal fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol, for hvilken der er anlagt et søgsmål om krænkelse på grundlag af et EU-varemærke, hvis gyldighed anfægtes ved hjælp af et modkrav om ugyldighed, fortsat har kompetence til at træffe afgørelse om dette varemærkes gyldighed, selv om hovedsagen er hævet.

Sagsomkostninger

- 59 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 de 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 (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 124, litra a) og d), og artikel 128 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker

skal fortolkes således at

en EU-varemærkedomstol, for hvilken der er anlagt et søgsmål om krænkelse på grundlag af et EU-varemærke, hvis gyldighed anfægtes ved hjælp af et modkrav om ugyldighed, fortsat har kompetence til at træffe afgørelse om dette varemærkes gyldighed, selv om hovedsagen er hævet.

Underskrifter