



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 14 juli 2016 *

”Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Artikel 22.4 — Domstols behörighet i immaterialrättsliga mål — Artikel 71 — Konventioner som medlemsstaterna har tillträtt på särskilda områden — Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter — Domstols behörighet i tvister avseende Beneluxvarumärken och Beneluxmönster — Artikel 350 FEUF”

I mål C-230/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag, Nederländerna) genom beslut av den 13 maj 2015, som inkom till domstolen den 20 maj 2015, i målet

Brite Strike Technologies Inc.

mot

Brite Strike Technologies SA,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič (referent) samt domarna C. Toader, A. Rosas, A. Prechal och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Europeiska kommissionen, genom M. Wilderspin och R. Troosters, båda i egenskap av ombud, och efter att den 26 maj 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: nederländska.

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 22.4 och 71 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Brite Strike Technologies Inc., som är ett bolag etablerat i Plymouth, Massachusetts (Amerikas förenta stater), och å andra sidan Brite Strike Technologies SA, som är ett bolag etablerat i Luxemburg (Luxemburg). Målet rör Brite Strike Technologies Inc.:s talan om ogiltigförklaring av ett varumärke som innehas av Brite Strike Technologies SA.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 I skälen 11 och 12 i förordning nr 44/2001 angavs följande:
 - ”(11) Behörighetsbestämmelserna måste uppfylla kravet på förutsebarhet och bygga på den allmänna principen om svarandens hemvist, och det måste alltid kunna gå att bestämma vilken domstol som är behörig utifrån denna princip, utom i vissa bestämda fall när tvistens art eller hänsynen till partsautonomin gör det berättigat att använda någon annan anknytning. ...
 - (12) Principen om att domstolen där svaranden har hemvist är behörig bör kompletteras med alternativa behörighetsregler i de fall där det finns en nära koppling mellan domstolen och tvisteföremålet eller då detta krävs för att underlätta rättskipningen.”
- 4 I artikel 1.1 i förordningen angavs att denna var ”tillämplig på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor.”
- 5 Artikel 22.4 första stycket ingick i avsnitt 6, med rubriken ”Exklusiv behörighet”, i kapitel II i förordning nr 44/2001. Där föreskrevs följande:

”Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet:

...

 - 4) Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.

...”
- 6 Artikel 67 i förordningen, som ingick i kapitel VII med rubriken ”Förhållandet till andra rättsakter”, föreskrev följande:

”Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av de bestämmelser som, på särskilda områden, reglerar domstols behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar och som finns i gemenskapsrättsakter ...”

- 7 Artikel 69 i förordningen innehöll en lista över konventioner som hade ingåtts mellan vissa medlemsstater innan förordning nr 44/2001 trädde i kraft. I artikeln angavs att dessa konventioner skulle ersättas av förordningen, i den utsträckning de avsåg sådana ämnen som förordningen var tillämplig på.
- 8 I artikel 71 i förordning nr 44/2001, som också den ingick i förordningens kapitel VII, föreskrevs följande:
- ”1. Denna förordning skall inte inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar.
2. För en enhetlig tolkning skall punkt 1 tillämpas enligt följande:
- a) Denna förordning skall inte utgöra hinder för en domstol i en medlemsstat som har tillträtt en konvention som reglerar ett särskilt område att förklara sig behörig i enlighet med den konventionen, även om svaranden har hemvist i en medlemsstat som inte har tillträtt konventionen i fråga. ...
- ...”
- 9 I enlighet med artikel 76 i förordning nr 44/2001 trädde denna i kraft den 1 mars 2002.
- 10 Förordning nr 44/2001 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1), som blev tillämplig från och med den 10 januari 2015.
- 11 Reglerna i artiklarna 22.4, 67 och 71 i förordning nr 44/2001 har förts över till artiklarna 24.4, 67 och 71 i förordning nr 1215/2012.
- 12 Artikel 69 i förordning nr 1215/2012 innehåller följande bestämmelser:
- ”Om inte annat följer av artiklarna 70 och 71 ska denna förordning mellan medlemsstaterna ersätta de konventioner som rör samma frågor som omfattas av denna förordning. Denna förordning ska särskilt ersätta de konventioner som anges i den förteckning som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 76.1 c och 76.2.”
- 13 Eftersom det nationella målet inleddes vid den hänskjutande domstolen den 21 september 2012 ska den fråga om domstols behörighet som ställs i begäran om förhandsavgörande prövas mot bakgrund av förordning nr 44/2001.

Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter

- 14 Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster) av den 25 februari 2005 som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna (nedan kallad Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter) trädde i kraft den 1 september 2006.
- 15 Denna konvention ersätter Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (nedan kallad varumärkeslagen) och Beneluxländernas enhetliga mönsterskyddslag (nedan kallad mönsterskyddslagen).

16 Varumärkeslagen trädde i kraft den 1 januari 1971 och utgjorde en bilaga till Beneluxkonventionen om varumärken av den 19 mars 1962, vilken hade trätt i kraft den 1 juli 1969. Denna konvention upphävdes genom Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter.

17 Artikel 37 A i varumärkeslagen hade följande lydelse:

”Förutom om något annat uttryckligen har avtalats bestäms domstols territoriella behörighet i mål om varumärken av svarandens hemvist eller den plats där den förpliktelse som målet avser har uppstått, eller uppfyllelseorten för den förpliktelsen. Den plats där en registreringsansökan för ett varumärke har lämnats in eller där ett varumärke har registrerats kan inte i något fall grunda behörighet för en domstol.

När ovannämnda kriterier inte räcker för att fastställa den territoriella behörigheten kan käranden väcka talan vid domstol där han eller hon har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller, om käranden inte har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i Benelux, vid valfri domstol i antingen Bryssel, Haag eller Luxemburg.”

18 Mönsterskyddslagen trädde i kraft den 1 januari 1975 och utgjorde en bilaga till Beneluxkonventionen om mönster av den 25 oktober 1966, som hade varit i kraft sedan den 1 januari 1974. Denna konvention upphävdes också den genom Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter.

19 Artikel 29.1 i mönsterskyddslagen var utformad så att dess innehåll motsvarade innehållet i artikel 37 A i varumärkeslagen.

20 Beneluxkonventionen om varumärken och Beneluxkonventionen om mönster fanns inte med i förteckningen i artikel 69 i förordning nr 44/2001.

21 Enligt ingressen till Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter har denna konvention till ändamål att ”ersätta de konventioner, enhetliga lagar och ändringsprotokoll avseende Beneluxvarumärken och Beneluxmönster med en enda konvention som reglerar såväl varumärkes- och mönsterskyddsätten på ett systematiskt och överskådligt sätt”, samt att ”ersätta Benelux varumärkesmyndighet och Benelux mönsterbyrå med Beneluxländernas immaterialrättsorganisation (varumärken och mönster) som utför sina uppgifter med hjälp av beslutande och verkställande organ som är utrustade med egna och kompletterande befogenheter”.

22 Artikel 1.2 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter innehåller följande lydelse:

”1. Härmed inrättas Beneluxländernas immaterialrättsorganisation (varumärken och mönster) ...,

2. Organisationens organ är

a. ministerkommittén ...,

b. styrelsen ...,

c. Benelux byrå för immateriell äganderätt (varumärken och mönster) ...”

23 I artikel 1.5 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter preciseras följande:

”1. Organisationen har sitt säte i Haag.

2. Byrån har sitt säte i Haag.

3. Byrån kan ha annex på andra platser.”

24 Artikel 2.2 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter innehåller följande bestämmelse:

”... [E]nsamrätt till ett varumärke förvärfvas genom registrering av varumärket, antingen efter det att en registreringsansökan ingetts inom Benelux (Benelux-ansökan) eller till följd av en registrering vid internationella myndigheten (internationell ansökan).”

25 Följande anges i artikel 2.4 f i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter:

”Rätt till ett varumärke kan inte förvärfvas genom

...

f. registrering av ett varumärke när ansökan om denna registrering ingavs i ond tro, bland annat:

1. när den som gav in registreringsansökan kände till, eller borde ha känt till, att en tredje man under de tre senaste åren inom Beneluxområdet i god tro och på ett normalt sätt hade använt ett motsvarande varumärke för liknande varor eller tjänster, och denna tredje man inte hade lämnat sin tillåtelse,
2. när den som gav in registreringsansökan, på grund av en direkt koppling till en tredje man kände till att denna under de tre senaste åren utanför Beneluxområdet i god tro och på ett normalt sätt hade använt ett motsvarande varumärke för liknande varor eller tjänster, förutom om den tredje mannen hade lämnat sin tillåtelse eller om detta kommit till sökandens kännedom först efter det att denne började använda varumärket inom Beneluxområdet.”

26 Artikel 2.5 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter lyder enligt följande:

”1. En ansökan om registrering av Beneluxvarumärken ges in antingen till de nationella myndigheterna eller till Byrån, i enlighet med de krav som fastställs genom genomförandeförordning ...

...

4. När ansökan görs vid en nationell myndighet överför den myndigheten Benelux-ansökan till Byrån, antingen direkt efter mottagandet eller efter att ha kontrollerat att ansökan uppfyller de föreskrivna kraven.

...”

27 Följande anges i artikel 2.8 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter:

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna [avseende de registreringshinder som Byrån kan åberopa och det invändningsförfarande som kan inledas vid Byrån] ska det sökta varumärket registreras, om kraven i genomförandeförordningens bestämmelser är uppfyllda, för de varor och tjänster som har angetts av sökanden. ...

2. Sökanden kan, om samtliga villkor i artikel 2.5 är uppfyllda, i enlighet med genomförandeförordningens bestämmelser begära att Byrån ska registrera ansökan omedelbart. Artiklarna [avseende de registreringshinder som Byrån kan åberopa och det invändningsförfarande som kan inledas vid Byrån] är tillämpliga på de sålunda registrerade varumärkena, vilket innebär att Byrån har befogenhet att upphäva registreringen och att varumärkesinnehavaren genom ett överklagande kan begära att registreringen ska kvarstå.”

28 I artikel 2.10 punkt 2 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter anges därutöver att ”Byrån registrerar internationella ansökningar i de fall det har begärts att skyddet ska utsträckas till att även omfatta Beneluxområdet”.

29 I artikel 2.28 punkt 3 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter föreskrivs följande:

”När innehavaren av den tidigare varumärkesregistreringen eller den tredje man som avses i artikel 2.4 ... f deltar i målet kan samtliga berörda åberopa ogiltigheten

...

b. av registreringen av ett varumärke för vilket, i enlighet med artikel 2.4 ... f ingen varumärkesrätt erhållits; ... ogiltighet som följer av artikel 2.4 ... f måste åberopas inom fem år från och med registreringen. ...”.

30 Artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter har rubriken ”territoriell behörighet” och innehåller följande bestämmelser:

”1. Förutom om något annat uttryckligen har avtalats bestäms domstols territoriella behörighet i mål om varumärken eller mönster av svarandens hemvist eller den plats där den förpliktelse som målet avser har uppstått, eller uppfyllelseorten för den förpliktelsen. Den plats där en registreringsansökan för ett varumärke eller ett mönster har lämnats in eller där ett varumärke har registrerats kan inte i något fall grunda behörighet för en domstol.

2. När ovannämnda kriterier inte räcker för att fastställa den territoriella behörigheten kan käranden väcka talan vid domstol där han eller hon har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort eller, om käranden inte har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort i Benelux, vid valfri domstol i antingen Bryssel, Haag eller Luxemburg.

3. Domstolarna ska tillämpa de regler som anges i punkterna 1 och 2 ex officio och uttryckligen fastställa huruvida de är behöriga eller ej.

...”

31 Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter förekommer inte i den förteckning som det hänvisas till i artikel 69 i förordning nr 1215/2012.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

32 Brite Strike Technologies SA är ett bolag som är etablerat i Luxemburg och som ingår i distributionsnätet för de taktiska belysningsprodukter som utvecklas av det amerikanska bolaget Brite Strike Technologies Inc.

33 Den 4 februari 2010 ansökte Brite Strike Technologies SA om registrering av ordkännetecknet Brite Strike som Beneluxvarumärke.

34 Benelux byrå för immateriell äganderätt (varumärken och mönster) i Haag (Nederländerna) registrerade kännetecknet.

35 Den 21 september 2012 väckte Brite Strike Technologies Inc. talan mot Brite Strike Technologies SA vid Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) och yrkade att nämnda varumärke skulle ogiltigförklaras med tillämpning av artiklarna 2.4 och 2.28 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter.

- 36 Enligt ansökan hade Brite Strike Technologies SA låtit registrera varumärket i ond tro. Bolaget påstods ha känt till att ordkännetecknet Brite Strike användes av Brite Strike Technologies Inc. inom Benelux-länderna och ha låtit registrera detta kännetecken som Benelux-varumärke endast för att erhålla ensamrätt till kännetecknet och sålunda hindra Brite Strike Technologies Inc. från att fortsätta att använda kännetecknet inom Benelux-området.
- 37 Brite Strike Technologies SA yrkade att talan skulle avvisas på grund av bristande domsrätt. Enligt svaranden borde talan ha väckts i Luxemburg och inte i Haag.
- 38 Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) konstaterade att om behörighetsregeln i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter tillämpades skulle resultatet bli att domstolen saknade behörighet att avgöra målet. Om det däremot var artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 som skulle gälla, skulle domstolen kunna vara behörig.
- 39 Detta konstaterande föranledde således en undersökning av förhållandet mellan förordning nr 44/2001 och Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter.
- 40 Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) hänvisade i detta avseende till en dom från Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag) av den 26 november 2013. I punkterna 28–34 i den domen fann den sistnämnda domstolen att eftersom Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter ingicks efter det att förordning nr 44/2001 trädde i kraft, var det behörighetsregeln i artikel 22.4 i förordningen som skulle ges företräde.
- 41 Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) fann dock att frågan om förhållandet mellan förordning nr 44/2001 och Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter skulle hänskjutas till EU-domstolen.
- 42 Mot denna bakgrund beslutade Rechtbank Den Haag (Domstolen i Haag) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”1) Ska Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter [av de skäl som anges i punkterna 28–34 i domen från Gerechtshof Den Haag (Appellationsdomstolen i Haag) av den 26 november 2013 eller av andra skäl] betraktas som en senare konvention, så att artikel 4.6 i nämnda konvention inte kan betraktas som en särskild regel i den mening som avses i artikel 71 i [förordning nr 44/2001]?”

Om denna fråga ska besvaras jakande:

- 2) Följer det av artikel 22.4 i [förordning nr 44/2001] att såväl belgisk, nederländsk som luxemburgsk domstol har den internationella behörighet som krävs för att ta upp målet till prövning?
- 3) Om så inte är fallet, hur ska det då, i ett fall som detta, fastställas om det är belgisk, nederländsk eller luxemburgsk domstol som är internationellt behörig? Kan artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (trots allt) tillämpas för detta (närmare) fastställande av den internationella behörigheten?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

- 43 Det ska inledningsvis konstateras att såväl Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter som förordning nr 44/2001 kan vara tillämplig på en sådan tvist som den mellan Brite Strike Technologies Inc. och Brite Strike Technologies SA.

- 44 Å ena sidan gäller målet nämligen giltigheten av en Benelux-varumärkesregistrering och det ska således, vilket framgår av beslutet om hänskjutande, avgöras på grundval av artiklarna 2.4 och 2.28 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter.
- 45 Å andra sidan betyder det faktum att ”registrering eller giltighet av ... varumärken [och] mönster” har tagits med i avsnitt 6 i kapitel II i förordning nr 44/2001 nödvändigtvis att giltigheten av en varumärkesregistrering ingår i ”privaträttens område” enligt artikel 1.1 i förordningen.
- 46 Eftersom den regel om domstols behörighet som uppställs i artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 är oförenlig med den regel om domstols behörighet i mål om Beneluxvarumärken och Beneluxmönster som särskilt föreskrivs i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter, behöver det fastställas vilken av dessa två bestämmelser som är tillämplig.
- 47 Den hänskjutande domstolen har mot denna bakgrund ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 71 i förordning nr 44/2001 ska tolkas som att den utgör hinder mot att den regel avseende domstols behörighet i mål om Beneluxvarumärken eller Beneluxmönster som uppställs i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter kan tillämpas i sådana mål.
- 48 Artikel 71 i förordning nr 44/2001 ingick i förordningens kapitel VII med rubriken ”Förhållandet till andra rättsakter”. I punkt 1 i denna artikel angavs att förordningen inte skulle ”inverka på konventioner som medlemsstaterna har tillträtt och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar”.
- 49 Trots användningen av formuleringen ”konventioner som medlemsstaterna har tillträtt”, som antyder att det endast var konventioner som hade tillträtts av samtliga medlemsstater som omfattades av artikel 71, framgår det otvetydigt av artikel 71.2 a att även sådana konventioner som endast hade tillträtts av vissa medlemsstater avsågs.
- 50 En läsning av artikel 69 jämförd med artikel 71 i förordning nr 44/2001 visar dessutom att den sistnämnda artikeln, vars mycket allmänt hållna skrivning det har erinrats om ovan, inte ska tolkas som att den är tillämplig på konventioner som tillträtts av flera medlemsstater endast under förutsättning att även ett eller flera tredjeländer är parter i dessa.
- 51 Visserligen betyder detta att förhållandet mellan de regler om domstols behörighet som uppställs i förordning nr 44/2001 och dem som återfinns i vissa konventioner reglerades i artikel 71 i förordning nr 44/2001, till förmån för dessa konventioner. Denna bestämmelse gav dock inte medlemsstaterna möjlighet att införa regler som har företrädare framför reglerna i förordningen genom att tillträda nya konventioner eller göra ändringar i redan befintliga konventioner (dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 38).
- 52 Det ska i detta sammanhang erinras om att artikel 71 i förordning nr 44/2001 ersatte artikel 57 i 1968 års Brysselkonvention om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32) i vilken det, när det gällde konventioner på särskilda områden, hänvisades till de konventioner som konventionsstaterna ”är eller kommer att vara” parter i. Genom användningen av orden ”eller kommer att” i artikel 57 preciserades att reglerna i Brysselkonventionen inte utgjorde hinder för att tillämpa avvikande regler som konventionsstaterna senare kunde komma att åta sig att följa genom att tillträda specialkonventioner. Denna formulering togs inte in i artikel 71 i förordning nr 44/2001 (dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkterna 37 och 38).
- 53 Den begränsning av tillämpningsområdet för artikel 71 i förordning nr 44/2001 som det erinras om ovan i punkt 51 återspeglar den fasta rättspraxis, enligt vilken medlemsstaterna, allteftersom gemensamma regler införs, inte längre har rätt att tillträda internationella avtal som påverkar dessa regler (dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 38).

- 54 Denna begränsning gäller även medlemsstaternas möjlighet att ingå avtal sinsemellan. Med hänsyn till att unionsrätten som huvudregel har företräde framför konventioner mellan medlemsstaterna (se, bland annat, dom av den 27 september 1988, *Matteucci*, 235/87, EU:C:1988:460, punkt 22 och där angiven rättspraxis), är det i princip förbjudet för medlemsstaterna att ingå konventioner med varandra som påverkar unionens gemensamma regler.
- 55 I det aktuella fallet ska det undersökas huruvida Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter kolliderar med denna begränsning, vilket skulle innebära att artikel 71 i förordning nr 44/2001 inte ger möjlighet att tillämpa artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter på bekostnad av artikel 22.4 i förordningen.
- 56 Vid denna prövning ska hänsyn tas till att Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter är ett avtal som har ingåtts mellan Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna inom ramen för deras regionala union, Benelux. Artikel 71 i förordning nr 44/2001 ska således tolkas mot bakgrund av artikel 350 FEUF, där det förskrivs att unionsrätten inte ska hindra förekomsten och genomförandet av denna regionala union, i den mån syftena med denna union inte uppnås genom tillämpning av unionsrätten.
- 57 Såsom domstolen redan har slagit fast innebär denna bestämmelse således att Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna har rätt att, med avvikelse från unionsbestämmelserna, behålla de regler som är tillämpliga inom ramen för deras regionala union, i den mån denna union har kommit längre med genomförandet av den inre marknaden (se, vad gäller artikel 233 EEG, vars lydelse fördes över till artikel 306 EG och därefter till artikel 350 FEUF, dom av den 16 maj 1984, *Pakvries*, 105/83, EU:C:1984:178, punkt 11, och dom av den 2 juli 1996, *kommissionen/Luxemburg*, C-473/93, EU:C:1996:263, punkt 42). För att en sådan avvikelse ska vara berättigad krävs det också att den är nödvändig för att Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt (dom av den 11 augusti 1995, *Roders m.fl.*, C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punkterna 25 och 40).
- 58 Vad gäller det första av dessa krav konstaterar domstolen att genomförandet av den inre marknaden för varumärken och mönster består, parallellt med systemet med unionsrättigheter med enhetlig verkan (vilket regleras genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) och rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1)), av den partiella harmoniseringen av medlemsstaternas regler om varumärken och mönster (vilken har skett genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (EGT L 289, 1998, s. 28)).
- 59 Inom Benelux har de tre berörda medlemsstaternas varumärken och mönster ersatts av rättigheter med enhetlig verkan. Samtidigt som detta system – vilket existerar parallellt med systemet med unionsrättigheter med enhetlig verkan – ingår i den partiella harmonisering som har genomförts genom direktiv 2008/95 och direktiv 98/71, ligger systemet steget före i utvecklingen. Beneluxvarumärkena och Beneluxmönstren är nämligen underkastade ett fullständigt enhetligt regelverk, vilket omfattar gemensamma institutionella och processuella bestämmelser. Artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter utgör en av dessa processuella bestämmelser.
- 60 Vad beträffar det andra kravet som nämns ovan i punkt 57 konstaterar domstolen att för att en avvikelse ska vara motiverad enligt artikel 350 FEUF krävs det att den är nödvändig för att Beneluxsystemet ska kunna fungera smidigt, detta med hänsyn till syftet med artikel 350 FEUF, som är att undvika att tillämpningen av unionsrätten får till resultat att unionen mellan Benelux-länderna

upplöses eller att dess utveckling hindras (dom av den 16 maj 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punkt 11, och dom av den 2 juli 1996, kommissionen/Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, punkt 42).

- 61 När det gäller artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter påpekar domstolen att denna artikel avviker från den unionsrättsliga regeln om domstols behörighet för att döma i mål om varumärken och mönster, vilken återfinns i artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 och, sedan den 10 januari 2015, i artikel 24.4 i förordning nr 1215/2012. Enligt denna unionsrättsliga regel är kriteriet för domstols behörighet den plats där registret förs (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punkt 22).
- 62 I detta sammanhang ska det noteras att när det gäller tvister om EU-varumärken har även unionslagstiftaren, i enlighet med artikel 67 i förordning nr 44/2001, frångått samma regel om domstols behörighet, genom att i artikel 97 i förordning nr 207/2009 införa en avvikande regel om domstols behörighet, vilken framför allt bygger på svarandens hemvist och varigenom det sålunda säkerställs att talan kan väckas vid domstolar i samtliga medlemsstater i tvister som rör EU-varumärken. Genom denna regel undviks att dessa mål koncentreras till domstolarna i Konungariket Spanien, som är den medlemsstat till vilken depositionerna och registreringarna har centraliserats och där registret förs.
- 63 Beneluxvarumärkena och Beneluxmönstren är underkastade ett väl utvecklat system i de tre berörda medlemsstaterna. Med beaktande av denna omständighet, samt med hänsyn till dels den domstolsorganisation som Beneluxländerna har byggt upp, baserad på ett decentraliserat system med möjlighet att begära förhandsavgöranden från Beneluxdomstolen, dels den regionala unionens flerspråkighet, gör domstolen följande bedömning: Den regel som har kodifierats genom artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter bygger framför allt på svarandens hemvist och säkerställer sålunda att talan i mål avseende Beneluxvarumärken och Beneluxmönster kan väckas vid en belgisk, luxemburgsk eller nederländsk domstol, beroende på det aktuella fallet, i stället för att dessa mål (med stöd av artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 och därefter artikel 24.4 i förordning nr 1215/2012) koncentreras till de nederländska domstolarna på den plats till vilken depositionerna och registreringarna har centraliserats och där registret förs. Regeln kan således – såsom generaladvokaten har framhållit i punkt 41 i förslaget till avgörande och i analogi med vad unionslagstiftaren har funnit vad gäller domstols behörighet i mål avseende EU-varumärken – kvalificeras som nödvändig för att systemet med Beneluxvarumärken och Beneluxmönster ska kunna fungera smidigt.
- 64 Av detta följer att artikel 71 i förordning nr 44/2001, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, inte hindrar Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna från att, med avsteg från artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 och artikel 24.4 i förordning nr 1215/2012, behålla den regel om domstols behörighet i mål avseende Beneluxvarumärken och Beneluxmönster, som de införde i artikel 37 punkt A i varumärkeslagen och i artikel 29 punkt 1 i mönsterskyddslagen, och därefter bekräftade genom artikel 4.6 i Beneluxkonventionen.
- 65 Vad gäller EU-domstolens praxis enligt vilken tillämpningen av en konvention som avviker från en regel som har införts av unionen beträffande domstols behörighet, erkännande och verkställighet, inte får medföra ett åsidosättande av de principer som ligger bakom det rättsliga samarbetet inom unionen på privaträttens område (såsom principerna om rättssäkerhet för enskilda och god rättskipning, som det vad gäller domstols behörighet hänvisas till i skälen 11 och 12 i förordning nr 44/2001) (se, bland annat, dom av den 4 maj 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punkt 49, och dom av den 19 december 2013, Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, punkt 36) gör domstolen slutligen följande bedömning. En sådan bestämmelse som artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter, som bygger på den allmänna principen om behörighet för domstolen där svaranden har hemvist, vilken kompletteras av andra forum med en nära anknytning till saken i målet, är förenlig med de principer som nämns i skälen 11 och 12.

- 66 Mot denna bakgrund ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 71 i förordning nr 44/2001 ska, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, tolkas så, att den inte utgör hinder mot att den regel om domstols behörighet i mål om Beneluxvarumärken eller Beneluxmönster som uppställs i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter tillämpas i sådana mål.

Den andra och den tredje frågan

- 67 Mot bakgrund av svaret på den första frågan och det faktum att detta innebär att artikel 22.4 i förordning nr 44/2001 inte är tillämplig, finns det inte anledning att besvara den andra och den tredje frågan.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Artikel 71 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska, mot bakgrund av artikel 350 FEUF, tolkas så, att den inte utgör hinder mot att den regel om domstols behörighet i mål om Beneluxvarumärken eller Beneluxmönster som uppställs i artikel 4.6 i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster) av den 25 februari 2005, som undertecknades i Haag av Konungariket Belgien, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna, tillämpas i sådana mål.

Underskrifter