



# Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
MACIEJ SZPUNAR  
föredraget den 3 maj 2017<sup>1</sup>

**Mål C-231/16**

**Merck KGaA**  
**mot**  
**Merck & Co. Inc.,**  
**Merck Sharp & Dohme Corp,**  
**MSD Sharp & Dohme GmbH**

(begäran om förhandsavgörande från Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning EG nr 207/2009 – Litispendens – Artikel 109.1 – Litispendens i fråga om ett EU-varumärke och ett nationellt varumärke – Begreppet ’samma parter’ – Företag med ekonomiska band som använder samma varumärke – Begreppet ’samma sak’ – Användning av namnet Merck på webbplatser och onlineplattformar – Talan som grundar sig på ett EU-varumärke som föregås av en talan som grundar sig på ett nationellt varumärke – Behörighet saknas delvis för den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först vad gäller en viss geografisk del av unionen”

## Inledning

1. Domstolen ges i begäran om förhandsavgörande i detta mål för första gången tillfälle att tolka regeln om litispens som avses i artikel 109.1 i förordning (EG) nr 207/2009<sup>2</sup> som är tillämplig när talan väcks samtidigt i fråga om EU:s varumärken och nationella varumärken.
2. Denna begäran, som endast är en episod i en rättstvist som förs av två företag som är kända världen över om användningen av namnet Merck, har framställts inom ramen för en talan om intrång av bolaget Merck KGaA vid en tysk domstol som är behörig att pröva mål om EU-varumärken.
3. Kärnebolaget har väckt talan för att förbjuda de tre svarandena i det nationella målet, nämligen Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp och MSD Sharp & Dohme GmbH, att använda ordet ”Merck”, som skyddas av EU-varumärket, på webbplatser som är tillgängliga i Europeiska unionen och på onlineplattformarna Facebook, Twitter och Youtube.

<sup>1</sup> Originalspråk: franska.

<sup>2</sup> Rådets förordning av den 26 februari 2009 om EU:s varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Bortsett från införandet av hänvisningar till ”EU-varumärke” har de berörda bestämmelserna inte ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

4. Vid den tidpunkten då talan väcktes vid den tyska domstolen var en talan redan anhängig mellan samma företag, med undantag för ett av svarandebolagen, vid en domstol i Förenade kungariket. Detta parallella förfarande avser bland annat en talan om intrång på grund av användningen av ordet "Merck" på Internet som skyddas av de nationella varumärkena.

5. Den centrala fråga som ställts inom ramen för förevarande begäran avser tolkningen av villkoren för tillämpning av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 för det fall att den domstol vid vilken talan först har väckts på grundval av nationella varumärken har att pröva tvisten avseende intrång i en medlemsstat, medan den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först är en domstol för EU-varumärken som är behörig för hela unionen.

### **Tillämpliga bestämmelser**

6. I artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

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

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

### **Twisten vid den nationella domstolen**

7. Käranden i det nationella målet är ett moderbolag i den tyska koncernen Merck som utövar verksamhet inom kemi- och läkemedelssektorn, vars historia går tillbaka till 1600-talet.

8. Svarandena i det nationella målet, två amerikanska bolag och det tyska dotterbolaget till ett av dem, ingår i koncernen Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), som är ett av de största läkemedelsföretagen i världen. Historiskt sett härrör koncernen ur det tidigare amerikanska dotterbolaget i den tyska koncernen Merck. Sedan år 1919 är de två koncernerna helt åtskilda i ekonomiskt hänseende.

9. Till följd av denna uppdelning ingicks flera avtal om samexistens mellan den tyska koncernen och den amerikanska koncernen vad gäller användning av varumärken som skyddar namnet Merck. Avtalet av den 1 januari 1970 som ingicks mellan käranden i det nationella målet och Merck & Co hör till dessa avtal.

10. Käranden i det nationella målet är innehavare av flera varumärken som skyddar detta namn, däribland de nationella varumärken som skyddas i Förenade kungariket och EU-ordmärket "Merck" som registrerades för varor i klasserna 5, 9 och 16 och tjänster i klass 42 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.

11. Svarandena i det nationella målet driver flera webbplatser med användning av namnet Merck. Inom ramen för verksamheten på dessa webbplatser sprids inte informationen geografiskt målinriktat, vilket innebär att allt innehåll är tillgängligt i samma form över hela världen och således även inom hela unionen. Svarandena i det nationella målet har även utvecklat andra former av närvaro på Internet, nämligen på onlineplattformerna Facebook, Twitter och Youtube.

12. Den 8 mars 2013 väckte käranden i det nationella målet talan vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), Chancery Division), mot de två första svarandena i det nationella målet och tre andra företag som ingick i samma koncern. Den talan avser för det första åsidosättandet av avtalet av den 1 januari 1970 och för det andra intrång i nationella och internationella varumärken som är skyddade i Förenade kungariket, till följd av svarandenas användning av ordet Merck på Internet.

13. Den 11 mars 2013 väckte käranden i det nationella målet även talan mot svarandena i det nationella målet vid den hänskjutande domstolen, Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, Tyskland), rörande intrång i EU-varumärket Merck, på grund av att svarandena använt namnet Merck på sina webbplatser och onlineplattformerna Facebook, Twitter och Youtube.

14. Genom inlagor av den 11 november 2014 samt av den 12 mars, den 10 september och den 22 december 2015, återkallade käranden i det nationella målet sin talan vad gäller Förenade kungariket. Återkallelsen bestreds av svarandena i det nationella målet.

15. Svarandena i det nationella målet anser att den talan som anhängiggjorts vid den hänskjutande domstolen inte kan tas upp till sakprövning med hänsyn till artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, i vart fall vad gäller grunden om intrång i kärandens EU-varumärke i hela unionen. Den omständigheten att käranden i det nationella målet delvis återkallat sin talan saknar betydelse i detta avseende.

16. Käranden i det nationella målet har i sin tur gjort gällande att artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 inte är tillämplig, eftersom den i det andra förfarandet gjort gällande de rättigheter som den har till följd av EU-varumärket, vilka gäller för hela unionen, och att denna bestämmelse i vart fall inte längre är tillämplig till följd av den delvis återkallat talan vad gäller Förenade kungariket.

17. Den hänskjutande domstolen är osäker på hur artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas med hänsyn tagen till omständigheterna i förevarande fall. Den lutar mot åsikten att de två aktuella förfarandena överensstämmer med varandra och att ordalydelsen i denna bestämmelse inte möjliggör en förklaring om att behörighet delvis saknas som är begränsad till en enda medlemsstat. Den hyser dessutom tvivel vad gäller valet mellan tillämpningen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 och tillämpningen av artikel 109.1 b, med hänvisning till att det EU-varumärke som åberopats vid den hänskjutande domstolen avser en mer omfattande förteckning av varor och tjänster än det nationella varumärke som åberopats vid domstolen i Förenade kungariket.

### **Tolkningsfrågorna och förfarandet vid domstolen**

18. Mot denna bakgrund beslutade Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg) att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”1) Ska begreppet ’samma sak’ i artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att det omfattar en talan som väcks mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, på grund av drift och användning av en globalt och således även på unionsnivå tillgänglig identisk webbplats på samma domän, i det ena fallet rörande intrång i ett EU-varumärke och i det andra rörande intrång i ett nationellt varumärke?

- 2) Ska begreppet 'samma sak' i artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att det omfattar en talan som väcks mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, på grund av drift och användning av ett globalt och således även på unionsnivå identiskt innehåll som är tillgängligt på internet under domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' och – med avseende på var och en av domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' – under samma användarnamn, i det ena fallet rörande intrång i ett EU-varumärke och i det andra rörande intrång i ett nationellt varumärke?
- 3) Ska artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att 'den domstol [i en medlemsstat] som inte anhängiggjorts först' av en 'talan om intrång', angående intrång i ett EU-varumärke till följd av drift av en globalt och således även på unionsnivå tillgänglig identisk webbplats på samma domän – vid vilken anspråk görs gällande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] vad gäller intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium – endast ska förklara sig sakna behörighet för den andra medlemsstats territorium, i vilken en talan först har väckts vid en domstol på grund av intrång i ett nationellt varumärke som är identiskt och gäller för identiska varor som det EU-varumärke som har gjorts gällande vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först', till följd av drift och användning av en globalt och således även på unionsnivå tillgänglig identisk webbplats på samma domän, i den omfattning som varumärkena och varorna är identiska? Eller ska 'den domstol som inte anhängiggjorts först', i detta fall, i den omfattning som varumärkena och varorna är identiska, förklara sig sakna behörighet för samtliga intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium, som gjorts gällande inför nämnda domstol enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] och således på unionsnivå?
- 4) Ska artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att 'den domstol [i en medlemsstat] som inte anhängiggjorts först' av en 'talan om intrång', angående ett intrång i ett EU-varumärke till följd av drift och användning av ett globalt och således även på unionsnivå identiskt innehåll som är tillgängligt på internet under domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' och – med avseende på var och en av domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' – under samma användarnamn, vid vilken anspråk görs gällande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] vad gäller intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium, endast ska förklara sig sakna behörighet för den andra medlemsstats territorium, i vilken en talan först har väckts vid en domstol på grund av intrång i ett nationellt varumärke som är identiskt och gäller för identiska varor som det EU-varumärke som har gjorts gällande vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först', till följd av drift och användning av ett globalt och således även på unionsnivå identiskt innehåll som är tillgängligt på internet under domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' och – med avseende på var och en av domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' – under samma användarnamn, och i den omfattning som varumärket och varorna är identiska? Eller ska 'den domstol som inte anhängiggjorts först', i den omfattning som varumärkena och varorna är identiska, förklara sig sakna behörighet för samtliga intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium, som gjorts gällande hos nämnda domstol enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] och således på unionsnivå?
- 5) Ska artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att en återkallelse av en talan om intrång i ett EU-varumärke – till följd av drift av en globalt och således även på unionsnivå tillgänglig identisk webbplats på samma domän – vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först' i en medlemsstat, vid vilken det inledningsvis framställts krav enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] – vad gäller intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium – med avseende på territoriet för den andra medlemsstaten i vilken en talan först har väckts vid en domstol på grund av intrång i ett nationellt varumärke som är identiskt och gäller för identiska varor som det EU-varumärke som har gjorts gällande vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först', till följd av drift och

användning av densamma globala och således även på unionsnivå tillgängliga identiska webbplats på samma domän, i den omfattning som varumärket och varorna är identiska, utgör hinder för att 'den domstol som inte anhängiggjorts först' förklarar sig sakna behörighet enligt artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009?

- 6) Ska artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att en återkallelse av en talan om intrång i ett EU-varumärke, till följd av drift och användning av ett globalt och således även på unionsnivå identiskt innehåll som är tillgängligt på internet under domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' och – med avseende på var och en av domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' – under samma användarnamn, vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först' i en medlemsstat, vid vilken anspråk inledningsvis gjordes gällande enligt artiklarna 97.2 och 98.1 a i [förordning nr 207/2009] – vad gäller intrång som redan förekommer, eller som det finns risk för, inom en medlemsstats territorium – med avseende på territoriet för den andra medlemsstaten, i vilken en talan först har väckts vid en domstol på grund av intrång i ett nationellt varumärke som är identiskt och gäller för identiska varor som det EU-varumärke som har gjorts gällande vid 'den domstol som inte anhängiggjorts först', till följd av drift och användning av detsamma globala och således även på unionsnivå identiska innehåll som är tillgängligt på internet under domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' och – med avseende på var och en av domänerna 'facebook.com' och/eller 'youtube.com' och/eller 'twitter.com' – under samma användarnamn, i den omfattning som varumärkena och varorna är identiska, utgör hinder för att 'den domstol som inte anhängiggjorts först' förklarar sig sakna behörighet enligt artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009?
- 7) Ska artikel 109.1 a i [förordning nr 207/2009] tolkas så, att det av formuleringen 'om varumärkena i fråga är identiska och gäller för identiska varor eller tjänster' följer att 'den domstol som inte anhängiggjorts först' saknar behörighet om varumärkena är identiska endast i den omfattning EU-varumärket och det aktuella nationella varumärket är registrerat för samma varor och/eller tjänster, eller saknar 'den domstol som inte anhängiggjorts först' helt behörighet, även om det EU-varumärke som gjorts gällande vid denna domstol är skyddat för ytterligare varor och/eller tjänster – som inte skyddas av det andra, nationella varumärket – och vilka kan vara berörda av handlingar som är identiska med eller liknar de angripna handlingarna?

19. Beslutet om hänskjutande inkom till domstolens kansli den 25 april 2016. Parterna i det nationella målet samt Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Parterna i det nationella målet och kommissionen var närvarande vid förhandlingen den 15 februari 2017.

## **Bedömning**

### ***Inledande synpunkter***

20. Genom förevarande begäran om förhandsavgörande ges EU-domstolen tillfälle att ta ställning till flera obehandlade aspekter av regeln om litispensens som är tillämplig i EU:s varumärkeslagstiftning och som föreskrivs i artikel 109.1 i förordning nr 207/2009.

21. För det första leder de faktiska omständigheter som anges i beslutet om hänskjutande, såsom framgår av kommissionens skriftliga yttranden och av det utbyte av ståndpunkter som ägde rum mellan parterna under förhandlingen, till tvivel vad gäller villkoret rörande parternas identitet. Talan vid den hänskjutande domstolen har nämligen väckts mot det tyska dotterbolaget i den amerikanska koncernen som inte deltar i det första förfarandet. Enligt min mening ska denna fråga prövas, även om den inte nämnts i tolkningsfrågorna, för att klargöra samtliga relevanta aspekter i artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 för den hänskjutande domstolen.

22. För det andra kommer jag att analysera kärnfrågan i förevarande fall som avser tolkningen av villkoret rörande samma talan i den mening som avses i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009. Bedömningen kommer även att omfatta frågan om den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först har skyldighet att förklara sig delvis sakna behörighet vad gäller en viss geografisk del av unionen (den första till den fjärde tolkningsfrågan).

23. För det tredje kommer jag, även om svaren på föregående tolkningsfrågor skulle möjliggöra för den hänskjutande domstolen att pröva invändningen om litispendens, i andra hand att undersöka de två andra aspekterna av begäran om förhandsavgörande. Dessa avser dels möjligheten att beakta den delvisa återkallelsen av talan vid bedömningen av litispendenssituationen (den femte och den sjätte tolkningsfrågan), dels avgränsningen mellan punkterna a och b i artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 (den sjunde tolkningsfrågan).

### ***Regeln om litispendens i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009***

24. Artikel 94.1 i förordning nr 207/2009 innehåller en allmän hänvisning till bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001.<sup>3</sup>

25. Denna hänvisning gäller med förbehåll för specifika bestämmelser. I artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs en sådan specifik bestämmelse vad gäller litispendens beträffande mål i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken.

26. Denna bestämmelse kan motiveras med att EU-varumärken och nationella varumärken samexisterar, vilket är karaktäristiskt för systemet för skydd av varumärken i unionen.

27. Syftet med bestämmelsen i artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 överensstämmer i sak med syftet med litispendensreglerna i artikel 27 i Bryssel I-förordningen.<sup>4</sup> Detta syfte består i att undvika motstridiga avgöranden av mål mellan samma parter avseende samma föremål och på samma grunder.<sup>5</sup>

28. I artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 behandlas problematiken med litispendens emellertid i ett mycket begränsat sammanhang, nämligen vid två parallella förfaranden om intrång, varav det ena anhängiggjorts på grundval av ett EU-varumärke och det andra på grundval av ett identiskt nationellt varumärke.

29. Eftersom det således rör sig om en bestämmelse som direkt kan härledas ur litispendensreglerna i Brysselkonventionen,<sup>6</sup> och som därefter har övertagits i Bryssel I-förordningen, är EU-domstolens rättspraxis avseende tolkningen av dessa sistnämnda fortfarande relevant.<sup>7</sup>

3 Rådets förordning av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1, nedan kallad Bryssel I-förordningen).

4 Denna bestämmelse har från och med den 10 januari 2015 ersatts av artikel 29 i 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). På grund av övergångsbestämmelsen i artikel 66.1 i den förordningen ska Bryssel I-förordningen fortfarande tillämpas på förevarande talan som väcktes före den 10 januari 2015. Det kan dessutom noteras att det fall av litispendens som avses i första punkten i de två artiklarna har formulerats på samma sätt.

5 Skäl 17 i förordning nr 207/2009.

6 Konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32; svensk utgåva, EGT C 15, 1997, s. 30), senare ändrad genom konventioner om nya medlemsstaters anslutning till denna konvention (nedan kallad Brysselkonventionen).

7 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Tanchev i målet Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:13, punkt 33).

30. Denna uppfattning stöds av den omständigheten att förordning nr 207/2009 inte avser alla litispendsituationer i vilka det rör sig om ett EU-varumärke. Parallella förfaranden som anhängiggjorts vid domstolar i olika medlemsstater på grundval av samma EU-varumärke omfattas till exempel av litispendsreglerna i Bryssel I-förordningen (eller för talan som väckts från och med den 10 januari 2015 förordning nr 1215/2012).<sup>8</sup>

31. Härav följer att begreppet litispens som ligger till grund för artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 nödvändigtvis måste vara detsamma som ligger till grund för artikel 27.1 i Bryssel I-förordningen.

32. De begrepp som används i artikel 27 i Bryssel I-förordningen för att fastställa en litispendsituation är självständiga i förhållande till analoga begrepp som redan finns i den nationella lagstiftningen.<sup>9</sup>

33. Domstolen har tolkat begreppet litispens med användning av ett test som omfattar tre kriterier: parternas identitet, identitet rörande grunden och föremålet för käromålen. Domstolen har i detta avseende grundat sig på ordalydelsen i artikel 21 i Brysselkonventionen i den franska versionen och andra språkversioner och härvid underlåtit att beakta att det i den tyska och den engelska versionen inte görs någon åtskillnad mellan begreppen föremål och grund för käromålen.<sup>10</sup>

34. Tolkningen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ger upphov till ett liknande språkproblem. I den engelska språkversionen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 används samma uttryck som i artikel 27.1 i Bryssel I-förordningen<sup>11</sup> medan olika begrepp används i de två bestämmelserna på franska och tyska.<sup>12</sup>

35. Eftersom det emellertid tydligt rör sig om en bestämmelse som kan härledas ur de litispensregler som har formulerats i Brysselkonventionen ska denna språkliga skillnad enligt min mening inte beaktas. Vid tolkningen av artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 kan det utgå från att denna bestämmelse grundar sig på samma litispensbegrepp som artikel 27.1 i Bryssel I-förordningen och samma test i tre steg kan användas rörande parternas identitet, och identiteten rörande grunden och föremålet för käromålen.<sup>13</sup>

36. Skillnaden mellan litispensreglerna i nämnda artikel 109 och de i Bryssel I-förordningen består i att villkoret rörande käromålens identitet i det första fallet är uppfyllt, trots att de grundar sig på två rättsliga grunder som är formellt avgränsade från varandra, eftersom det ena grundar sig på ett EU-varumärke och det andra på ett nationellt varumärke, när de berörda varumärkena är identiska och gäller för identiska varor eller tjänster.

8 Se Schennen, D., i Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, fjärde upplagan, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, artikel 109.4.

9 Se, avseende artikel 21 i Brysselkonventionen, dom av den 8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punkt 11), och dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 30). Jag delar inte D. Schennens åsikt att frågan huruvida det rör sig om samma parter och samma sak ska bedömas mot bakgrund av den nationella processrätten. Se Schennen, D., i Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, fjärde upplagan, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, artikel 109.8.

10 Se dom av den 8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, punkt 14), och dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 38).

11 På engelska, "[Actions/proceedings] involving the same cause of action".

12 På franska, "demandes ayant le même objet et la même cause" (artikel 27 i Bryssel I-förordningen) och "actions en contrefaçon [...] formées pour les mêmes faits" (artikel 109.1, i förordning nr 207/2009). På tyska "Klagen wegen desselben Anspruchs" respektive "Verletzungsklagen ... wegen derselben Handlungen".

13 Vad gäller sambandet mellan förordning nr 207/2009 och artikel 27 i Bryssel I-förordningen, se förslag till avgörande av generaladvokaten Bobek i målet Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, punkterna 35–37). Domstolarna i Förenade kungariket har dragit samma slutsats vad gäller samspelet mellan de två bestämmelserna, se Hearst Holdings Inc & Anor mot A.V.E.L.A. Inc & Ors [2014] EWHC 1553 (Ch) (19 maj 2014), punkt 18.

### ***Parternas identitet.***

37. Av beslutet om hänskjutande framgår att det i det andra förfarandet i förevarande mål deltar en part som inte deltog i det första förfarandet, nämligen det tyska dotterbolaget i den koncern som består av de första två svarandena i det nationella målet.

38. Det ska således prövas om de två förfarandena har anhängiggjorts mellan samma parter.

39. När parterna i parallella förfaranden enbart delvis sammanfaller är den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först enbart skyldig att förklara sig sakna behörighet när det rör sig om samma parter i de båda förfarandena, så att förfarandet mellan de andra parterna kan fortsätta.<sup>14</sup>

40. För att det ska anses vara fråga om identiska parter krävs i princip att det rör sig om samma personer.

41. I vissa exceptionella fall kan detta villkor emellertid vara uppfyllt även om parterna i de parallella förfarandena är olika personer.

42. EU-domstolen har nämligen slagit fast att det inte kan uteslutas att de båda parternas intressen kan betraktas som så identiska och så oupplösligt förbundna med varandra, vad gäller föremålet för de två tvisterna, att parterna ska betraktas som en och samma part vid tillämpningen av litispensreglerna.<sup>15</sup>

43. Jag anser att ett sådant undantagsfall föreligger när två parallella förfaranden om intrång, såsom de i förevarande fall, rör samma varumärke som använts av företag med ekonomiska band.

44. Inom ramen för en koncern måste nämligen övervakningen av immateriella rättigheter, inbegripet varumärkesrättigheter, anförtros en av de juridiska personerna, ofta moderbolaget, trots att kännetecknen i praktiken kan användas på ett enhetligt sätt av samtliga företag i koncernen.

45. Under dessa omständigheter kännetecknas de berörda företagens intressen, trots att det rör sig om olika personer, av att de överensstämmer i så hög grad att nämnda företag kan anses utgöra en och samma part med hänsyn till syftet att undvika motstridiga avgöranden på området för varumärken.<sup>16</sup>

46. Jag anser således att två parallella förfaranden om intrång, varav det ena anhängiggjorts mot moderbolaget och, det andra mot samma moderbolag och dess dotterbolag, under de aktuella omständigheterna i förevarande fall kan anses ha anhängiggjorts mellan samma parter när föremålet för käromålen är användningen av samma kännetecken av företag med ekonomiska band. Det ankommer givetvis på den nationella domstolen att tillämpa dessa överväganden på tvisten i det nationella målet.

### ***Identiska förfaranden om intrång***

47. Såsom redan anförts grundar sig artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 på samma litispensbegrepp som artikel 27.1 i Bryssel I-förordningen.

<sup>14</sup> Dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 34).

<sup>15</sup> Se, för ett liknande resonemang, vad gäller parallella förfaranden i vilka en försäkringsgivare och en försäkringstagare var parter, dom av den 19 maj 1998, Drouot assurances (C-351/96, EU:C:1998:242, punkterna 19 och 23).

<sup>16</sup> Se även, för en liknande ståndpunkt, Hartmann, M., *Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, s. 164.



48. Av rättspraxis avseende sistnämnda förordning framgår att förfaranden som omfattas av en litispensregel ska ha samma ”grund”, det vill säga samma rättsliga och faktiska grund,<sup>17</sup> och samma ”föremål”, det vill säga eftersträva samma syfte.<sup>18</sup>

49. Förfarandena måste således inte vara ”identiska” i ordets egentliga bemärkelse, utan ska överensstämma vad avser grunden och föremålet.<sup>19</sup>

50. Enligt min mening vilar artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 på samma kriterier, i och med att det föreskrivs att den är tillämplig på talan mot intrång som väckts om samma sak och på grundval av identiska nationella varumärken och EU-varumärken.

51. Vad i förevarande fall gäller grunden för talan framgår av beslutet om hänskjutande att de båda käromålen grundar sig på rättsliga grunder som kan likställas med varandra vad gäller litispensregeln i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, nämligen på exklusiva rättigheter som följer av nationella varumärken och av ett EU-varumärke, vilka är identiska.

52. Dessutom rör det sig i de två förfarandena om faktiska omständigheter som på sätt och vis överensstämmer med varandra, eftersom de rör användningen av kännetecknet Merck på samma webbplatser.

53. De tolkningsvårigheter som är kopplade till förevarande tvist avser käromålets geografiska aspekt.

54. Trots att de båda käromålen syftar till att förbjuda användningen av samma kännetecken överlappar omfattningen av det konstaterade intrånget i de båda käromålen och de territoriella effekterna av förbuden varandra enbart delvis.

55. Under omständigheterna i förevarande fall är behörigheten för den domstol vid vilken den första talan anhängiggjorts, på grundval av det nationella varumärket, begränsad till Förenade kungariket, medan den andra talan har anhängiggjorts vid en domstol för EU-varumärken som enligt artikel 97.1–97.4 i förordning nr 207/2009 är behörig att pröva om intrång förekommit inom alla medlemsstaters territorium och att anta ett förbud som omfattar hela unionen.

56. Frågan är vilken inverkan denna skillnad har på bedömningen av identiteten av grunden och föremålet för de båda förfarandena?

57. Parterna har olika åsikter i detta avseende. Sökanden i målet vid den nationella domstolen anser att skillnaden vad gäller den territoriella räckvidden av de båda förfarandena utesluter att de kan betraktas som identiska. Svarandena i det nationella målet har i sin tur gjort gällande att den berörda situationen avser två identiska förfaranden med avseende på tillämpningen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009.

58. Kommissionen har i sin tur anfört att villkoret att det ska röra sig om samma ”sak” ska hänföra sig till ett intrång i samma varumärken på samma medlemsstaters territorium. Begreppet ”samma sak” ska enligt kommissionen, i samband med artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, förstås på så sätt att det avser två käromål som inte enbart omfattar intrång i identiska varumärken utan även samma territorium.

17 Dom av den 6 december 1994, Taty (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 39), dom av den 14 oktober 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, punkt 38), och dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrasements (C-523/14, EU:C:2015:722, punkt 43).

18 Dom av den 6 december 1994, Taty (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 41), dom av den 8 maj 2003, Gantner Electronic (C-111/01, EU:C:2003:257, punkt 25), och dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrasements (C-523/14, EU:C:2015:722, punkt 45).

19 Se särskilt, Mankowski, P., och Magnus, U., *European Commentaries on Private International Law (ECPIL)*, Brussels Ibis Regulation, band I, Otto Schmidt, Köln, 2016, artikel 29, s. 726.

59. Det kan noteras att den fråga som uppkommer i förevarande tvist avser en problematik med avseende på vilken två olika ståndpunkter intagits i doktrinen.

60. Enligt den första uppfattningen utgör artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 hinder för ett andra förfarande om intrång som avser samma varumärke oberoende av de geografiska aspekterna av de båda käromålen. Med andra ord krävs enligt denna bestämmelse att den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först, där talan grundar sig på ett EU-varumärke, förklarar sig sakna behörighet, även när det första klagomålet grundar sig på ett nationellt varumärke och således avser intrång som är begränsat till den berörda medlemsstatens territorium.<sup>20</sup>

61. Enligt den andra uppfattningen är två intrångshandlingar, mot vilka talan om intrång väckts samtidigt dels på grundval av ett nationellt varumärke, dels på grundval av ett EU-varumärke, enbart identiska när handlingarna avser samma territorium. Domstolen för EU-varumärken har ingen skyldighet att förklara sig sakna behörighet om den geografiska omfattningen av den tvist som anhängiggjorts vid den går utöver den i tvisten vid den nationella domstolen vid vilken talan anhängiggjorts först.<sup>21</sup> Samma tvivel avseende de två tolkningar av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 som kommer i fråga återspeglas även i vissa nationella domar.<sup>22</sup>

62. De råder överensstämmelse mellan de båda uppfattningarna i den del det fastställs att formuleringen i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 är problematisk. I en vid bemärkelse uppvisar den en brist i domstolsskyddet för innehavaren av ett EU-varumärke. Denna kan inte väcka talan för att säkerställa skyddet för sina rättigheter på unionsnivå om samtidigt talan på grundval av ett nationellt varumärke har anhängiggjorts vid en domstol som är behörig att pröva ett intrång som är begränsat till territoriet i en enda medlemsstat.<sup>23</sup>

63. För att skingra dessa tvivel avseende tolkningen ska enligt min mening hänvisas till systematiken hos den berörda bestämmelsen.

64. Det syfte som eftersträvas med artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 framgår av samspelet mellan två principer. Det rör sig dels om EU-varumärkets enhetliga karaktär, dels om samexistensen mellan detta varumärke och nationella varumärken, som gör det nödvändigt att undvika motstridiga avgöranden.

65. Sambandet mellan dessa principer framgår av de mål som anges i skälen 16 och 17 i förordning nr 207/2009. Enligt dessa skäl ska rättsverkan av de beslut som avser giltighet av och intrång i EU-varumärken omfatta hela unionen. För övrigt bör motstridiga avgöranden undvikas i mål avseende samma sak rörande ett EU-varumärke och parallella nationella varumärken.<sup>24</sup>

20 Se Schack, H., "Die grenzüberschreitende Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte", i *Festschrift für Rolf Stürner*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, s. 1352.

21 Se Halbsguth, D., *Territorialität im Verletzungsverfahren aus der Europäischen Gemeinschaftsmarke*, Hamburg, 2010, sidorna 117 och 118, och Janal, R., *Europäisches Zivilverfahrensrecht und Gewerblicher Rechtsschutz*, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, §13 punkt 61.

22 Se dels tysk rättspraxis (OLG Düsseldorf, 08.11.2005 - I-20 U 110/04 – RODEO/RODEO DRIVE), dels rättspraxis i Förenade kungariket (Prudential Assurance mot Prudential Insurance [2003] EWCA Civ 327 och Hearst Holdings Inc & Anor v A.V.E.L.A. Inc & Ors [2014] EWHC 1553). För en analys av dessa domar se Hartmann, M., *Die Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren*, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009, sidorna 105–108.

23 Se Halbsguth, D., ovan, s. 118, Janal, R., ovan anført arbete, s. 61, Schack, ovan anført arbete, s. 1352. H. Schack har anført att ett sådant resultat är "hårt men uppenbarligen avses" av lagstiftaren ("hart aber anscheinend gewollt").

24 Se, avseende sambandet mellan dessa två skäl, dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 42).

66. Samspelet mellan dessa två mål skulle emellertid äventyras om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 skulle ges en vid tolkning, på så sätt att den skulle utgöra hinder för innehavaren av ett EU-varumärke att åberopa rättsverkan av ett sådant varumärke i hela EU av det skälet att en talan samtidigt väckts på grundval av ett nationellt varumärke om intrång inom ett mer begränsat område. En sådan tolkning skulle visserligen främja målet att undvika motstridiga avgöranden, men äventyra syftet att säkerställa att de beslut som avser intrång i EU- varumärken får rättsverkan i hela unionen.

67. Däremot kan balansen mellan de båda målen garanteras fullt ut om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 tolkas så, att den enbart är tillämplig på parallella förfaranden vars territoriella aspekter sammanfaller. En sådan tolkning säkerställer, för det första, att innehavaren av ett EU-varumärke kan tillvarata sina rättigheter på europeisk nivå, även i de fall där ett förfarande på grundval av ett nationellt varumärke anhängiggjorts samtidigt. För det andra möjliggör den även att motstridiga avgöranden undviks, eftersom den territoriella behörigheten för domstolar vid vilka talan anhängiggjorts parallellt på grundval av nationella varumärken och ett EU-varumärke kan avgränsas klart.

68. Jag anser därför, i ett fall där det första förfarandet anhängiggjorts på grundval av ett nationellt varumärke rörande intrång inom den berörda medlemsstatens territorium, och det andra förfarandet anhängiggjorts på grundval av ett EU-varumärke rörande intrång i den medlemsstaten, men även inom andra geografiska delar av unionen, att dessa två förfaranden enbart delvis sammanfaller vad avser intrång inom det territorium på vilket det nationella varumärket är skyddat.

69. Detta övervägande stöds enligt min mening av det mer allmänna synsätt som ligger till grund för tillämpningen av artikel 27 i Bryssel I-förordningen.

70. När det gäller artikel 27 i den förordningen ska frågan huruvida målen rör samma sak, prövas bland annat mot bakgrund av de potentiella verkningarna av den kommande domen från den domstol vid vilken talan först väckts. Det är således lämpligt att fråga sig om parten i det första förfarandet fortfarande har något att vinna i det andra förfarandet efter att ha vunnit eller tappat målet i det första förfarandet.<sup>25</sup>

71. En förklaring om att behörighet saknas på grund av litispendens lämpar sig följaktligen enbart om de potentiella verkningarna av domarna i de två förfarandena överlappar varandra. Om denna princip gäller för artikel 27 i Bryssel I-förordningen måste den även gälla för artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009.<sup>26</sup>

72. Om, såsom i förevarande fall, den domstol vid vilken talan anhängiggjorts först prövar frågan om intrång i ett nationellt varumärke, kan en framgång i målet i den första tvisten inte säkerställa innehavaren av EU-varumärket ett skydd som är så omfattande som det som begärts i det andra förfarandet på grundval av EU-varumärket.

73. Syftet med artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 är visserligen även att undvika en sådan situation i vilken innehavaren av parallella varumärken, ett EU-varumärke och ett identiskt nationellt varumärke kan väcka talan vid två domstolar i olika medlemsstater rörande samma intrång.

74. Det bör emellertid noteras att ett sådant missbruk av förfaranden inte kan antas föreligga. Det kan framför allt inte uteslutas att innehavaren av parallella varumärken i vissa situationer kan ha objektiva skäl att åberopa sina rättigheter i två parallella förfaranden. Detta verkar vara fallet här, eftersom intrånget inom Förenade kungarikets territorium måste prövas tillsammans med den avtalsrättsliga tvisten som grundar sig på avtalet om samexistens av den 1 januari 1970.

<sup>25</sup> Se förslag till avgörande av generaladvokaten Jääskinen i målet Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, punkt 67).

<sup>26</sup> Se Janal, R., ovan anförd arbete, §13 punkt 61.

75. För den tolkning som jag föreslagit talar mer grundläggande överväganden som grundar sig på principen om ett effektivt domstolsskydd som fastställs i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

76. Jag är i detta avseende medveten om att hänvisningen till stadgan om de grundläggande rättigheterna i princip inte kan leda till en ändring av räckvidden av litispensreglerna eller bestämmelserna om fastställande av behörig domstol i allmänhet.<sup>27</sup> När en berörd bestämmelse möjliggör två tolkningar ska enligt min mening den väljas som gör det möjligt att säkerställa en lösning som vägleds av principen om ett effektivt domstolsskydd. Om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 emellertid ska tolkas så, att en domstol för EU-varumärken är skyldig att förklara sig sakna behörighet om talan samtidigt har väckts vid en domstol med mindre omfattade territoriell behörighet skulle domstolsskyddet för de rättigheter som en innehavare av ett EU-varumärke har kunna äventyras.

77. Av alla dessa skäl anser jag att artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att föremålet och grunden för två förfaranden som rör intrång, varav det första har anhängiggjorts på grundval av ett nationellt varumärke och rör intrång inom en medlemsstats territorium, och det andra har anhängiggjorts på grundval av ett EU-varumärke och avser intrång inom hela unionen, enbart överlappar varandra delvis, nämligen i den del som avser territoriet i den medlemsstat i vilken det nationella varumärket skyddas.

***Förklaring om att behörighet delvis saknas som enbart omfattar en viss geografisk del av unionen***

78. Vilken skyldighet åvilar den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först enligt artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 för det fall förfarandena om intrång enbart delvis sammanfaller med varandra?

79. Om två förfaranden delvis överlappar varandra måste den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först endast förklara sig sakna behörighet om detta krävs för att förhindra denna överensstämmelse.<sup>28</sup>

80. Detta förutsätter naturligtvis att en sådan förklaring om att behörighet delvis saknas är möjlig med hänsyn till det andra förfarandets karaktär.

81. Det ska i detta avseende påpekas att domstolen redan har fastställt principer enligt vilka domstolen för EU-varumärken undantagsvis kan begränsa den territoriella rättsverkan av ett avgörande i ett mål om intrång i följande två fall. För det första i det fallet där sökanden har inskränkt den geografiska räckvidden av sin talan, genom att utöva sin rätt att fritt bestämma omfattningen av talan, och för det andra i de fall där domstolen för EU-varumärken, på grundval av uppgifter som i princip ska läggas fram av svaranden, finner att användningen av det berörda kännetecknet inte medför någon risk för förväxling med ett EU-varumärke i en exakt definierad del av unionen.<sup>29</sup>

82. Enligt min mening bör ett tredje fall av inskränkning av den geografiska räckvidden av ett avgörande som meddelats i en talan om intrång i ett EU-varumärke tilläggas. Det rör sig om det fall där domstolen för EU-varumärken, vid vilken talan inte anhängiggjorts först, ska förklara sig delvis sakna behörighet för att avgränsa räckvidden av förfaranden som anhängiggjorts samtidigt på grundval av nationella varumärken och EU-varumärken från varandra.

<sup>27</sup> Se förslag till avgörande av generaladvokaten Jääskinen i målet Weber (C-438/12, EU:C:2014:43, punkterna 87 och 88).

<sup>28</sup> Se, för ett liknande resonemang avseende delvis identitet rörande parterna, dom av den 6 december 1994, Tatry (C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 33).

<sup>29</sup> Se dom av den 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punkterna 46–48), och dom av den 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 36).

83. Jag anser vidare att ansvaret att begränsa den geografiska behörigheten för att undvika en litispendenssituation inte ankommer på parterna i tvisten, utan på den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först.

84. Detta framgår såväl av den uppgift som en domstol har att fastställa sin geografiska behörighet, som av mekanismen av litispendensreglerna i vilka det föreskrivs att ett mål ska vilandeförklaras och att domstolen därefter ska förklara sig sakna behörighet i ett fall av litispendens. Detta återspeglas även i ordalydelsen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 enligt vilken den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först, på eget initiativ ska förklara sig sakna behörighet.

85. Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser jag att artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att för det fall att förfaranden som anhängiggjorts samtidigt på grundval av ett nationellt varumärke och ett EU-varumärke delvis sammanfaller, vad gäller det territorium på vilket det nationella varumärket skyddas, ska domstolen för EU-varumärken, om talan inte anhängiggjorts vid den domstolen först, på eget initiativ förklara sig sakna behörighet avseende den del av talan som avser det territorium på vilket förfarandena sammanfaller.

### *I andra hand: Följderna av en förklaring om att behörighet delvis saknas*

86. Mot bakgrund av vad som anförts ovan behöver inte den femte till den sjunde tolkningsfrågan besvaras. Jag kommer kort att gå in på dessa frågor, i andra hand, för det fall att domstolen finner att de bör besvaras.

87. Den hänskjutande domstolen har ställt den femte och den sjätte tolkningsfrågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida en delvis återkallelse av talan av kändan i det nationella målet, avseende intrånget i Förenade kungariket, kan beaktas vid tillämpningen av artikel 109.1 b i förordning nr 207/2009.

88. Det bör inledningsvis noteras att svarandena i det nationella målet har anført att den aktuella återkallelsen saknar verkan enligt den nationella processrätten, enligt vilken en ensidig återkallelse av talan endast är verksam om den sker före förhandlingen. Det rör sig emellertid här om en fråga avseende den nationella processrätten som inte omfattas av EU-domstolens behörighet. Jag kommer således enbart att pröva rättsverkan av återkallelsen av talan mot bakgrund av artikel 109.1 b i förordning nr 207/2009.

89. Kändan i det nationella målet har i detta avseende gjort gällande att återkallelsen i förevarande mål undanröjer överlappningen mellan de båda förfarandena, så att litispendens inte längre föreligger. Svarandena i det nationella målet har i sin tur gjort gällande att frågan om litispendens föreligger ska bedömas i början av förfarandet, vilket innebär att en återkallelse av talan under förfarandet inte kan beaktas.

90. Såvitt jag vet har EU-domstolen ännu inte haft tillfälle att uttala sig om följderna av en återkallelse av talan vid tillämpningen av litispendensreglerna.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> I domstolens rättspraxis ges inte något klart svar på denna fråga. I dom av den 14 oktober 2004, Mærsk Olie & Gas (C-39/02, EU:C:2004:615, punkt 41), beaktade domstolen vid tillämpningen av artikel 22 i Bryssel I-förordningen den omständigheten att det första förfarandet var avslutat och att det därmed inte längre förelåg några "käromål som har samband med varandra". I dom av den 8 maj 2003, Gantner Electronic (C-111/01, EU:C:2003:257, punkt 30), slog domstolen däremot fast att det skulle vara oförenligt med syftet med artikel 21 i Brysselkonventionen om innehållet och arten av en talan kunde ändras genom en svarandes yrkanden, som med nödvändighet framställs vid en senare tidpunkt, eftersom en sådan lösning skulle kunna leda till att den domstol som inledningsvis ansetts vara behörig enligt denna artikel blev tvungen att senare avvisa talan.

91. Eftersom litispensreglerna avser behörigheten för den domstol vid vilken talan anhängiggjorts stämmer det visserligen att beslut i detta avseende i princip ska fattas med hänsyn till den situation som rådde vid den tidpunkt då talan väcktes.

92. Detta övervägande måste emellertid stå i överensstämmelse med målet med de berörda reglerna som syftar till att undvika motstridiga avgöranden. Om det till följd av en händelse under förfarandet inte längre finns någon risk för motstridiga avgöranden ska detta enligt min mening beaktas vid tillämpningen av litispensreglerna.<sup>31</sup>

93. Jag anser därför att det vid tillämpningen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska beaktas när förfaranden avseende intrång som anhängiggjorts samtidigt, till följd av en delvis återkallelse av talan som med giltig verkan gjorts inom ramen för det andra förfarandet, inte längre kan anses som identiska.

### ***I andra hand: Identitet rörande varor och tjänster***

94. Den hänskjutande domstolen har ställt den sjunde frågan för att få klarhet i hur de fall som avses i artikel 109.1 a och b i förordning nr 207/2009 ska åtskiljas.

95. Även om relevansen av denna aspekt inte framgår tydligt av beslutet om hänskjutande, så framgår det av de argument som parterna i det nationella målet har framfört att de är oeniga vad gäller frågan om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 är tillämplig när det EU-varumärke som åberopats vid den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först även har registrerats för ytterligare varor och tjänster som inte omfattas av det nationella varumärke som åberopats i det första förfarandet.

96. Såsom kommissionen med rätta har anfört är det i detta avseende, för tillämpningen av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, relevant huruvida förfarandena vid de två domstolarna avser intrång i ett nationellt varumärke respektive ett EU-varumärke vad gäller samma varor och tjänster. Om intrång med avseende på ytterligare varor och tjänster enbart åberopas vid den domstol vid vilken talan inte anhängiggjorts först sammanfaller grunden för de båda klagomålen enbart delvis så att en delvis återkallelse av talan kan komma i fråga.

97. Såsom redan anförts ovan saknar denna aspekt betydelse om domstolen ansluter sig till mina förslag till svar vad avser de fyra första frågorna.

### **Förslag till avgörande**

98. Mot bakgrund av ovannämnda överväganden föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som hänskjutits av Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, Tyskland) på följande sätt:

Artikel 109.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att två förfaranden om intrång som anhängiggjorts vid domstolar i olika medlemsstater, varav det ena på grundval av intrång i ett nationellt varumärke inom en medlemsstats territorium, och det andra på grundval av intrång i ett EU-varumärke inom hela unionen, enbart sammanfaller delvis, vad avser den medlemsstatens territorium.

<sup>31</sup> Se, i samband med rättspraxis från Förenade kungariket, Briggs, A., *Civil Jurisdiction and Judgments*, Routledge, New York, 2015, s. 324. Det har i detta avseende anförts att artiklarna 21 och 22 i Brysselkonventionen avser parallella förfaranden och således inte är tillämpliga när en av parterna har avslutat det första förfarandet (Internationale Nederlanden Aviation Lease BP -v-Civil Aviation Authority [1997] 1 Lloyd's Reports 80). Italienska Corte suprema di Cassazione (Högsta domstolen, Italien) har gjort samma bedömning inom ramen för artikel 21 i samma konvention, i dom av den 28 april 1993 (nr 4992).

Domstolen för EU-varumärken ska, om talan inte anhängiggjorts vid den domstolen först, på eget initiativ förklara sig sakna behörighet avseende den del av talan som avser det territorium på vilket förfarandena sammanfaller.