



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
föredraget den 20 juni 2017<sup>1</sup>

**Mål C-425/16**

**Hansruedi Raimund  
mot  
Michaela Aigner**

(begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen) (Österrike))

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriell och industriell äganderätt – EU-varumärke –  
Förhållande mellan en talan om intrång och ett genkärsmål om ogiltigförklaring”

1. Parterna i den tvist som föranlett förevarande mål om förhandsavgörande saluför produkter (kryddblandningar som ska tillsättas starka alkoholdrycker) som liknar varandra men inte är identiska och som båda kallas ”Baucherlwärmer”. En av produkterna skyddas dessutom av ett EU-varumärke, som har registrerats vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).<sup>2</sup>
2. Innehavaren av det kännetecknet (Hansruedi Raimund) väckte talan om intrång i hans varumärke och gjorde gällande att Michaela Aigner, som sålde sina produkter under samma beteckning, gjorde intrång i de rättigheter som följer av registerskyddet.
3. Michaela Aigner avgav svaromål och framställde en invändning<sup>3</sup> om ogiltighet med avseende på varumärket och två år senare<sup>4</sup> väckte hon ett genkärsmål. I båda fallen gjorde hon gällande att Hansruedi Raimund var i ond tro då han ansökte om registrering av kännetecknet ”Baucherlwärmer”, eftersom hon använt det redan innan han förvärvade den industriella äganderätten.
4. Tvisten har gett upphov till två förfaranden som i första instans prövas av den österrikiska domstolen för EU-varumärken (Handelsgericht Wien, Handelsdomstolen i Wien, Österrike) och i andra instans av Oberlandesgericht Wien (Regionala överdomstolen i Wien, Österrike). Genkärsmålet har ännu inte avgjorts i första instans, men i målet om varumärkesintrång har domar meddelats i första och andra instans. Den sistnämnda domen har överklagats till Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen, Österrike).

1 Originalspråk: spanska.

2 Nedan även kallad ”myndigheten”.

3 Jag kommer att använda mig av ordet invändning i dess processrättsliga betydelse. Ordet har sitt ursprung i den romerska rättens *exceptio*, som innebar att svaranden invände mot kändens *actio*.

4 Enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett.

5. Oberster Gerichtshof ska närmare bestämt pröva huruvida domen i målet om varumärkesintrång fick meddelas innan genkäröålet hade avgjorts. Oberster Gerichtshof har för att skingra sina tvivel rörande detta ställt två tolkningsfrågor till EU-domstolen, som ska uttala sig om räckvidden av förordning (EG) nr 207/2009<sup>5</sup> mot bakgrund av två relevanta faktorer: a) giltighetspresumtionen för EU-varumärken och b) sambandet mellan en talan om intrång i ett EU-varumärke och ett genkärösmål om ogiltigförklaring av varumärket som en svarande kan väcka.

### **I. Tillämpliga bestämmelser: Förordning nr 207/2009**

6. Skäl 16 har följande lydelse:

”Det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärken får rättsverkan i och omfattar hela gemenskapen eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och byrån och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos [union]svarumärkena. ...”

7. I skäl 15 anges följande:

”I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett [union]svarumärke och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas. ...”

8. Bland de allmänna bestämmelserna i avdelning I föreskrivs följande i artikel 1.2:

”2. Ett [union]svarumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela gemenskapen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås ifrån eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas om det inte gäller för hela gemenskapen. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

9. I avdelning VI, som handlar om avstående, upphävande och ogiltighet, regleras ogiltighetsgrunder för EU-varumärken i avsnitt 3 och i artikel 52 behandlas absoluta ogiltighetsgrunder på följande vis, vad beträffar de aspekter som är av intresse i förevarande fall:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärösmål i mål om varumärkesintrång ska ett [union]svarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

- a) Om [union]svarumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.
- b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

...”

5 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Den har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 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) (nedan kallad förordning 2015/2424). Förordning 2015/2424 är av tidsmässiga skäl inte tillämplig på denna tvist, men den kan vara till hjälp för tolkningen.

10. I artikel 53 behandlas relativa ogiltighetsgrunder på följande vis, med avseende på de aspekter som är relevanta i förevarande fall:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett [union]svarumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

...

c) Om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 är uppfyllda.

...”

11. I avdelning X (”Behörighet och förfarande i mål om EU-varumärken”) finns i avsnitt 2, som handlar om tvister om intrång i och giltighet av EU-varumärken, artikel 95.1 som har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade domstolar för EU-varumärken, vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

12. Artikel 96 (”Behörighet i fråga om intrång och giltighet”) har följande lydelse:

”Domstolarna för [union]svarumärken ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till EU-varumärken,

...

d) genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke enligt artikel 100.”

13. I artikel 99 (”Giltighetspresumtion – Invändningar”) föreskrivs följande:

”1. Domstolarna för [union]svarumärken ska anse ett gemenskapsvarumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkärsmål om upphävande eller om ogiltighetsförklaring.

2. Ett [union]svarumärkes giltighet får inte bestridas i en fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång.

3. I mål som avses i artikel 96 a och c<sup>[6]</sup> kan en talan om upphävande eller ogiltighet av ett [union]svarumärke som inte utgör ett genkärsmål, tas upp i den mån svaranden hävdar att rättigheterna för innehavaren av [union]svarumärket skulle kunna upphävas på grund av otillräcklig användning eller på grund av att [union]svarumärket skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av svarandens äldre rättighet.”

14. I artikel 100 föreskrivs följande:

”1. Ett genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring får endast grunda sig på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i denna förordning.

6 Artikel 96 c avser talan om ersättning enligt artikel 9.3 i förordning nr 207/2009, vilken saknar intresse i förevarande mål.

2. En domstol för [union]svarumärken ska avvisa ett genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, om ett beslut av byrån i ett mål om samma sak mellan samma parter redan har vunnit laga kraft.

...”

15. För de fall där det finns konnexa mål eller ärenden mellan domstolar eller mellan en domstol för EU-varumärken och EUIPO, föreskrivs följande i artikel 104:

- ”1. En domstol för [union]svarumärken, som ska avgöra ett sådant mål som avses i artikel 96, bortsett från fastställsetalan om att det inte föreligger något intrång, ska om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, antingen på eget initiativ efter att ha hört parterna, eller på begäran av någon part efter att ha hört övriga parter, förklara målet vilande, om [union]svarumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av genkärsmål vid en annan domstol för [union]svarumärken, eller om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring redan gjorts hos byrån.
2. Byrån ska förklara en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring vilande, om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet, antingen på eget initiativ efter att ha hört parterna, eller på begäran av någon part efter att ha hört övriga parter, om [union]svarumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av genkärsmål vid en domstol för [union]svarumärken. ...”

## II. Faktiska omständigheter och tolkningsfrågor

### A. Faktiska omständigheter<sup>7</sup>

16. På 1980- och 1990-talen bedrev Michaela Aigners far handel med bland annat örter och krydd- och örttillsatser, som han sålde i sin butik och, ambulerande, på mässor och marknader och i gatustånd.

17. År 2000 tog Michaela Aigner över faderns rörelse under firmanamnet ”Kräuter Paul” (”Hälsokosthandlare Paul”) och hon säljer bland annat en kryddblandning som är avsedd att tillsättas alkohol med hög alkoholhalt och som hon kallar ”Baucherlwärmer”.<sup>8</sup>

18. Hansruedi Raimund arbetade hos Michaela Aigners far fram till 1998, då han i stället började konkurrera med honom. Under firmanamnet ”Bergmeister” säljer Hansruedi Raimund en kryddtillsats som han också, sedan omkring år 2000, kallar ”Baucherlwärmer”, med samma användningsområde, egenskaper och effekter som konkurrentens produkt.

19. För att försäkra sig om ensamrätt till tecknet lyckades Hansruedi Raimund den 28 april 2006 få ordmärket ”Baucherlwärmer” registrerat som EU-varumärke för klasserna 5, 29, 30 och 33 i Niceöverenskommelsen<sup>9</sup> med prioritet från den 17 maj 2005, då ansökan gjordes.

20. Enligt Hansruedi Raimund upptäckte han i samband med en mässa i Waldviertel (Niederösterreich) och andra marknader i förbundslandet Oberösterreich och i Salzburg, i juli 2006, att Michaela Aigner erbjöd och sålde sin produkt under namnet ”Baucherlwärmer”.

<sup>7</sup> Redogörelsen för de faktiska omständigheterna bygger på beslutet att begära förhandsavgörande och på handlingarna i målet. Det ankommer logiskt sett på den nationella domstolen att rättskraftigt slå fast vilka omständigheter som den anser styrka.

<sup>8</sup> Blandningen tillsätts sådana alkoholhaltiga drycker, vilket ger en varm känsla i magen. Det är därifrån namnet är hämtat, eftersom tecknets ordagranna översättning är ”magvärmare”.

<sup>9</sup> Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

21. Eftersom Hansruedi Raimund ansåg att Michaela Aigner gjorde intrång i hans EU-varumärkesrättigheter, väckte han talan om varumärkesintrång vid Handelsgericht Wien, som i Österrike fungerar som domstol för EU-varumärken i första instans.

## **B. Tvistens processuella bakgrund**

22. I målet om varumärkesintrång yrkade Hansruedi Raimund att Michaela Aigner skulle förpliktas att: i) upphöra med att använda kännetecknet "Baucherlwärmer" för varor och tjänster i de angivna klasserna (förbudsföreläggande), ii) avlägsna alla varor eller handlingar genom vilka varumärkesintrånget har skett från marknaden (talan om avlägsnande)<sup>10</sup> och iii) offentliggöra domen (talan om spridning).

23. Michaela Aigner har bland annat gjort gällande att Hansruedi Raimund förvärvade EU-varumärket på ett otillbörligt sätt och i ond tro. Samma argument kom senare att ligga till grund för ett genkärsmål som hon väckte om ogiltigförklaring av det varumärke som Hansruedi Raimund hade registrerat.

24. I första instans vilandeförklarade Handelsgericht Wien förfarandet rörande genkärålet, fram till dess att det förelåg en lagakraftvunnen dom i målet om varumärkesintrång.

25. Oberlandesgericht Wien (Regionala överdomstolen i Wien) upphävde emellertid vilandeförklaringen efter det att beslutet överklagats, vilket innebär att genkärålet på nytt är anhängigt i första instans.<sup>11</sup> Någon dom har ännu inte meddelats i det målet. Talan om varumärkesintrång ogillades däremot av domstolen i första instans i dom av den 17 maj 2015. Domstolen fann det styrkt att Hansruedi Raimund var i ond tro när han ansökte om varumärkesregistreringen, vilket var vad Michaela Aigner hade gjort gällande.

26. Appellationsdomstolen fastställde den 5 oktober 2015 domen i första instans. Appellationsdomstolen fann att enligt artikel 99 i förordning nr 207/2009 får svaranden i ett mål om varumärkesintrång invända att varumärkesinnehavaren (tidigare sökanden) var i ond tro, om samma svarande bestrider giltigheten av det registrerade varumärket på grundval av ett genkärsmål, även om det inte har avgjorts än. Det innebär således att kravet i artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 är uppfyllt.

27. När Hansruedi Raimund ansökte om registrering av varumärket visste han enligt appellationsdomstolen sedan lång tid tillbaka att Michaela Aigner, och dessförinnan hennes far, använde kännetecknet "Baucherlwärmer" för en produkt som var mycket lik hans egen. Med sin ansökan ville Hansruedi Raimund förhindra att Michaela Aigner fortsatte att använda kännetecknet.

28. Oberlandesgericht Wien fastställde således att det varumärke som Hansruedi Raimund hade registrerat var ogiltigt, i enlighet med artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, på grund av att han var i ond tro när ansökan gjordes. Hansruedi Raimund kunde således inte åberopa det varumärket gentemot Michaela Aigner.

10 Även om talan om avlägsnande ("Beseitigung") nämns i beslutet att begära förhandsavgörande, framgår det av de handlingar i målet som Oberster Gerichtshof har översänt, bland annat av den dom som överklagats till den domstolen, att Hansruedi Raimund även väckte talan om förstörande ("Vernichtung").

11 Att döma av de handlingar som den hänskjutande domstolen har översänt prövas både talan om varumärkesintrång och genkärålet av Handelsgericht Wien, men i olika sammansättning. Det beror sannolikt på att det gick två år mellan väckandet av talan om varumärkesintrång och genkärålet, enligt vad Hansruedi Raimund har uppgett i sin inlägga. Under alla förhållanden finns det ingen uppgift om att målen skulle ha förenats.

29. Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen) ska pröva överklagandet av appellationsdomstolens dom, det vill säga den dom som meddelats i målet om varumärkesintrång. Varumärkets innehavare Hansruedi Raimund har vid Oberster Gerichtshof gjort gällande att domstolarna i lägre instans inte fick pröva invändningen om ond tro i målet om varumärkesintrång om inte de båda målen (talan om varumärkesintrång och genkäröålet om ogiltighet) först hade förenats eller det förelåg en lagakraftvunnen dom i förfarandet rörande genkäröålet.

30. Den hänskjutande domstolen har förklarat att enligt artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 kan en invändning om ogiltighet endast vinna framgång om svaren i målet om varumärkesintrång har "bestritt giltigheten" av varumärket på grundval av ett genkärösmål. Om en bokstavstolkning görs av den bestämmelsen, räcker det enligt den hänskjutande domstolen att ett genkärösmål har väckts för att kravet i den ska vara uppfyllt. Om bestämmelsens syfte i stället beaktas, kan det konstateras att det handlar om att undvika motstridighet mellan rättsläget mellan parterna (*inter partes*), som har sin grund i förfarandet om varumärkesintrång, och det rättsläge som har sin grund i den allmängiltiga verkan (*erga omnes*) av den dom i vilken varumärket förklaras ogiltigt efter det att genkärösmål väckts.

31. Den hänskjutande domstolen menar att även om unionslagstiftaren har föreskrivit att en talan om varumärkesintrång i princip bara får ogillas om det styrkts att det enligt den nationella lagstiftningen finns en grund för att med allmängiltig verkan (*erga omnes*) förklara varumärket ogiltigt, så är det inte riktigt fallet här. I bestämmelserna om förfaranden om intrång i nationella varumärken, å ena sidan, föreskrivs inte någon ogiltigförklaring med allmängiltig verkan (*erga omnes*) på grundval av ett genkärösmål.<sup>12</sup> Vid en talan om intrång i ett sådant nationellt varumärke är å andra sidan en ogiltigförklaring bara möjlig som en "prejudicialfråga" som enbart har verkan mellan parterna (*inter partes*).

32. Vad beträffar EU-varumärken anser den hänskjutande domstolen att för att en invändning om ogiltighet i ett mål om varumärkesintrång ska kunna vinna framgång, måste varumärket samtidigt ha ogiltigförklarats i ett förfarande.

33. Oberster Gerichtshof har sammanfattat de tre alternativen – och de därmed förknippade frågorna – på följande vis:

- "Huruvida det är tillräckligt att väcka ett genkärösmål, varvid talan om intrång kan ogillas före avgörandet av genkäröålet avseende förvärv av varumärke i ond tro, eller
- huruvida intrångstalan kan ogillas på den grunden endast om varumärket, åtminstone på samma gång ogiltigförklaras på grund av genkäröålet, eller
- huruvida invändningen i intrångsförfarandet om ond tro vid förvärvet av varumärket kan vinna framgång först då varumärket genom genkäröålet rättskraftigt förklaras vara ogiltigt.<sup>13</sup>

34. Mot bakgrund av detta beslutade Oberster Gerichtshof att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Får en talan om intrång i ett unionsvarumärke (artikel 96 a i förordning (EG) nr 207/2009 ... på grundval av en invändning om att en ansökan om varumärkesregistrering gjorts i ond tro (artikel 52.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 ... ogillas när motparten visserligen har väckt därpå grundade genkärösmål om ogiltigförklaring av unionsvarumärket (artikel 99.1 i förordning (EG) nr 207/2009 ... men dessa genkärösmål ännu inte har avgjorts?

<sup>12</sup> Av beslutet att begära förhandsavgörande framgår att enligt den österrikiska varumärkeslagstiftningen är det bara Patentamt (patent- och varumärkesmyndigheten) som får ogiltigförklara nationella varumärken med allmängiltig verkan (*erga omnes*).

<sup>13</sup> Understrykningar i originalet.

- 2) Om den frågan besvaras nekande, får en domstol ogilla en talan om intrång i ett EU-varumärke på grundval av en invändning om att en ansökan om varumärkesregistrering gjorts i ond tro, när genkäröålet åtminstone bifalls samtidigt, eller måste den invänta att avgörandet av genkäröålet vinner laga kraft innan talan i intrångsmålet avgörs?”

### III. Förfarandet vid domstolen och parternas argument

#### A. Förfarandet

35. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 1 augusti 2016.
36. Båda parterna i det nationella målet har inkommit med skriftliga yttranden.
37. Det har i enlighet med artikel 76.2 i domstolens rättegångsregler inte ansetts nödvändigt att hålla någon muntlig förhandling.

#### B. Sammanfattning av de yttranden som getts in

38. Av den hänskjutande domstolens tre alternativ har Hansruedi Raimund förespråkat det sista, det vill säga att det krävs att det finns en rättskraftig ogiltigförklaring, på grundval av ett genkärösmål (eller eventuellt ett myndighetsbeslut), för att en talan om varumärkesintrång ska kunna ogillas.

39. Hansruedi Raimund har motiverat sitt förkastande av det första alternativet (att det är tillräckligt att väcka ett genkärösmål för att iaktta artikel 99.1 i förordning nr 207/2009) med att det är oförenligt med bestämmelsens syfte. Han anser således liksom den hänskjutande domstolen att systemet i förordning nr 207/2009, även mot bakgrund av artikel 104 i samma förordning, ger företräde åt genkärösmål framför invändningar i samband med mål om varumärkesintrång, när det rör sig om ogiltigförklaring av ett varumärke. Detta beror på att en dom som meddelas i ett förfarande om genkärösmål har allmängiltig verkan (*erga omnes*) medan en dom som meddelas i ett mål om varumärkesintrång bara har verkan mellan parterna (*inter partes*).

40. Hansruedi Raimund menar vidare att det är otänkbart att unionslagstiftaren skulle anse att det är tillräckligt att ett genkärösmål väcks. Om det skulle vara tillräckligt för att uppfylla villkoren i artikel 99.1 i förordning nr 207/2009, skulle artikel 100.7 bli helt innehållslös.

41. Vad beträffar det andra alternativet (att det krävs samtidiga domar i målet om varumärkesintrång och i förfarandet om genkäröålet) har Hansruedi Raimund förkastat det på grund av att det inte förhindrar att motstridiga beslut meddelas, vilket även Oberster Gerichtshof medgav i beslutet att begära förhandsavgörande.<sup>14</sup>

42. Hansruedi Raimund har således förespråkat det tredje alternativet (att talan om intrång inte kan avgöras förrän det finns en lagakraftvunnen dom i förfarandet rörande genkäröålet om ogiltighet), eftersom det skulle innebära att den allmängiltiga verkan (*erga omnes*) av domar om ogiltigförklaring av ett varumärke efter genkärösmål på så sätt respekteras. Han anser att processekonomiska skäl talar för denna tolkning.

<sup>14</sup> Den hänskjutande domstolen har pekat på ett antal situationer där varumärket har förklarats ogiltigt på grundval av ett genkärösmål och talan om intrång har ogillats, och där de efterföljande överklagandena (kärändens enbart av domen i vilken genkäröålet bifalls eller svarandens enbart av någon av de två domarna) kan leda till oförenliga domstolsavgöranden om de bifalls.

43. Michaela Aigner har å sin sida förespråkat den hänskjutande domstolens första alternativ. Hon grundar sin ståndpunkt på ordalydelsen av artikel 99.1 i förordning nr 207/2009. Hon anser att den bestämmelsen endast kräver att genkäröålet har väckts (det räcker att varumärkets giltighet har "bestridits"), men inte att målet ska ha avgjorts genom en dom och än mindre att domen ska ha vunnit laga kraft.

44. Dessutom är det enligt artikel 99.3 i förordning nr 207/2009 möjligt att framställa invändning om att varumärket är ogiltigt på grund av att innehavaren var i ond tro, då talan om intrång bestrids, eftersom varumärket "skulle kunna förklaras ogiltigt" på grund av svarandens äldre rättighet, utan att det föreskrivs att det krävs en lagakraftvunnen dom om ogiltighet.

45. Michaela Aigner har betonat att varken ordalydelsen av eller syftet med artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 ger stöd för intresset att undvika motstridiga avgöranden i mål om intrång (med verkan mellan parterna (*inter partes*) och om ogiltigförklaring (med allmängiltig verkan (*erga omnes*) av varumärket. Det problemet får lösas på grundval av nationell rätt. Enligt Michaela Aigner kände unionslagstiftaren redan till problemet och hade godtagit det och denne har inte heller ändrat de relevanta bestämmelserna i den senare förordningen nr 2015/2024.

46. Avslutningsvis har Michaela Aigner, i andra hand, för det fall att domstolen inte skulle dela hennes ståndpunkt, föreslagit att den andra tolkningsfrågan ska besvaras så att ett ogillande av talan om varumärkesintrång förutsätter att varumärket, åtminstone samtidigt, har förklarats ogiltigt på grundval av genkärösmål, vilket kräver att målen förenas. I annat fall skulle risken för motstridiga avgöranden i sak inte undanröjas.

## IV. Bedömning

### A. Inledande anmärkningar

47. Omständigheterna i förevarande mål kan verka förvirrande för den som är van vid ett civilprocessrättsligt system där genkärösmål (inte bara rörande varumärkesrätt) kan väckas i samma mål och vid samma domstol som prövar huvudkäröålet och som avgör båda i en och samma dom.<sup>15</sup>

48. Att döma av beslutet att begära förhandsavgörande tillämpas inte nödvändigtvis den modellen i den österrikiska civilprocessrätten och jag anser därför att det är nödvändigt att göra vissa påpekanden som underlättar förståelsen av tvistefrågorna.

49. För det första har Oberster Gerichtshof angett att enligt den österrikiska civilprocesslagen "ska en domstol ... i ett intrångsförfarande pröva en invändning om ogiltigförklaring av ett nationellt varumärke även när motparten inte har lämnat in en motsvarande ansökan till patentmyndigheten om att varumärket ska upphävas (genkärösmål är inte möjligt i fråga om nationella varumärken)".<sup>16</sup> Den har emellertid medgett att så inte är fallet när det gäller EU-varumärken.

<sup>15</sup> Ett genkärösmål är en självständig talan som svaranden väcker mot käranden i samma mål, när det finns ett visst samband mellan genkäröålet och huvudkäröålet och domstolen är behörig att avgöra båda i en och samma dom. I ett tvistemål kan svaranden antingen *försvara sig* (det vill säga invända mot kärandens talan) eller *gå till motattack* (det vill säga framställa egna yrkanden gentemot käranden) genom ett genkärösmål. Även om vissa rättsordningar godtar "genkärömålsinvändningar" eller underförstådda genkärösmål (exempelvis rörande kvittning av fordringar eller ogiltigförklaring av vissa rättshandlingar) behöver det inte behandlas i förevarande mål om förhandsavgörande.

<sup>16</sup> Punkt 3.2 i beslutet att begära förhandsavgörande. Jag vet inte om den omständigheten kan ha något samband med att det dröjde en tid innan Michaela Aigner väckte genkäröålet och att hon åberopade ond tro som invändning i sak i sitt svaromål på Hansruedi Raimunds talan.

50. Även om ett genkärsmål i allmänhet är en talan som svaranden i sin tur väcker i ett förfarande som käranden har inlett mot honom vid samma domstol,<sup>17</sup> gjorde Michaela Aigner för det andra inte sig skyldig till något formellt fel då hon väckte genkärsmål i tvisten, eftersom hon gjorde det vid den behöriga domstolen för EU-varumärken i Österrike.<sup>18</sup>

51. För det tredje måste det, ur en annan synvinkel, beaktas att den hänskjutande domstolen då den har ställt sina frågor har förutsatt att talan om varumärkesintrång i förevarande fall inte fick ogillas på andra grunder än att den som ansökte om registrering var i ond tro (exempelvis att det inte förelåg någon risk för förväxling av parternas produkter). Den hänskjutande domstolen har förutsatt att om det skulle föreligga sådana andra omständigheter, skulle det inte vara nödvändigt att först avgöra genkärsmålet.

## B. Den första tolkningsfrågan

52. Får enligt artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 en talan om intrång i ett EU-varumärke ogillas på grundval av en invändning om att den som ansökte om registrering av varumärket var i ond tro, när svaranden i sin tur har väckt genkärsmål (och åberopat samma onda tro) om ogiltigförklaring av varumärket och detta genkärsmål ännu inte har avgjorts? Så lyder i korthet den hänskjutande domstolens första fråga.

53. Jag anser att det skulle vara alltför förenklat att besvara frågan enbart mot bakgrund av ordalydelsen av artikel 99.1 i förordning nr 207/2009. I avsaknad av annan rättspraxis (mig veterligen har domstolen inte tolkat denna bestämmelse tidigare), bör svaret bygga på två faktorer som ligger till grund för den artikel som ska tolkas och andra faktorer i samma normativa sammanhang.

54. Den första faktorn är EU-varumärkets *enhetliga karaktär* vars betydelse det inte går att bortse från. Enligt skäl 3 i förordning nr 207/2009 är syftet med förordningen att skapa en unionsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela unionen.

55. Detta syfte kommer till uttryck i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009, där det föreskrivs att ett EU-varumärke ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela unionen: det får inte registreras, överlåtas eller avstås från eller bli föremål för beslut om upphävande av innehavarens rättigheter eller förklaras ogiltigt, inte heller får dess användning förbjudas, om det inte gäller för hela unionen.<sup>19</sup>

56. Enligt skälen 16 och 17 i samma förordning ska EU-varumärken ha en enhetlig karaktär. Där anges att det är nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i EU-varumärken får rättsverkan i och omfattar hela unionen, för att *förhindra motstridiga beslut från domstolarna och byrån* och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos dessa varumärken. Vidare betonas det att *motstridiga avgöranden bör undvikas i mål* mellan samma parter och avseende samma sak rörande ett EU-varumärke och parallella nationella varumärken.<sup>20</sup>

17 Genkärsmål brukar motiveras med processekonomiska skäl och av att man vill undvika risken för motstridiga domar. Se Ochońska, A., *Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, sidorna 269 och 270.

18 Det är oklart varför den sistnämnda domstolen inte förenade de två målen för att avgöra dem samtidigt. Det tycks i själva verket inte vara allmän praxis att låta en annan domstol eller en annan sammansättning av samma domstol pröva genkärsmålet. I den tvist som gav upphov till dom av den 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361)*, punkterna 3 och 4, prövade samma sammansättning av Handelsgericht Wien, i egenskap av domstol i första instans för EU-varumärken, såväl talan om intrång i EU-varumärket som genkärsmålet.

19 Dom av den 12 april 2011, *DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238)*, punkterna 40 och 41.

20 *Ibidem*, punkt 42.

57. Den andra viktiga faktorn är EU-varumärkenas *giltighetspresumtion*, efter det att EUIPO har gjort en kontroll i samband med prövningen av ansökan om registrering. Skyldigheten att iaktta legalitetsprincipen innebär att ett EU-varumärkes fulla verkan ska erkännas (eftersom registreringen av det är ett beslut som härrör från ett av Europeiska unionens organ) så länge varumärket inte har ogiltigförklarats genom ett annat beslut med motsatt innehåll, fattat av ett behörigt organ, som vunnit laga kraft.<sup>21</sup>

58. Denna presumtion regleras även i artikel 99.1 i förordning nr 207/2009, i vilken alla berörda parter, däribland de nationella domstolarna, uppmanas att i princip anse ett EU-varumärke vara giltigt.

59. Förfarandena för att bestrida denna giltighet regleras i artikel 52.1 i samma förordning och de inskränker sig till två: a) ett administrativt förvarande vid EUIPO, på ansökan av part,<sup>22</sup> och b) ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång, det vill säga vid de nationella domstolarna för EU-varumärken.

60. Av dessa bestämmelser, jämförda med varandra, framgår att domstolarna för EU-varumärken inte på eget initiativ får pröva om ett varumärke är ogiltigt, och att det i tvister som anhängiggörs vid dem ankommer på svaranden att på grundval av ett genkärsmål yrka<sup>23</sup> att det varumärke i vilket intrång har gjorts gällande i huvudförfarandet ska ogiltigförklaras.<sup>24</sup>

61. Enligt artikel 99.3 i förordning nr 207/2009 får en svarande i ett mål om varumärkesintrång<sup>25</sup> emellertid framställa invändning om ogiltighet utan att behöva väcka genkärsmål, men bara om han åberopar en äldre rättighet till varumärket i fråga.<sup>26</sup> Så är inte fallet i förevarande mål.

62. Lydelsen av artiklarna 52.1 och 53.1, jämförda med artikel 99.1 och 99.3 samt med artikel 100.1 i förordning nr 207/2009, talar för att en talan om ogiltighet av ett EU-varumärke i domstol endast kan väckas genom ett genkärsmål. Talan måste bygga på någon av de grunder som anges i de ovannämnda artiklarna 52 (absoluta ogiltighetsgrunder) och 53 (relativa ogiltighetsgrunder) i den förordningen. Det enda undantaget från denna regel, vilket föreskrivs i den tidigare nämnda artikel 99.3, är inte tillämpligt i förevarande mål.

63. Detta val från unionslagstiftarens sida är förenligt med EU-varumärkets enhetliga karaktär och med syftet att undvika motstridiga avgöranden rörande ett och samma kännetecken som har registrerats av EUIPO.

21 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 februari 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38), punkt 5, och dom av den 28 januari 2016, Éditions Odile Jacob/kommissionen (C-514/14 P, EU:C:2016:55), punkt 40.

22 EUIPO:s beslut att bifalla eller avslå ansökan om ogiltigförklaring får överklagas till myndighetens överklagandenämnder. Deras beslut får i sin tur överklagas till tribunalen, vars domar får överklagas till domstolen. I egentlig mening sker emellertid ogiltigförklaringen genom ett förvaltningsbeslut, eftersom den efterföljande domstolsprövningen (i unionens domstolar) endast avser ogiltigförklaringens laglighet. Ett varumärke får bara förklaras ogiltigt i domstol om ett beslut att avslå en ansökan om ogiltigförklaring överklagas och en av unionens domstolsinstanser bifaller detta överklagande.

23 Svaranden får även yrka att varumärket ska upphävas, som en möjlig grund för genkärsmålet. Jag kommer inte att behandla det sistnämnda alternativet, eftersom det faller utanför ramen för förevarande tvist.

24 I det administrativa förfarandet saknar EUIPO också befogenheter att på eget initiativ pröva ogiltigheten. Enligt artikel 56.1 i förordning nr 207/2009 är det upp till de ekonomiska aktörer som konkurrerar med varumärkesinnehavarna att försöka hålla rent i registren, som en av mina föregångare uttryckte det, medan EUIPO ska förhålla sig fullständigt neutral. Se beträffande detta generaladvokaten Ruiz Jarabo Colomers förslag till avgörande i målet Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633), punkt 46. Även om det målet gällde upphävande, kan hans synpunkter även tillämpas när det gäller ogiltighet.

25 Genom direkt hänvisning till artikel 96 a i samma förordning.

26 I och med de ändringar som infördes genom förordning nr 2015/2424 föll denna möjlighet bort. Det rädde tvivel om huruvida den var förenlig med prioritetsprincipen, eftersom den krävde att innehavaren av en äldre rättighet skulle kunna få till stånd en ogiltigförklaring av det yngre varumärket för att med framgång kunna invända mot detta. Den nya lydelsen av artikel 9 i förordning nr 207/2009 borde skingra dessa tvivel. Se Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, s. 108.

64. En dom som meddelas i ett mål om intrång i EU-varumärken har verkan mellan parterna (*inter partes*), vilket innebär att den endast är bindande för parterna i målet när den har vunnit laga kraft. En dom i vilken varumärket förklaras ogiltigt, genom att genkäröålet bifalls, har däremot allmängiltig verkan (*erga omnes*). Det är därför som det i artikel 100.6 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att EUIPO ska "införa uppgifterna i beslutet" (om ogiltigförklaring) i registret, vilket får retroaktiv verkan, det vill säga verkan *ex tunc*.<sup>27</sup>

65. Om en svarande i ett mål om varumärkesintrång utan vidare skulle få invända mot detta genom att åberopa (absoluta eller relativa) ogiltighetsgrunder, skulle det finnas risk för att likartade mål där rättighetshavaren har väckt talan i vissa fall skulle kunna leda till en ogiltigförklaring och i andra fall inte. Det bör erinras om att enligt artikel 97.5 i förordning nr 207/2009 får en rättighetshavare väcka talan om intrång i den medlemsstat där intrånget har skett (*forum delicti commissi*) som alternativ till den plats där svaranden har hemvist.<sup>28</sup>

66. Unionslagstiftaren har således velat att giltigheten av den här typen av varumärken endast ska kunna angripas genom genkärösmål vid nationell domstol. Samtidigt har unionslagstiftaren infört en säkerhetsmekanism för att hantera flera samtidiga förfaranden, rörande intrång och genkärösmål, nämligen att vilandeförklara målet, på de villkor som anges i artikel 104.1 i förordning nr 207/2009.

67. Mot bakgrund av detta kan jag inte instämma med den tolkning av artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 som Michaela Aigner har förespråkade. Enligt henne kan en invändning om ogiltighet av varumärket vinna bifall, inom ramen för ett mål om intrång, under förutsättning att ett genkärösmål har väckts (men det behöver inte ha avgjorts).

68. Som den hänskjutande domstolen med rätta har påpekat, är denna tolkning oförenlig med bestämmelsens syfte. Det är svårt att förstå varför unionslagstiftaren skulle föreskriva att målet ska vilandeförklaras när det finns en litispendenssituation som innefattar två olika domstolar för varumärken, som ett sätt att undvika motstridiga domar rörande samma sak, och inte föreskriva denna skyldighet när en talan om intrång och ett genkärösmål prövas av en och samma domstol för EU-varumärken (även om den har olika sammansättning).

69. Visserligen ankommer det på varje medlemsstats interna rättsordning att, i enlighet med dess processuella autonomi<sup>29</sup> ange hur dess domstolar för EU-varumärken ska organiseras, samt fastställa deras rättegångsregler, under förutsättning att de regler som finns i förordning nr 207/2009 inte åsidosätts. Systemet för fördelning av behörighet (och på motsvarande sätt fördelningen av mål inom en och samma domstol i olika sammansättning) för de nationella domstolarna för EU-varumärken får emellertid inte strida mot syftet att förhindra motstridiga avgöranden rörande ett och samma varumärke.

27 Enligt artikel 55.2 i samma förordning. Den retroaktiva verkan ska emellertid inte påverka de redan uppkomna rättsliga situationer som nämns i artikel 55.3.

28 I sådana fall är en domstol för EU-varumärken enligt artikel 98.2 endast behörig i fråga om handlingar som har begåtts inom den medlemsstats territorium i vilken denna domstol är belägen. Även om denna bestämmelse inte är helt i överensstämmelse med principen om EU-varumärkens enhetlighet, är syftet med den att förhindra så kallad *forum shopping* som aldrig är önskvärt. Se Sosnitzer, O., "Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 – C-235/09 – DHL/Chronopost", *GRUR*, 2011, s. 468.

29 Se bland annat dom av den 11 september 2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447), punkt 49, dom av den 2 oktober 2003, Weber's Wine World m.fl. (C-147/01, EU:C:2003:533), punkt 103, dom av den 7 januari 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12), punkt 67; och dom av den 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163), punkt 43.

70. Inom systemet för att bestrida EU-varumärken i domstol görs skillnad mellan invändningar och genkärsmål. Svaranden kan endast framställa invändning om ogiltighet i ett mål om intrång om denne har en äldre rättighet med avseende på det varumärket (artikel 99.3 i förordning nr 207/2009).<sup>30</sup>

71. I alla andra fall måste en svarande i ett mål om intrång i ett EU-märke som gör gällande att det är ogiltigt väcka genkärsmål. Ett yrkande om ogiltigförklaring som framställs på det sättet har *prejudiciell verkan* i förhållande till talan om intrång, eftersom presumptionen om varumärkets giltighet ifrågasätts. Före prövningen av huruvida det har skett ett intrång i varumärkesrättigheterna, måste det prövas om varumärket fortfarande är giltigt, vilket är just vad svaranden har ifrågasatt genom sitt genkärsmål.

72. Det är ur ett processrättsligt perspektiv ologiskt att ogilla en talan om intrång (utom i det fall som den hänskjutande domstolen har nämnt) utan att först ha prövat frågan om varumärkets ogiltighet som har aktualiserats genom genkärsmålet. Denna bristande logik gäller såväl om tvisterna prövas av olika domstolar för EU-varumärken som om de prövas var och en för sig av en och samma domstol (i förevarande fall Handelsgericht Wien) i olika sammansättning.

73. Den första tolkningsfrågan bör således besvaras så att artikel 99.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att när ett genkärsmål har väckts om ogiltigförklaring av EU-varumärket på grundval av att innehavaren var i ond tro då han ansökte om registrering, får den domstol som är behörig att pröva huvudtalan om intrång i varumärket inte godta den ogiltighetsgrunden, som gjorts gällande genom en invändning, förrän genkärsmålet har avgjorts.

### C. Den andra tolkningsfrågan

74. Den andra tolkningsfrågan från Oberster Gerichtshof ställs om den första frågan besvaras nekande, vilket är vad jag föreslår.

75. Den hänskjutande domstolens fråga förutsätter här, under de ovan beskrivna omständigheterna, att domstolen för EU-varumärken ska invänta domen avseende genkärsmålet innan intrångsmålet avgörs. Räcker det då att denna dom har meddelats, eller måste den även ha vunnit laga kraft?

76. Om domstolen bifaller svarandens genkärsmål (det vill säga om varumärket ogiltigförklaras), skulle domstolen för EU-varumärken enligt den nationella rätten<sup>31</sup> antingen kunna ogilla talan om intrång eller slå fast att den saknar föremål, eftersom det är omöjligt att göra intrång i ett varumärke som har förlorat sitt registerskydd med retroaktiv verkan (*ex tunc*).

77. Genom att föreskriva att genkärsmålet först måste avgöras innan ett avgörande kan meddelas i intrångsmålet, uppfyller den behöriga domstolen syftet att undvika motstridiga avgöranden, vilket hade kunnat äventyra EU-varumärkenas enhetlighet.

78. Oberster Gerichtshof befarar emellertid att parternas agerande i intrångsmålet och i genkärsmålet även här skulle kunna undergräva den samstämmighet som uppnås genom samtidiga avgöranden, exempelvis genom att bara överklaga ett av avgörandena till en högre instans.<sup>32</sup>

30 Stöd för denna slutsats finner man i Huet, A., "La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.º 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]", *Journal du Droit International*, nr 3, 1994, s. 630, och Gallego Sánchez, F., "Artículo 96 – Demanda de reconvencción", i Casado Cerviño, A. och Llobregat Hurtado, M.L. (red.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid, 2000, s. 874.

31 I artikel 14.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att "... intrång i ett [union]svarumärke [ska] regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X".

32 För en närmare redogörelse, se fotnot 14 i detta förslag till avgörande.

79. Mot bakgrund av detta frågar sig den hänskjutande domstolen om det borde krävas att den första domstolen väntar med att avgöra tvisten om varumärkesintrånget fram till dess att den dom i vilken genkäröålet bifalls har vunnit laga kraft, just för att undvika motstridigheter.

80. Enligt min uppfattning innehåller förordning nr 207/2009 inte någon bestämd regel om att den behöriga domstolen måste vänta tills domen i vilken genkäröålet bifalls har vunnit laga kraft. Den innehåller inte heller någon regel som förhindrar det.

81. Av de artiklar i förordning nr 207/2009 där domstolsavgörandets ”laga kraft” uttryckligen nämns,<sup>33</sup> knyter artikel 56.3 an till att en domstol i en medlemsstat har avgjort ett mål mellan samma parter om samma sak och att detta avgörande har vunnit laga kraft (det vill säga att det är oåterkalleligt och att det inte finns något rättsmedel mot det).<sup>34</sup>

82. I dessa bestämmelser klargörs emellertid inte hur det förhåller sig med avgöranden som meddelats i respektive mål, men som inte har vunnit laga kraft. Att detta inte har reglerats beror sannolikt på att förordning nr 207/2009 behandlar domars rättskraft i syfte att uppnå samstämmighet mellan EUIPO:s beslut och de avgöranden som de nationella domstolarna för EU-varumärken meddelar. Jag ska uppehålla mig lite vid denna aspekt.

83. Till skillnad från förfarandet för registrering av EU-varumärken, som i förordning nr 207/2009 har utformats som en exklusiv behörighet för EUIPO som inte kan prövas av nationella domstolar,<sup>35</sup> har både nationella domstolar för EU-varumärken och EUIPO behörighet att ogiltigförklara ett EU-varumärke.

84. Denna behörighet ska emellertid utövas alternativt och exkluderande. Det innebär att enbart det första organ som prövar tvisten<sup>36</sup> (antingen en domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkärösmål har väckts eller EUIPO om en ansökan om ogiltighet har getts in till myndigheten) får pröva varumärkets giltighet. För att undvika motstridiga avgöranden ska det andra organet vilandeförklara förfarandet fram till dess att det första förfarandet har avgjorts, enligt artikel 104 i förordning nr 207/2009.

85. Denna vilandeförklaring<sup>37</sup> och den nationella EU-varumärkesdomstolens skyldighet (artikel 100.6 i samma förordning) att underrätta EUIPO om sitt avgörande, när ett genkärösmål om ogiltighet av ett sådant varumärke har bifallits och avgörandet har vunnit laga kraft, utgör lagstiftarens mekanismer för att säkerställa samstämmigheten mellan avgöranden rörande ogiltighet och överensstämmelse mellan EU-varumärkesregistret och de verkliga förhållandena rörande de tecken som det innehåller.

86. Om en och samma domstol vid olika tidpunkter ska pröva talan om varumärkesintrång och genkäröålet om ogiltigförklaring av varumärket, förhindrar kravet på samstämmighet mellan avgörandet rörande genkäröålet och avgörandet i intrångsmålet att dessa blir motstridiga. Jag finner emellertid inget skäl för att på grundval av förordning nr 2007/2009 kräva att domstolen ska avvakta med det (andra) avgörandet fram till dess att den eventuella utgången av tvisten i de högre instanserna kan beaktas.

33 Artikel 55.3 a, artikel 56.3; artikel 84.3, artikel 100.6 och artikel 112.6.

34 I artikel 100.2 i förordning nr 207/2009 utsträcks denna verkan (dock utan att ”laga kraft” nämns, mot bakgrund av organets administrativa karaktär) till att omfatta beslut av EUIPO som har ”vunnit laga kraft” i ett mål [*sic*] om samma sak mellan samma parter”.

35 Dom av den 21 juli 2016, Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582), punkt 50.

36 Med undantag av den möjlighet som föreskrivs i artikel 100.7 i förordning nr 207/2009, nämligen att den nationella domstolen för EU-varumärken får förklara målet om genkärösmål vilande och på ansökan av en av parterna hänskjuta beslutet om ogiltighet till EUIPO.

37 Enligt den nya lydelse som artikel 100.4, i förordning nr 207/2009 har fått genom förordning nr 2015/2424 ska den domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkärösmål har väckts förklara målet vilande i enlighet med artikel 104.1, *till dess beslutet om ansökan om ogiltighetsförklaring från EUIPO är slutgiltigt*.

87. EU-varumärkesdomstolens skyldighet som jag tog upp när jag behandlade den första tolkningsfrågan, innebär att den ska avvakta utgången av genkäröålet innan den (samtidigt eller därefter, beroende på vad den nationella processrätten medger) avgör målet om intrång. När avgörandet om genkäröålet har meddelats anser jag inte att denna skyldighet måste vara beroende av parternas processtrategier, vilka i varierande mån styrs av sannolikheten att nå framgång med efterföljande överklaganden.

88. Jag anser liksom Oberster Gerichtshof att om avgörandet i intrångsmålet skulle göras beroende av parternas agerande med avseende på de efterföljande överklagandena av den dom i vilken genkäröålet bifalls, skulle det med största sannolikhet medföra att avgörandet avsevärt drar ut på tiden. Syftet att förhindra motstridiga avgöranden rörande ett och samma varumärke har redan uppnåtts genom att avgörandet rörande genkäröålet ges företräde för att sedan ligga till grund för prövningen av talan om intrång.

89. Eftersom parterna i de båda målen är desamma, även om de har olika ställning, har de samma möjligheter till försvar och måste ta konsekvenserna av sina egna handlingar. Var och en av dem kan visserligen genom att överklaga göra så att det dröjer längre innan domarna i första instans vinner rättskraft, men denna möjlighet får inte ges företräde framför den skyldighet som domstolen som ska pröva målet har.

90. Mot bakgrund av detta vill jag klargöra att även om förordning nr 207/2009 inte kräver att den domstol som prövar talan om intrång ska avvakta att domen rörande genkäröålet vinner laga kraft, hittar jag ingen bestämmelse i den förordningen som förhindrar en sådan fördröjning. De processuella reglerna i varje medlemsstat, så som de tolkas av domstolarna i högsta instans, får föreskriva den ena eller den andra lösningen, eftersom det inte finns några unionsrättsliga bestämmelser om detta.

91. Det är möjligt att domen rörande genkäröålet inte överklagas och den domstol som meddelat den är då skyldig att underrätta EUIPO om den rättskraftiga domen. Eftersom fristen för överklagande inte är särskilt lång, ser jag inget hinder för att den nationella domstolen då avvaktar att domen rörande genkäröålet vinner laga kraft innan den avgör målet om intrång. Om domen däremot överklagas, ankommer det på den nationella domstolen att pröva omständigheterna i intrångsmålet<sup>38</sup> och om den finner det lämpligt förklara detta mål vilande till dess att domen rörande genkäröålet har vunnit laga kraft.

92. Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser jag att den andra tolkningsfrågan ska besvaras så att domstolen för EU-varumärken får ogilla talan om varumärkesintrång på grundval av att sökanden var i ond tro då han ansökte om registrering, om det genkärösmål i vilket det yrkats att varumärket ska ogiltigförklaras av samma skäl åtminstone bifalls samtidigt. Unionsrätten kräver inte att domstolen ska avvakta till dess att domen rörande genkäröålet har vunnit laga kraft innan den avgör intrångsmålet, men det finns heller inget som hindrar att den gör det.

<sup>38</sup> Som jämförelse kan det påpekas att skyldigheten att förklara målet vilande enligt artikel 104.1 i förordning nr 207/2009 inte är av absolut karaktär, eftersom den bara gäller om det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet.

### Förslag till avgörande

93. Med hänsyn till vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen besvarar de tolkningsfrågor som Oberster Gerichtshof (Högsta domstolen, Österrike) har ställt enligt följande:

- 1) Artikel 99.1 i rådets förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas på så sätt att när ett genkärsmål har väckts om ogiltigförklaring av EU-varumärket på grundval av att innehavaren var i ond tro då han ansökte om registrering, får den domstol som prövar huvudtalan om intrång i varumärket inte godta den ogiltighetsgrunden, som gjorts gällande genom en invändning, förrän genkärsmålet har avgjorts.
- 2) Domstolen för EU-varumärken får ogilla talan om varumärkesintrång på grundval av att sökanden var i ond tro då han ansökte om registrering, om det genkärsmål i vilket det yrkats att varumärket ska ogiltigförklaras av samma skäl åtminstone bifalls samtidigt. Unionsrätten kräver inte att domstolen ska avvakta till dess att domen rörande genkärsmålet har vunnit laga kraft innan den avgör intrångsmålet, men det finns heller inget som hindrar att den gör det.