



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 oktober 2017*

”Begäran om förhandsavgörande – Förordning (EG) nr 207/2009 – EU-varumärke – Artikel 109.1 – Mål om EU-varumärken och nationella varumärken – Litispensens – Begreppet ’samma sak’ – Användning av ordet ’Merck’ i domännamn och på plattformar för sociala medier på internet – Talan som grundas på ett nationellt varumärke följd av en talan som grundas på ett EU-varumärke – Förklaring om att behörighet saknas – Omfattning”

I mål C-231/16,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland) genom beslut av den 14 april 2016, som inkom till domstolen den 25 april 2016, i målet

Merck KGaA

mot

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

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

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 15 februari 2017,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Merck KGaA, genom S. Völker och M. Pemsel, Rechtsanwältin,
- Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. samt av MSD Sharp & Dohme GmbH, genom A. Bothe, Y. Draheim och P. Fromlowitz, Rechtsanwältin,

* Rättegångsspråk: tyska.

– Europeiska kommissionen, genom T. Scharf och M. Wilderspin, båda i egenskap av ombud,
och efter att den 3 maj 2017 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,
följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 109.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Merck KGaA, å ena sidan, och Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp. och MSD Sharp & Dohme GmbH, å andra sidan, angående Mercks begäran att sistnämnda företag ska förbjudas att använda ordet "MERCK" i sina domännamn och på plattformar för sociala medier på internet samt i firmanamn, såväl i Tyskland som i övriga länder i Europeiska unionen.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning (EG) nr 44/2001

- 3 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) har, såvitt avser relationerna mellan medlemsstaterna, ersatt konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, som undertecknades den 27 september 1968 (EGT L 299, 1972, s. 32).

- 4 I skäl 15 i förordning nr 44/2001 angavs följande:

"För att rättskipningen skall fungera väl, måste man minimera möjligheten för samtidiga förfaranden och se till att oförenliga domar inte meddelas i två medlemsstater. Det måste finnas klara och effektiva regler för att avgöra frågor om litispensens ..."

- 5 I artikel 27 i förordningen, som ingår i avsnitt 9 i samma kapitel, med rubriken "Litispensens och mål som har samband med varandra", föreskrevs följande:

"1. Om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig.

2. När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig, skall övriga domstolar självmant avvisa talan till förmån för den domstolen."

Förordning nr 207/2009

- 6 I skälen 3 och 15–17 i förordning nr 207/2009 anges följande:

"(3) För att fullfölja [unionens] ... mål förefaller det nödvändigt att tillhandahålla en [unionsordning] för varumärken som innebär att företag genom ett enda förfarande kan förvärva [EU-varumärken] som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela [unionen]. Principen om [EU-varumärkens] enhetliga karaktär bör gälla om inget annat sägs i denna förordning.

...

- (15) För att förstärka skyddet för [EU-varumärken] bör medlemsstaterna med beaktande av sina egna nationella system utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, vilka ska ha behörighet att ta upp frågor om intrång i och giltighet av [EU-varumärken].
- (16) Det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i [EU-varumärken] får rättsverkan i och omfattar hela [unionen] eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos [EU-varumärkena]. Bestämmelserna i förordning [nr 44/2001] bör tillämpas i alla mål rörande [EU-varumärken], om inte annat anges i den här förordningen.
- (17) I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett [EU-varumärke] och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas. När talan väcks i flera fall i en och samma medlemsstat bör därför medlen för att uppnå detta syfte sökas i de nationella rättegångsreglerna, vilka inte påverkas av denna förordning, men om talan väcks i flera fall i olika medlemsstater, synes de bestämmelser som bygger på bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 om litispensens och konnexitet vara lämpliga.”

7 I artikel 1.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Ett [EU-varumärke] ska ha en enhetlig karaktär. Det ska ha samma rättsverkan i hela [unionen]: 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 [unionen]. Denna princip ska gälla om inte annat föreskrivs i denna förordning.”

8 I artikel 109 har rubriken ”Litispensens och konnexitet beträffande mål om [EU-varumärken] och nationella varumärken” och återfinns i avsnitt 1 i avdelning XI med rubriken ”Mål som grundar sig på flera varumärken” i nämnda förordning. I punkt 1 a i den artikeln 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.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 9 Käranden i det nationella målet, Merck, är ett farmaceutisk-kemiskt företag som enligt beslutet om hänskjutande har omkring 40 000 anställda och är verksamt i 67 länder i världen.
- 10 Den första svaranden i det nationella målet, Merck & Co., som är börsnoterat, är moderbolag till den andra svaranden i det nationella målet Merck Sharp & Dohme, vilket tillverkar och saluför i första hand läkemedel och vacciner och dessutom hud- och hälsovårdsprodukter. Enligt beslutet om hänskjutande ansvarar Merck Sharp & Dohme för koncernens operativa verksamhet och särskilt koncernens närvaro på internet, bland annat genom att uppgifter av intresse för dess delägare publiceras. Den tredje svaranden i det nationella målet, MSD Sharp & Dohme, är ett tyskt dotterbolag till Merck & Co.

- 11 Käranden och svarandena i det nationella målet ingick ursprungligen i samma företagskoncern. Sedan år 1919 är de två koncernerna dock helt åtskilda.
- 12 Det följer av beslutet om hänskjutande att Merck innehar det nationella varumärket MERCK som har registrerats i Förenade kungariket. Merck innehar även EU-ordmärket MERCK som registrerats för varor i klasserna 5, 9 och 16 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, samt för tjänster i klass 42 i samma överenskommelse.
- 13 Därefter ingicks en rad avtal mellan det bolag som Merck härrör från, å ena sidan, och det bolag som Merck Sharp & Dohme härrör från, å andra sidan. Dessa avtal, varav det senaste fortfarande är i kraft, innehöll bestämmelser om Merck Sharp & Dohmes användning i Tyskland och i andra länder av Mercks varumärken.
- 14 Från webbplatsen www.merck.com som innehas av svarandena i det nationella målet leds användarna i Tyskland eller i andra medlemsstater med hjälp av länkar till underordnade webbplatser vilka även de har ett innehåll som återspeglar svarandena i det nationella målets närvaro på internet, såsom www.merckengage.com, www.merckvaccines.com eller www.merck-animal-health.com. På dessa webbplatser sprids inte informationen geografiskt målinriktat, vilket innebär att allt innehåll är tillgängligt i samma form över hela världen.
- 15 Utöver innehav av domännamn på internet har Merck & Co. och Merck Sharp & Dohme även utvecklat andra former av närvaro på internet, nämligen på flera plattformar för sociala medier.
- 16 Den 8 mars 2013 väckte käranden i det nationella målet, med hänvisning till dess nationella varumärke, talan vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), avdelningen för marknads- och immaterialrätt, Förenade kungariket), mot bland andra Merck & Co. och Merck Sharp & Dohme, om varumärkesintrång på grund av användning av ordet ”Merck” i Förenade kungariket.
- 17 Den 11 mars 2013 väckte käranden i det nationella målet även talan vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg, Tyskland), på grundval av det EU-varumärke som den innehar, mot samma svarande men även mot MSD Sharp & Dohme.
- 18 Såsom följer av beslutet om hänskjutande anser käranden i det nationella målet att den omständigheten att webbplatser som innehas av svarandena i det nationella målet, från vilka webbplatser nämnda kärande har förebringat skärmbilder, är tillgängliga i unionen och således även i Tyskland utan att informationen sprids geografiskt målinriktat, innebär att det föreligger intrång i dess rättigheter.
- 19 Genom inlagor av den 11 november 2014 samt av den 12 mars, den 10 september och den 22 december 2015, ändrade käranden i det nationella målet sina yrkanden vid den hänskjutande domstolen och återkallade talan såvitt den avser Förenade kungariket. Återkallelsen bestreds av svarandena i det nationella målet.
- 20 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 såvitt den avser grunden om intrång i käranden i det nationella målets EU-varumärke i hela unionen. Den omständigheten att käranden i det nationella målet delvis återkallat sin talan saknar betydelse i detta avseende.

- 21 Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) har framhållit att artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 förefaller utesluta möjligheten att begränsa den geografiska räckvidden av en eventuell förklaring från den domstol vars mål inte anhängiggjorts först att den saknar behörighet, under de omständigheter som är i fråga i det nationella målet. Den finner emellertid att detta är oklart.
- 22 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’ med avseende på 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 medlemsstatens 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’ med avseende på 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 på den andra medlemsstatens 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 registrerade 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?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första och den andra frågan

- 23 Den hänskjutande domstolen har ställt den första och den andra frågan, som ska prövas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges om att talan avser "samma sak" är uppfyllt när två talan om varumärkesintrång,

i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater.

- 24 I artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 föreskrivs att 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 fallet på grundval av ett nationellt varumärke, ska den domstol som inte anhängiggjorts först, 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.
- 25 I artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 preciseras inte vad som avses med uttrycket ”samma sak” i den bestämmelsen.
- 26 Det ska erinras om att det enligt domstolens fasta praxis följer såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestämmelse som, såsom i förevarande fall, inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställandet av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela unionen, med beaktande av inte bara ordalydelsen, utan även det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen (se, bland annat, dom av den 26 maj 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, punkt 27, och dom av den 18 maj 2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 22 och där angiven rättspraxis).
- 27 Det ska inledningsvis framhållas att artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 inte kan bedömas uteslutande mot bakgrund av en tolkning av den bestämmelsens ordalydelse, eftersom det föreligger skillnader mellan de olika språkversionerna av bestämmelsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 mars 2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, punkt 32 och där angiven rättspraxis).
- 28 I vissa språkversioner av bestämmelsen, såsom i den spanska, den franska och den slovenska språkversionen, hänför man sig till talan om varumärkesintrång som väckts ”på grundval av samma omständigheter”. I andra språkversioner, såsom i den engelska eller den litauiska språkversionen, hänvisas till talan som väckts på ”samma grund”. I bland annat den danska språkversionen har man valt att hänföra sig till talan som rör samma ”sak” och har samma ”grund”.
- 29 Vad beträffar den aktuella bestämmelsens sammanhang, ska det framhållas att såsom följer av skäl 17 i förordning nr 207/2009, bygger artikel 109 i den förordningen på bestämmelserna i förordning (EG) nr 44/2001 om litispens. I artikel 27 i sistnämnda förordning föreskrivs i punkt 1 att om talan väcks vid domstolar i olika medlemsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter, ska varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig. I punkt 2 i samma artikel anges att när det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig, ska övriga domstolar självmant avvisa talan till förmån för den domstolen.
- 30 Vidare understryker domstolen att de processrättsliga bestämmelserna i förordning nr 207/2009 utgör *lex specialis* i förhållande till de processrättsliga bestämmelserna i förordning nr 44/2001. I artikel 94.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs nämligen att om inte annat anges i förordning nr 207/2009 ska förordning nr 44/2001 tillämpas i mål om EU-varumärken och på ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken. Detta talar för en enhetlig tolkning av de begrepp som återfinns i dessa båda förordningar.

- 31 Vad beträffar syftet med artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 ska det framhållas att det i skäl 17 i den förordningen anges att förordningens syfte är att motstridiga avgöranden ska undvikas i mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett EU-varumärke och parallella nationella varumärken.
- 32 Nämda syfte motsvarar ett av syftena med förordning nr 44/2001 som enligt skäl 15 i den förordningen bland annat består i att minimera risken för samtidigt förfaranden och se till att oförenliga domar inte meddelas i två medlemsstater, för att rättskipningen ska fungera väl.
- 33 Villkoret att talan inte får väckas om "samma sak" i den mening som avses i artikel 109.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas analogt med domstolens tolkning av villkoret som avser talan som väcks rörande "samma sak" i den mening som avses i artikel 27.1 i förordning nr 44/2001.
- 34 Det ska härvidlag påpekas att man i de engelska språkversionerna av dessa bestämmelser, rörande villkoret rörande talan som avser samma sak, använder exakt samma ord.
- 35 Av ovanstående överväganden följer att det vid prövningen av om villkoret rörande talan som avser "samma sak" är uppfyllt vid tillämpningen artikel 109.1 i förordning nr 207/2009, såsom generaladvokaten angav i punkterna 49 och 50 i sitt förslag till avgörande, ska fastställas huruvida talan om varumärkesintrång som avses i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 avser samma sak.
- 36 Enligt rättspraxis som rör artikel 21 i konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, som undertecknades den 27 september 1968 – domstolens tolkning härvidlag gäller även med avseende på artikel 27 i förordning nr 44/2001 – består den del av saken som avser grunden för talan av de faktiska omständigheterna och den rättsregel som åberopas till stöd för talan (se, analogt, dom av den 6 december 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 39, samt dom av den 22 oktober 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen och Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722, punkt 43).
- 37 I förevarande fall ska det, såsom generaladvokaten gjort i punkt 51 i sitt förslag till avgörande, konstateras att när det föreligger konnexitet beträffande mål om EU-varumärken och nationella varumärken ska grunden för talan, vid tillämpning av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, anses vara densamma när den avser ensamrätt som följer av identiska varumärken. Om grunden för den talan som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först utgörs av ett nationellt varumärke medan grunden för den talan som väckts vid den domstol vars mål inte anhängiggjorts först utgörs av ett EU-varumärke motsvarar det den situation som avses i bestämmelsen om litispensens i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009.
- 38 Vidare, vad beträffar de faktiska omständigheterna, följer det av beslutet om hänskjutande att de talan som väckts vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), avdelningen för marknads- och immaterialrätt) respektive vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) avser användning av ordet "Merck" i domännamn och på plattformar för sociala medier på internet, vilka är tillgängliga över hela världen. Det förefaller således som om villkoret avseende identiska faktiska omständigheter, i likhet med villkoret rörande talan som avser "samma sak", är uppfyllda i förevarande fall, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva.
- 39 Vad beträffar "saken" har domstolen preciserat att den utgörs av syftet med talan (se, analogt, dom av den 6 december 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punkt 41, och dom av den 8 maj 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, punkt 25). Sistnämnda begrepp kan i detta sammanhang inte anses vara begränsat till att avse respektive talans formella utformning (se, analogt, dom av den 8 december 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punkt 17).
- 40 Härvidlag ska de yrkanden som kändena i var och en av tvisterna har framställt beaktas (se, analogt, dom av den 14 oktober 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, punkt 36).

- 41 I förevarande fall konstaterar domstolen att talan som väckts vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), avdelningen för marknads- och immaterialrätt) respektive vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) avser yrkanden som endast delvis sammanfaller. Även om de båda målen avser användning av ordet "Merck" i domännamn och på plattformar för sociala medier på internet vars innehåll är tillgängligt i samma form över hela världen, ska det framhållas att den talan som väckts vid High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), avdelningen för marknads- och immaterialrätt) och som grundar sig på de rättigheter som följer av ett varumärke som registrerats i Förenade kungariket, har till syfte att användningen av ordet "Merck" ska förbjudas i Förenade kungariket. Den talan som väckts vid Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg) däremot, som grundar sig på rättigheter som följer av ett EU-varumärke, har till syfte att användningen av nämnda ord ska förbjudas i hela unionen.
- 42 Mot bakgrund av syftet med artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, som det erinrats om i punkt 31 i förevarande dom, finner domstolen att talan som väckts vid de olika domstolar som nämnts i föregående punkt, vid tillämpningen av den bestämmelsen, endast ska anses avse samma sak i den mån som det varumärkesintrång som påstås föreligga avser samma territorium.
- 43 Alla andra möjliga tolkningar skulle leda till en otillbörlig begränsning av möjligheten för innehavaren av ett EU-varumärke som tidigare väckt talan om varumärkesintrång på grundval av ett identiskt nationellt varumärke mot den påstådda intrångsgöraren vid en behörig domstol i en medlemsstat avseende varumärkesintrång som endast är aktuellt i medlemsstaten i fråga, att göra gällande sina rättigheter som följer av ett EU-varumärke i andra medlemsstater. En sådan tolkning skulle innebära att man underlät att beakta syftet, som anges i skäl 15 i förordning nr 207/2009, att förstärka skyddet för EU-varumärken.
- 44 Av det ovanstående följer att den första och den andra frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges rörande talan som avser "samma sak" är uppfyllt när två talan om varumärkesintrång, i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, endast i den mån som de båda nämnda talan avser ett påstått varumärkesintrång i ett nationellt varumärke och ett EU-varumärke som är identiska och varumärkesintrånget påstås föreligga i samma medlemsstater.

Den tredje och den fjärde frågan

- 45 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje och den fjärde frågan, som ska prövas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att för det fall att två talan om varumärkesintrång, i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, ska den domstol vars mål inte anhängiggjorts först förklara sig sakna behörighet såvitt avser talan om varumärkesintrång i dess helhet eller endast förklara sig sakna behörighet såvitt avser den del av talan som rör den medlemsstats territorium som avses i den talan om varumärkesintrång som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först.
- 46 Det ska framhållas att – för det fall att 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 – omfattningen av förklaringen från den domstol vars mål inte anhängiggjorts först att den saknar behörighet till förmån för den domstol vid vilken talan först väckts inte preciseras i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009.

- 47 Det följer emellertid av syftet med artikel 109 i förordning nr 207/2009, vilket det erinrats om i punkt 31 i förevarande dom, och av svaret på den första och den andra frågan, att den förklaring om att behörighet saknas som avses i punkt 1 a i den artikeln endast ska göras i den mån som talan som väckts vid nämnda domstolar avser samma sak (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 december 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punkterna 33 och 34).
- 48 Villkoret rörande talan som avser ”samma sak”, i den mening som avses i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, är uppfyllt när två talan om varumärkesintrång, på grundval av ett nationellt varumärke respektive på grundval av ett EU-varumärke, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, endast i den mån som de båda talan avser ett påstått varumärkesintrång i ett nationellt varumärke och ett EU-varumärke som är identiska och varumärkesintrånget påstås föreligga i samma medlemsstater.
- 49 Såsom svarandena i det nationella målet har framhållit ska ett EU-varumärke visserligen ha en enhetlig karaktär, i enlighet med artikel 1.2 i förordning nr 207/2009. Det har samma rättsverkan i hela unionen. 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 unionen. Dessutom framgår det av skäl 3 i förordning nr 207/2009 att syftet med förordningen är att skapa en unionsordning för varumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela unionen. Enligt skäl 16 i samma förordning är det absolut nödvändigt att de beslut som avser giltigheten av och intrång i EU-varumärken får rättsverkan i och omfattar hela unionen eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och EUIPO och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena.
- 50 För att säkerställa ett sådant enhetligt skydd i hela unionen för de rättigheter som följer av ett EU-varumärke mot risken för intrång, måste således ett förbud mot fortsatt intrång eller fortsatta handlingar som skulle kunna innebära intrång i ett EU-varumärke, som meddelats av en behörig domstol för EU-varumärken, som huvudregel omfatta hela unionen (dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 44, och dom av den 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 30).
- 51 Den geografiska räckvidden av förbudet kan emellertid i vissa fall begränsas (dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punkt 46, och dom av den 22 september 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punkt 31).
- 52 Såsom generaladvokaten angav i punkt 82 i sitt förslag till avgörande ska en sådan begränsning göras även i det fall där den domstol vid vilken talan inte väckts först ska förklara sig delvis sakna behörighet med tillämpning av artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009.
- 53 Av det ovanstående följer att den tredje och den fjärde frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att för det fall att två talan om varumärkesintrång, i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, ska den domstol vars mål inte anhängiggjorts först förklara sig sakna behörighet såvitt avser den del av talan som rör den medlemsstats territorium som avses i talan om varumärkesintrång som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först.

Den femte och den sjätte frågan

- 54 Den hänskjutande domstolen har ställt den femte och den sjätte frågan, som ska prövas tillsammans, i huvudsak för att få klarhet i om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges rörande att talan avser ”samma sak” är uppfyllt när de båda talan i fråga inte

längre avser ett påstått intrång i ett nationellt varumärke och i ett EU-varumärke som är identiska och föreligger i samma medlemsstater, som en följd av att en kärande delvis har återkallat – i den mån som återkallelsen har gjorts i vederbörlig ordning – sin talan om varumärkesintrång som grundats på ett EU-varumärke, vilken ursprungligen hade till syfte att användning av det varumärkets skulle förbjudas i unionen, och återkallelsen avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först, som grundas på ett nationellt varumärke och som har till syfte att användningen av det varumärket ska förbjudas i den medlemsstaten.

- 55 Det följer av beslutet om hänskjutande att den femte och den sjätte frågan har ställts mot bakgrund av antagandet att den domstol vars mål inte anhängiggjorts först, enligt artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009, inte har rätt att förklara att den delvis saknar behörighet att pröva den talan som väckts vid den.
- 56 Såsom följer av svaret på den första till den fjärde frågan gäller, för det fall att två talan om varumärkesintrång, på grundval av ett nationellt varumärke respektive på grundval av ett EU-varumärke, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, beträffande ett påstått varumärkesintrång i ett nationellt varumärke och ett EU-varumärke som är identiska och varumärkesintrånget påstås föreligga i samma medlemsstater och i hela unionen, ska den domstol där talan inte väckts först endast förklara att den saknar behörighet såvitt avser den del av tvisten som rör den medlemsstat som avses i talan om varumärkesintrång som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först.
- 57 Härav följer att om de båda talan om varumärkesintrång i fråga inte längre avser ett påstått intrång i ett nationellt varumärke och i ett EU-varumärke som är identiska och föreligger i samma medlemsstater, som en följd av att en kärande delvis har återkallat – i den mån som återkallelsen har gjorts i vederbörlig ordning – sin talan om varumärkesintrång som grundats på ett EU-varumärke, vilken ursprungligen hade till syfte att det varumärket skulle förbjudas i unionen, och återkallelsen avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först, som grundas på ett nationellt varumärke och som har till syfte att användningen av det varumärket ska förbjudas i den medlemsstaten, ska den domstol vars mål inte anhängiggjorts först inte förklara att den saknar behörighet till förmån för den domstol vid vilken talan först har väckts.
- 58 Av det ovanstående följer att den femte och den sjätte frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges rörande att talan avser "samma sak" inte längre är uppfyllt när båda talan i fråga inte längre avser ett påstått intrång i ett nationellt varumärke och i ett EU-varumärke som är identiska och föreligger i samma medlemsstater, som en följd av att en kärande delvis har återkallat – i den mån som återkallelsen har gjorts i vederbörlig ordning – sin talan om varumärkesintrång som grundats på ett EU-varumärke, vilken ursprungligen hade till syfte att användning av det varumärkets skulle förbjudas i unionen, och återkallelsen avser den medlemsstats territorium som avses i den talan som väckts vid den domstol vars mål anhängiggjorts först, som grundas på ett nationellt varumärke och som har till syfte att användningen av det varumärket ska förbjudas i den medlemsstaten.

Den sjunde frågan

- 59 Den hänskjutande domstolen har ställt den sjunde frågan i huvudsak för att få klarhet i om artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den domstol som inte anhängiggjorts först ska, för det fall att EU-varumärket och det nationella varumärket är identiska, förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol vid vilken talan först väckts endast i den mån som nämnda varumärken avser identiska varor och tjänster eller om den domstol som inte anhängiggjorts först saknar behörighet även för det fall att det EU-varumärke som gjorts gällande vid den domstol som

inte anhängiggjorts först har registrerats även med avseende på andra varu- och tjänsteslag som inte omfattas av det identiska nationella varumärket som gjorts gällande vid den domstol vid vilken talan väckts först.

- 60 Det följer av ordalydelsen i artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 att den bestämmelsen är tillämplig "om varumärkena i fråga är identiska och gäller för identiska varor eller tjänster".
- 61 Den domstol vars mål inte anhängiggjorts först ska således, om EU-varumärket och det nationella varumärket är identiska, förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol, vid vilken talan först har väckts endast i den mån som varumärkena i fråga gäller för identiska varor eller tjänster.
- 62 Av det ovanstående följer att den sjunde frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den domstol som inte anhängiggjorts först ska, för det fall att varumärkena är identiska, förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol vid vilken talan först väckts endast i den mån som nämnda varumärken avser identiska varor och tjänster.

Rättegångskostnader

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

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

- 1) Artikel 109.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges rörande talan som avser "samma sak" är uppfyllt när två talan om varumärkesintrång, i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, endast i den mån som nämnda talan avser ett påstått varumärkesintrång i ett nationellt varumärke och ett EU-varumärke som är identiska och varumärkesintrånget påstås föreligga i samma medlemsstater..
- 2) Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att för det fall att två talan om varumärkesintrång, i det första fallet på grundval av ett nationellt varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i en medlemsstat och i det andra fallet på grundval av ett EU-varumärke beträffande ett påstått varumärkesintrång i hela unionen, har väckts mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater, ska den domstol som inte anhängiggjorts först förklara sig sakna behörighet såvitt avser den del av talan som rör den medlemsstats territorium som avses i talan om varumärkesintrång som väckts vid den domstol där talan väckts först.
- 3) Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att det villkor som däri anges rörande att talan avser "samma sak" inte längre är uppfyllt när de båda talan i fråga inte längre avser ett påstått intrång i ett nationellt varumärke och i ett EU-varumärke som är identiska och föreligger i samma medlemsstater, som en följd av att en kående delvis har återkallat – i den mån som återkallelsen har gjorts i vederbörlig ordning – sin talan om varumärkesintrång som grundats på ett EU-varumärke, vilken ursprungligen hade till syfte att användning av det varumärkets skulle förbjudas i unionen, och återkallelsen avser den

medlemsstats territorium som avses i den talan som väckts vid den domstol där talan först har väckts, som grundas på ett nationellt varumärke och som har till syfte att användningen av det varumärket ska förbjudas i den medlemsstaten.

- 4) **Artikel 109.1 a i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att den domstol som inte anhängiggjorts först ska, för det fall att varumärkena är identiska, förklara sig sakna behörighet till förmån för den domstol vid vilken talan först har väckts endast i den mån som nämnda varumärken avser identiska varor och tjänster.**

Underskrifter