



# Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 13 oktober 2022 \*

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke – Förordning (EU) 2017/1001 – Artikel 124 a och d – Artikel 128 – Behörigheten för domstolarna för EU-varumärken – Talan om intrång – Genkärsmål om ogiltighetsförklaring – Återkallande av intrångstalan – Utgången av genkärålet – Frågan huruvida genkärålet är självständigt”

I mål C-256/21,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München, Tyskland) genom beslut av den 15 april 2021, som inkom till domstolen den 22 april 2021, i målet

**KP**

mot

**TV,**

**Gemeinde Bodman-Ludwigshafen,**

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna D. Gratsias (referent), M. Ilešič, I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, genom E. Stolz, Rechtsanwalt,
- Europeiska kommissionen, genom G. Braun, É. Gippini Fournier och T. Scharf, samtliga i egenskap av ombud,

\* Rättegångsspråk: tyska.

och efter att den 5 maj 2022 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,  
följande

### Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 124 a och d samt artikel 128 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan KP, å ena sidan, och TV och Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (kommunen Bodman-Ludwigshafen, Tyskland) å andra sidan, angående dels en talan om intrång i ett EU-ordmärke, dels ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av detta varumärke.

### Tillämpliga bestämmelser

#### *Unionsrätt*

- 3 Skälen 4 och 32 i förordning nr 2017/1001 har följande lydelse:  
"(4) ... [Det] förefaller ... 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.  
...  
(32) 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 rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [(EUT L 351, 2012, s. 1)] bör tillämpas i alla mål rörande EU-varumärken, om inte annat anges i den här förordningen."
- 4 Artikel 1 i förordning nr 2017/1001 har rubriken "EU-varumärke". I punkt 2 i denna artikel 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."
- 5 Enligt artikel 6 i nämnda förordning, med rubriken "Förvärv av rätt till EU-varumärke", förvärvas EU-varumärket genom registrering.

6 I artikel 7 i förordningen, med rubriken ”Absoluta registreringshinder”, anges i punkt 1 vilka typer av kännetecken och varumärken som inte får registreras. I denna bestämmelse anges särskilt följande:

”Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...”

7 Artikel 59 i förordning nr 2017/1001 har rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”. I artikel 52.1 a stadgas följande:

”Efter ansökan till [EUIPO] eller på grundval av ett genkärsmål om varumärkesintrång ska ett [EU-varumärke] förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om EU-varumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.”

8 Artikel 63 i förordningen har rubriken ”Ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring”. I punkterna 1 och 3 i den artikeln föreskrivs följande:

”1 En ansökan om upphävande av innehavarens rätt till ett EU-varumärke eller om förklaring att varumärket är ogiltigt får ges in till [EUIPO]

a) då fråga är om tillämpning av artiklarna 58 och 59, av fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, vilka sammanslutningar enligt tillämplig lagstiftning har rätt att föra talan inför domstolar och andra myndigheter,

...

3. En ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring ska avvisas om sakförhållandena i en ansökan rörande samma sak, som gäller samma parter, har prövats i sak av antingen [EUIPO] eller en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123, och [EUIPO:s] eller domstolens beslut om den ansökan har vunnit laga kraft.”

- 9 Artikel 122 i nämnda förordning har rubriken ”Tillämpning av unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område”. Punkterna 1 och 2 i den artikeln har följande lydelse:

”1 Om inte annat anges i denna förordning ska unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tillämpas i mål om EU-varumärken och på ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispensens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken.

2. Vad avser mål i fråga om talan och genkärsmål som avses i artikel 124

- a) ska artiklarna 4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 och 35 i förordning (EU) nr 1215/2012 inte tillämpas,
- b) ska artiklarna 25 och 26 i förordning (EU) nr 1215/2012 tillämpas med de begränsningar som följer av artikel 125.4 i den här förordningen,
- c) ska de bestämmelser i kapitel II i förordning (EU) nr 1215/2012 vilka ska tillämpas på personer med hemvist i en medlemsstat också tillämpas på de personer som inte har sitt hemvist i någon medlemsstat men som har ett driftsställe där.”
- 10 Artikel 123 i förordning nr 2017/1001 har rubriken ”Domstolar för EU-varumärken”. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

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

- 11 Artikel 124 i förordningen, med rubriken ”Behörighet i fråga om intrång och giltighet”, har följande lydelse:

”Domstolarna för EU-varumärken 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 128.”

- 12 Artikel 127 i förordning nr 2017/1001 har rubriken ”Giltighetspresumtion – Invändningar”. Punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Domstolarna för EU-varumärken ska anse ett EU-varumärke vara giltigt, om inte dess giltighet bestrids av svaranden genom ett genkärsmål om upphävande eller om ogiltighetsförklaring.”

- 13 I artikel 128 i förordning nr 2017/1001, med rubriken ”Genkärsmål”, 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.

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

...

4. En domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket har anhängiggjorts ska inte fortsätta prövningen av genkärsmålet förrän antingen den berörda parten eller domstolen har underrättat [EUIPO] om vilken dag genkärsmålet ingetts. [EUIPO] ska införa uppgiften i registret. Om en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring av EU-varumärket redan har getts in till [EUIPO] innan genkärsmålet ingavs ska domstolen underrättas om detta av [EUIPO] och förklara målet vilande i enlighet med artikel 132.1 till dess beslutet om ansökan är slutgiltigt eller ansökan dras tillbaka.

...

6. När en domstol för EU-varumärken har avgjort ett genkärsmål om upphävande eller en ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke och avgörandet har vunnit laga kraft, ska utan dröjsmål en kopia av avgörandet översändas till [EUIPO], antingen av domstolen eller av någon av parterna i målet vid den nationella domstolen. [EUIPO] eller någon annan berörd part får begära upplysningar om detta översändande. [EUIPO] ska införa en uppgift om avgörandet i registret och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter domslutet.

7. En domstol för EU-varumärken, vid vilken har anhängiggjorts ett genkärsmål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, får på ansökan av innehavaren av EU-varumärket, och efter att ha hört de övriga parterna, förklara målet vilande och förelägga svaranden att inom viss tid ansöka hos [EUIPO] om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Om ansökan inte görs inom denna tid ska målet tas upp igen och genkärsmålet anses ha återkallats. Artikel 132.3 ska tillämpas.”

14 Artikel 129 i förordningen, med rubriken ”Tillämplig lag”, har följande lydelse:

”1 Domstolarna för EU-varumärken ska tillämpa bestämmelserna i denna förordning.

2. I de varumärkesfrågor som inte regleras av denna förordning ska den relevanta domstolen för EU-varumärken tillämpa den tillämpliga nationella lagstiftningen.

3. Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska domstolen för EU-varumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”

15 I artikel 132 i förordningen, med rubriken ”Särskilda regler för konnexa mål”, föreskrivs följande:

”1 En domstol för EU-varumärken som ska avgöra ett sådant mål som avses i artikel 124, bortsett från fastställesetalan 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 EU-varumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av genkärsmål vid en annan domstol för EU-varumärken, eller om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring redan gjorts hos [EUIPO].

2. [EUIPO] 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 EU-varumärkets giltighet är föremål för prövning på grund av ett genkärsmål vid en domstol för EU-varumärken. Om en av parterna i målet vid domstolen för EU-varumärken begär det, kan dock domstolen efter att ha hört övriga parter förklara målet vilande. [EUIPO] ska i så fall återuppta den vilandeförklarade ansökan.

3. Om en domstol för EU-varumärken förklarar ett mål vilande får den förordna om interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder att gälla under den tid som målet är vilande.”

### *Tysk rätt*

- 16 Enligt 33 § stycke 1 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen) (nedan kallad ZPO) får ett genkärsmål väckas vid den domstol där talan har väckts när det finns ett rättsligt samband mellan föremålet för genkärsmålet och föremålet för huvudkärsmålet eller rättsmedlen mot huvudkärsmålet.
- 17 I 261 § ZPO, som har rubriken ”Litispensens”, föreskrivs i stycke 3 punkt 2 att behörigheten för den domstol där talan har väckts inte påverkas av att de omständigheter som ligger till grund för behörigheten förändras.

### **Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan**

- 18 KP är innehavare av EU-ordmärket Apfelzügle (nedan kallat det omtvistade varumärket), vilket registrerades den 19 oktober 2017 för tjänster i klasserna 35, 41 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Det är ostridigt att ordet ”Apfelzügle” betecknar ett ekipage i samband med äppelskörden, som består av flera släpvagnar som dras av en traktor.
- 19 Den 26 september 2018 publicerade TV, som driver en fruktgård, och kommunen Bodman-Ludwigshafen en reklam där skörd och provning av äpplen kunde utföras i samband med en rundtur med Apfelzügle.
- 20 KP väckte vid Landgericht München (Regionala domstolen i München, Tyskland) talan om intrång i det omtvistade varumärket och yrkade att TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen skulle förpliktas att upphöra med att använda ordet ”Apfelzügle” för de tjänster som omfattas av nämnda varumärke. Med stöd av artikel 59.1 a i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 7.1 b, c och d i samma förordning, väckte TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen genkärsmål om ogiltighetsförklaring av det omtvistade varumärket vid samma domstol.
- 21 Vid förhandlingen vid Landgericht München (Regionala domstolen i München) återkallade KP sin talan om intrång.
- 22 TV och kommunen Bodman-Ludwigshafen vidhöll sina genkärsmål trots återkallandet. Landgericht München (Regionala domstolen i München) fann i dom av den 10 mars 2020 att genkärsmålen kunde tas upp till sakprövning, förklarade det omstridda varumärket ogiltigt för tjänster i klass 41 och ogillade övriga yrkanden.

- 23 Kommunen Bodman-Ludwigshafen överklagade denna dom till Oberlandesgericht München (Münchens regionala överdomstol, Tyskland), tillika den hänskjutande domstolen, och yrkade ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket även med avseende på tjänster i klasserna 35 och 43.
- 24 I sitt beslut om hänskjutande anger den hänskjutande domstolen att det ankommer på den att göra en föregående bedömning av huruvida motparternas genkärsmål kan tas upp till sakprövning med beaktande av att KP har återkallat sin talan. Den hänskjutande domstolen påpekar härvid att den vad gäller detta inte är bunden till avgörandet i första instans.
- 25 Den hänskjutande domstolen har, med hänvisning till innebörden av och syftet med genkärsmål som föreskrivs i förordning 2017/1001, uttryckt tvivel vad gäller möjligheten för en domstol för EU-varumärken att pröva ett sådant genkärsmål när den talan om varumärkesintrång som ligger till grund för genkärsmålet har återkallats.
- 26 Den hänskjutande domstolen har närmare erinrat om att registreringen av ett EU-varumärke utgör en rättsakt som antagits av ett unionsorgan och att de nationella domstolarna inte är behöriga att ogiltigförklara dessa rättsakter, med vissa uttryckligen fastställda undantag, såsom att väcka genkärsmål, vilket dessutom bekräftas av artikel 128.7 i förordning 2017/1001. Enligt den hänskjutande domstolen har EUIPO nämligen en ”principiell behörighet” på detta område, en behörighet som ”i första hand” ska tilldelas denna myndighet. Detta framgår bland annat av artikel 63.1 i förordning nr 2017/1001.
- 27 Den hänskjutande domstolen har påpekat att ett fall som det förevarande, enligt den förhärskande delen av tysk doktrin, inte omfattas av förordning 2017/1001, utan, i enlighet med artikel 129.3 i denna förordning, av bestämmelserna avseende det tyska civilrättsliga förfarandet, särskilt 261 § stycke 3 punkt 2 ZPO, enligt vilken behörigheten för en domstol för EU-varumärken att pröva ett genkärsmål inte är beroende av utfallet av talan om varumärkesintrång och därför inte upphör för det fall en sådan talan skulle återkallas.
- 28 Enligt den hänskjutande domstolen finns det emellertid inte längre något behov av att ge svaranden möjlighet att försvara sig när domstolen för EU-varumärken, på grund av att huvudkärsmålet har återkallats, inte längre har att pröva talan om varumärkesintrång. Denna tolkning stöds dessutom av domen av den 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776). Den nationella processrätten ska således först tillämpas när och om en talan enligt unionsrätten är anhängig. En sådan tolkning skulle inte heller medföra en orimlig och oproportionerlig börda för sökanden, eftersom denne fortfarande skulle ha möjlighet att väcka talan vid EUIPO med stöd av artikel 63 i förordning 2017/1001.
- 29 Under dessa omständigheter beslutade Oberlandesgericht München (Münchens regionala överdomstol) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till EU-domstolen:
- ”Ska artiklarna 124 d och 128 i förordning 2017/1001 tolkas så, att en domstol för EU-varumärken är behörig att pröva ogiltigheten av ett EU-varumärke som gjorts gällande inom ramen för ett genkärsmål, i den mening som avses i artikel 128 i förordning nr 2017/1001, även efter det att den talan om intrång, i den mening som avses i artikel 124 a, som grundar sig på detta EU-varumärke har återkallats på ett giltigt sätt?”

## Prövning av tolkningsfrågan

- 30 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 124 a och d och artikel 128 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att en domstol för EU-varumärken, vid vilken det väckts en talan om varumärkesintrång avseende ett EU-varumärke vars giltighet har bestritts genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, fortsätter att vara behörig att pröva giltigheten av detta varumärke, även när huvudkärålet återkallas.
- 31 För att besvara denna fråga är det nödvändigt att precisera innebörden och räckvidden av begreppet ”genkärsmål” i den mening som avses i förordningen.
- 32 Enligt fast rättspraxis följer det såväl av kravet på en enhetlig tillämpning av unionsrätten som av likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestämmelse som 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 Europeiska unionen. Fastställandet av betydelsen av och räckvidden för sådana uttryck som inte definierats i unionsrätten ska dessutom ske i enlighet med deras normala betydelse, med beaktande av det sammanhang i vilket de används och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som uttrycken ingår i (se dom av den 27 januari 2022, Zinätnes parks, C-347/20, EU:C:2022:59, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
- 33 Förordning 2017/1001 innehåller emellertid inte någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar vad gäller innebörden och räckvidden av detta begrepp. Följaktligen ska detta begrepp anses vara ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt inom unionen (dom av den 3 september 2014, Deckmyn och Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punkt 15 och där angiven rättspraxis, och dom av den 25 november 2021, État luxembourgeois (Upplysningar om en grupp av skattskyldiga), C-437/19, EU:C:2021:953, punkt 50 och där angiven rättspraxis).
- 34 Hänvisningen i artikel 129.3 i förordning nr 2017/1001 till de nationella rättegångsreglerna, ”om inte annat föreskrivs i denna förordning”, påverkar inte denna slutsats.
- 35 Man kan nämligen inte utgå från att denna förordning inte behandlar frågan om huruvida ett genkärsmål kvarstår trots att den talan om intrång, till följd av vilken genkärålet väcktes, har återkallats. Svaret på denna fråga beror just på den räckvidd som unionslagstiftaren har velat ge detta rättsmedel.
- 36 Eftersom det saknas en definition av begreppet genkärsmål i förordning 2017/1001, ska det inledningsvis påpekas att begreppet vanligtvis, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 37 i sitt förslag till avgörande och såsom bekräftas av de begrepp som används bland annat i de danska (*modkrav*), tyska (*Wiederklage*), grekiska (*ανταγωγή*) och engelska (*counterclaim*) versionerna av de berörda bestämmelserna i förordningen, avser en mot-talan som svaranden väcker i ett mål som anhängiggjorts av käranden vid samma domstol.
- 37 Vad vidare gäller det sammanhang i vilket dessa bestämmelser ingår, ska det för det första påpekas att artikel 122 i förordning 2017/1001, såsom anges i skäl 32 i samma förordning, innebär att unionens bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tillämpas i mål om EU-varumärken. Såsom generaladvokaten



har påpekat i punkterna 50 och 51 i sitt förslag till avgörande ska begreppet genkäromål, i den mening som avses i förordning 2017/1001, tolkas i överensstämmelse med dessa regler och med därtill hörande rättspraxis.

- 38 Det framgår i detta avseende av rättspraxis avseende det system som inrättats genom konventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 299, 1972, s. 32), i dess ändrade lydelse och därefter successivt ändrad genom 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), och genom förordning nr 1215/2012, att ett genkäromål inte ska förväxlas med ett vanligt försvar. Även om genkäromålet har väckts inom ramen för en rättegång som inletts med hjälp av ett annat rättsmedel, är det en separat och självständig talan, vars processuella behandling är oberoende av huvudkäromålet och således kan fortsättas även om kärandens talan ogillas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 oktober 2016, *Kostanjevec*, C-185/15, EU:C:2016:763, punkt 32 och där angiven rättspraxis).
- 39 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska begreppet genkäromål, i den mening som avses i förordning 2017/1001, förstås som ett rättsmedel som visserligen är villkorat av att det har väckts en talan om varumärkesintrång och som följaktligen är knutet till denna talan, men som emellertid syftar till att utvidga föremålet för tvisten och att få ett anspråk på huvudkäromålet erkänt som är separat och oberoende av huvudyrkandet, i synnerhet för att få det berörda varumärket ogiltigförklarat.
- 40 Genkäromålet utgör alltså en utvidgning av föremålet för tvisten och blir därför, trots denna koppling mellan huvudsaken och genkäromålet, självständigt i förhållande till huvudkäromålet och kvarstår även om huvudkäromålet skulle återkallas. Genkäromålet skiljer sig således från ett vanligt försvar och dess utgång är inte beroende av utgången av den talan om varumärkesintrång i samband med vilken det väcktes.
- 41 För det andra framgår det av systematiken i förordning 2017/1001 att unionslagstiftaren, genom att använda begreppet genkäromål inom ramen för denna förordning, har haft för avsikt att ge begreppet samma innebörd och räckvidd som de som angetts i punkterna 36–39 ovan.
- 42 Såsom den hänskjutande domstolen har konstaterat ger förordningen EUIPO visserligen en exklusiv behörighet vad avser registrering och invändning mot registrering av ett EU-varumärke (dom av den 21 juli 2016, *Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO*, C-226/15 P, EU:C:2016:582, punkt 50). Så är emellertid inte fallet vad gäller giltigheten av dessa varumärken. Även om det i denna förordning i princip föreskrivs en centralisering av handläggningen av ansökningar om ogiltighetsförklaring och upphävande vid EUIPO, gäller denna princip emellertid inte oinskränkt, och behörigheten att ogiltigförklara eller upphäva ett EU-varumärke har, enligt artiklarna 63 och 124 i förordning 2017/1001, delats upp mellan dels de domstolar för EU-varumärken som medlemsstaterna har utsett i enlighet med artikel 123.1 i förordningen, dels EUIPO (se, analogt, dom av den 16 februari 2012, *Celaya Empananza y Galdos International*, C-488/10, EU:C:2012:88, punkt 48).
- 43 Med hänsyn till de tvivel som den hänskjutande domstolen har gett uttryck för beträffande den exakta räckvidden av denna behörighetsfördelning, ska det i detta hänseende även understrykas att den behörighet som tillkommer dessa varumärkesdomstolar utgör en direkt tillämpning av en regel om tilldelning av behörighet, som föreskrivs i förordning 2017/1001 och således inte kan anses utgöra ett ”undantag” från EUIPO:s behörighet på området.

- 44 Dessutom utövas behörigheterna i fråga i enlighet med principen om prioritet för den instans där talan väckts. Enligt artikel 132.1 och 132.2 första meningen i förordning 2017/1001 och "[o]m det inte finns särskilda skäl att fortsätta förfarandet", är det den första instansen vid vilken en tvist om giltigheten av ett EU-varumärke anhängiggjorts som är behörig.
- 45 Denna prioritetsprincip påverkas inte av den omständigheten att innehavaren av ett varumärke, vars giltighet har bestritts vid en domstol för EU-varumärken genom ett genkärsmål enligt artikel 128.7 i förordning 2017/1001, kan se till att ett beslut om varumärkets giltighet fattas efter ett förfarande vid EUIPO. Såsom framgår av själva lydelsen av denna bestämmelse medger den endast en möjlighet till vilandeförklaring av förfarandet, eftersom domstolen för EU-varumärken lika gärna kan besluta att pröva genkärsmålet.
- 46 Detsamma gäller det fall som avses i artikel 132.2 andra meningen i förordningen. Domstolen för EU-varumärken är nämligen endast skyldig att vilandeförklara det mål som är anhängigt vid den om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring av det aktuella EU-varumärket redan har getts in till EUIPO innan genkärsmålet ingavs, i enlighet med artikel 128.4 i nämnda förordning.
- 47 Mot bakgrund av det system för behörighetsfördelning som beskrivs i punkterna 42–46 ovan, påpekar domstolen att unionslagstiftaren – inom ramen för det system som inrättats genom förordning 2017/1001, som i enlighet med skäl 4 och artikel 1.2 i förordningen fastställer EU-varumärkets enhetliga karaktär – haft för avsikt att i likhet med EUIPO ge domstolarna för EU-varumärken behörighet att i samband med sina avgöranden i genkärsmål pröva giltigheten av EU-varumärken.
- 48 Såsom framgår av skäl 32 i förordningen har beslut som avser giltighet av ett unionsvarumärke en allmängiltig verkan (*erga omnes*) i hela unionen både när de kommer från EUIPO och när de fattas i ett genkärsmål som väckts vid en domstol för EU-varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkterna 28 och 29).
- 49 Denna allmängiltiga verkan bekräftas i artikel 128.6 i förordningen, i vilken det föreskrivs att en domstol för EU-varumärken utan dröjsmål ska översända en kopia av det lagakraftvunna avgörandet av ett genkärsmål om upphävande eller en ogiltighetsförklaring till EUIPO som ska införa en uppgift om avgörandet i registret och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter domslutet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkt 30).
- 50 Däremot har ett avgörande från en domstol för EU-varumärken, som avkunnats i ett mål om intrång, endast verkan mellan parterna vilket innebär att avgörandet, när det väl vinner laga kraft, endast är bindande för parterna i det målet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkt 31).
- 51 Det är mot denna bakgrund som domstolen redan har slagit fast att en sådan domstol för EU-varumärken är skyldig att pröva ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av EU-varumärket som har väckts, i enlighet med artikel 128.1 i förordning nr 2017/1001, i samband med en talan om intrång i detta varumärke, i den mening som avses i artikel 124 a i den förordningen, innan den kan avgöra den sistnämnda talan mot vilken samma absoluta ogiltighetsgrund har invänts (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, punkterna 33 och 34).

- 52 Mot bakgrund av särdragen i systemet för genkärsmål medför en tolkning av detta självständiga rättsmedel – vars syfte är få EU-varumärkens giltighet bedömt –, enligt vilken innehavaren av ett unionsvarumärke, genom att återkalla sin talan om intrång, skulle kunna beröva en domstol för EU-varumärken möjligheten att pröva ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring som väckts inom ramen för denna intrångstalan, en missuppfattning av omfattningen av den behörighet som lagstiftaren har velat tilldela domstolarna för EU-varumärken. Det framgår således av systematiken i förordning 2017/1001 att ett sådant genkärsmål kvarstår om huvudkärålet återkallas.
- 53 Slutligen bekräftas innebörden och räckvidden av begreppet genkärsmål, i den mening som avses i förordning 2017/1001, såsom dessa preciserats i punkterna 39 och 53 ovan, av de mål som eftersträvas med förordning 2017/1001.
- 54 För det första framgår det av rättspraxis avseende det system som inrättats genom konventionen av den 27 september 1968, i dess ändrade lydelse och därefter successivt ändrad genom förordning nr 44/2001 och genom förordning nr 1215/2012, att möjligheten, med hänsyn till intresset av en god rättsskipning, att väcka genkärsmål gör det möjligt för parter att i ett och samma förfarande vid samma domstol avgöra samtliga ömsesidiga anspråk som har samma ursprung, och därigenom bland annat undvika överflödiga och multipla förfaranden, vilket medför en risk för motstridiga avgöranden (se, för ett liknande resonemang, dom av den 31 maj 2018, Nothartová, C-306/17, EU:C:2018:360, punkterna 21 och 22 och där angiven rättspraxis, och dom av den 21 juni 2018, Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, punkt 29 och där angiven rättspraxis). Såsom framgår av skäl 32 i förordning 2017/1001 är det sådana mål som avses med det system som föreskrivs i hela denna förordning, och särskilt i artiklarna 124 och 128 däri.
- 55 För att uppnå dessa mål måste en domstol för EU-varumärken följaktligen kunna pröva det anspråk som svaranden i ett mål om varumärkesintrång har framställt genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av det berörda EU-varumärket, även om huvudkärålet har återkallats.
- 56 Däremot skulle det strida mot principen om processekonomi om genkärnande tvingades inleda ett förfarande vid EUIPO för det fall huvudkäranden återkallar sin talan, i syfte att säkerställa att den förre i framtiden inte längre behöver försvara sig mot den senare.
- 57 Att tolka begreppet ”genkärsmål” så, att en domstol för EU-varumärken efter det att huvudkärålet återkallas inte längre kan avgöra ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, skulle för det andra göra det möjligt för innehavaren av ett EU-varumärke att, genom att återkalla ett mål om varumärkesintrång som vederbörande själv har inlett, fortsätta att utnyttja ett EU-varumärke som eventuellt registrerats i strid med de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 i förordning 2017/1001. En sådan situation skulle äventyra uppnåendet av de mål som eftersträvas med nämnda förordning (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 30 april 2015, Castel Frères/EUIPO, C-622/13 P, ej publicerat, EU:C:2015:297, punkterna 46 och 47 och där angiven rättspraxis).
- 58 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den ställda frågan besvaras enligt följande. Artikel 124 a och d och artikel 128 i förordning 2017/1001 ska tolkas så, att en domstol för EU-varumärken, vid vilken det väckts en talan om varumärkesintrång avseende ett EU-varumärke vars giltighet har bestritts genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, fortsätter att vara behörig att pröva giltigheten av detta varumärke, även när huvudkärålet återkallas.

## **Rättegångskostnader**

- 59 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 (femte avdelningen) följande:

**Artikel 124 a och d och artikel 128 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken**

**ska tolkas så,**

**att en domstol för EU-varumärken, vid vilken det väckts en talan om varumärkesintrång avseende ett EU-varumärke vars giltighet har bestritts genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, fortsätter att vara behörig att pröva giltigheten av detta varumärke, även när huvudkärålet återkallas.**

Underskrifter