Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
föredraget den 5 maj 2022 [1]

Mål C-256/21

KP
mot
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – EU-varumärke (APFELZÜGE) – Tvist vid den nationella domstolen – Behörighet för domstolarna för EU-varumärken – Talan om intrång – Genkäromål – Återkallelse av talan om intrång”

I. Inledning

1. Förevarande begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München, Tyskland) rör tolkningen av artikel 124 a och d samt artikel 128 i förordning 2017/1001 om EU-varumärken. [2]

2. Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan KP och å andra sidan TV och Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (kommunen Bodman-Ludwigshafen) angående en talan om intrång i ett EU-ordmärke och ett genkäromål om ogiltighetsförklaring av detta varumärke.

3. Den hänskjutande domstolen önskar närmare bestämt få klarhet i huruvida behörigheten för domstolarna för EU-varumärken avseende genkäromålet om ogiltighetsförklaring av varumärket kvarstår om innehavaren av EU-varumärket har återkallat huvudkäromålet om intrång.

[1] Originalspråk: italienska.

[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

II. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

4. Följande framgår av skälen 31–33 i förordning 2017/1001:

”(31) För att säkerställa 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.

(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 immaterialrättsmyndigheten och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena. …

(33) 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 (EU) nr 1215/2012 om litispendens och konnexitet vara lämpliga[3].”

5. I artikel 1.2 i förordningen fastställs 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.”

6. Enligt artikel 6 i förordningen förvärvas ett EU-varumärke genom registrering.

7. I artikel 59.1 a i förordningen föreskrivs följande:

”Efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten eller på grundval av ett genkäromål i mål 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. I artikel 63.3 i avsnitt 5 i förordningen, under rubriken ”*Förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten vid ärenden om upphävande och ogiltighet*”, fastställs följande:

”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 immaterialrättsmyndigheten eller en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 123, och immaterialrättsmyndighetens eller domstolens beslut om den ansökan har vunnit laga kraft.”

[3] Förordning av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).

9. I artikel 123.1 i förordning 2017/1001 stadgas 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.”

10. Artikel 124 a och d i förordning 2017/1001 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) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke enligt artikel 128.”

11. I artikel 127.1 i förordningen fastställs följande:

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

12. I artikel 128 i förordning 2017/1001 stadgas följande:

”1. Ett genkäromål 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 genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, om ett beslut av immaterialrättsmyndigheten i ett mål om samma sak mellan samma parter redan har vunnit laga kraft.

…

4. En domstol för EU-varumärken vid vilken ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av EU-varumärket har anhängiggjorts ska inte fortsätta prövningen av genkäromålet förrän antingen den berörda parten eller domstolen har underrättat immaterialrättsmyndigheten om vilken dag genkäromålet ingetts. Immaterialrättsmyndigheten ska införa uppgiften i registret. Om en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring av EU-varumärket redan har getts in till immaterialrättsmyndigheten innan genkäromålet ingavs ska domstolen underrättas om detta av immaterialrättsmyndigheten 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 genkäromål om upphävande eller en ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke och avgörandet har vunnit laga kraft, ska utan dröjsmål en kopia av avgörandet översändas till immaterialrättsmyndigheten, antingen av domstolen eller av någon av parterna i målet vid den nationella domstolen. Immaterialrättsmyndigheten eller någon annan berörd part får begära upplysningar om detta översändande. Immaterialrättsmyndigheten 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 genkäromål 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 immaterialrättsmyndigheten om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Om ansökan inte görs inom denna tid ska målet tas upp igen och genkäromålet anses ha återkallats. Artikel 132.3 ska tillämpas.”

13. I artikel 129 i förordningen, som har rubriken ”Tillämplig lag”, stadgas följande:

”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.”

14. I artikel 132 i förordningen anges följande:

”1. En domstol för EU-varumärken som ska avgöra ett sådant mål som avses i artikel 124, bortsett från fastställelsetalan 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 genkäromål vid en annan domstol för EU-varumärken, eller om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring redan gjorts hos immaterialrättsmyndigheten.

2. Immaterialrättsmyndigheten 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 genkäromål 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. Immaterialrättsmyndigheten 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.”

B. Tysk rätt

15. Enligt 33 § stycke 1 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen) (nedan kallad ZPO) får ett genkäromål väckas vid den domstol där huvudkäromålet är anhängigt när det finns ett rättsligt samband mellan föremålet för genkäromålet och föremålet för huvudkäromålet eller rättsmedlen mot huvudkäromålet.

16. I 261 § stycke 3 punkt 2 ZPO, som har rubriken ”Litispendens”, föreskrivs att behörigheten för den domstol där talan har väckts inte påverkas av att de omständigheter som ligger till grund för behörigheten förändras.

III. De faktiska omständigheterna, det nationella målet och tolkningsfrågorna

17. KP är innehavare av EU-ordmärket APFELZÜGE, vilket registrerades den 19 oktober 2017 och avsåg tjänster i klasserna 35, 41 och 43[4] i 1957 års Niceöverenskommelse om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (nedan kallad Niceöverenskommelsen).[5] Det är ostridigt att ordet ”Apfelzügle” betecknar ett dragfordon som består av flera släpvagnar som dras av en traktor vid äppelskörd.

18. Den 26 september 2018 gjorde både TV och Gemeinde Bodman-Ludwigshafen på sina respektive Facebook-konton reklam för en aktivitet i form av skörd och provsmakning av nyskördade äpplen i samband med en rundtur med Apfelzügle.

19. KP väckte därför talan om intrång vid Landgericht München (Regionala domstolen i München, Tyskland) och yrkade att TV och Gemeinde Bodman-Ludwigshafen skulle förpliktas att upphöra med att använda ordet ”Apfelzügle” för de tjänster som omfattas av nämnda varumärke. Vid nämnda domstol framställde motparterna i sin tur var sitt genkäromål om ogiltighetsförklaring av KP:s varumärke.

20. Vid förhandlingen vid Landgericht München (Regionala domstolen i München) återkallade KP sin talan om intrång. TV och Gemeinde Bodman-Ludwigshafen vidhöll sina genkäromål, trots att klaganden KP hade återkallat sin talan.

21. Genom dom av den 10 mars 2020 fann Landgericht München (Regionala domstolen i München) att genkäromålen om ogiltighetsförklaring kunde tas upp till sakprövning och ogiltigförklarade det omtvistade varumärket enbart avseende tjänsterna i klass 41, medan motparternas yrkanden ogillades i övrigt.

22. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen har överklagat denna dom till Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) och åter yrkat att genkäromålet om ogiltighetsförklaring även ska bifallas avseende tjänsterna i klasserna 35 och 43 i Niceöverenskommelsen.

23. I beslutet att begära förhandsavgörande anför Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) att den inledningsvis ska bedöma huruvida motparternas genkäromål kan tas upp till sakprövning trots att huvudkäromålet har återkallats. Den hänskjutande domstolen påpekar att den inte är bunden till avgörandet i första instans.

24. Den hänskjutande domstolen noterar i detta hänseende att det i Tyskland vanligen anses att ett fall som det förevarande inte regleras av förordning 2017/1001, utan att de tyska civilprocessrättsliga reglerna ska tillämpas i kraft av hänvisningen i artikel 129.3 i nämnda förordning. Närmare bestämt är 261 § stycke 3 punkt 2 ZPO tillämplig, enligt vilken behörigheten för en domstol för EU-varumärken att pröva genkäromålet om ogiltighetsförklaring är oberoende av utfallet av talan om intrång och därför inte upphör för det fall talan om intrång återkallas.

[4] Det omtvistade varumärket omfattade närmare bestämt följande tjänster:
Klass 35: Sammanställande av livsmedel, dryckesvaror och tobaksvaror, särskilt drift av en gårdsbutik för försäljning av livsmedel och/eller drycker som tillverkats på regional nivå med hantverksmässiga metoder.
Klass 41: Underhållning, kulturella aktiviteter, organisation och genomförande av informationsmöten för det traditionella jordbruket.
Klass 43: Tjänster för utskänkning av mat och dryck. Restaurangverksamhet, catering.

[5] Niceöverenskommelsen antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, i dess kompletterade och ändrade lydelse (*Förenta nationernas traktatsamling*, volym 1154, nr I 18200, s. 89).

25. Den hänskjutande domstolen är tveksam till att ovanstående synsätt är korrekt och påpekar följande:

i) Registreringen av ett EU-varumärke är ett beslut som härrör från en av Europeiska unionens organ – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad immaterialrättsmyndigheten) – och nationella domstolar har inte behörighet att ogiltigförklara sådana beslut, med vissa uttryckligen fastställda undantag.

ii) Av detta skäl ligger behörigheten ”i första hand” hos immaterialrättsmyndigheten enligt artikel 63.1 i förordning 2017/1001.

iii) Behörigheten för de nationella domstolarna för EU-varumärken att avgöra frågan om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke utgör däremot ett undantag som enligt artikel 124 d i förordning 2017/1001 enbart avser genkäromål och är motiverat av behovet av att motparten i en talan om intrång får använda ett rättsmedel för att försvara sig i samma mål.

iv) Att immaterialrättsmyndigheten har behörighet i första hand framgår även av artikel 128.7 i förordning 2017/1001, enligt vilken varumärkesinnehavaren kan verka för att beslutet om ogiltighet inte prövas av den nationella domstolen, utan inom ramen för ett förfarande vid immaterialrättsmyndigheten.

26. Mot ovanstående bakgrund är Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) av den uppfattningen att en domstol för EU-varumärken inte får pröva ett genkäromål om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke med stöd av artikel 128 i förordning 2017/1001, om den talan om intrång som genkäromålet grundar sig på har återkallats, eftersom det i detta fall inte längre är nödvändigt att ge motparten ett sådant rättsmedel. Denna slutsats kan i övrigt härledas ur förordning 2017/1001, med den följden att hänvisningen till nationell lagstiftningen inte är relevant.

27. Denna tolkning stöds, enligt den hänskjutande domstolens uppfattning, av domen av den 19 oktober 2017, Raimund[6] (nedan kallad domen Raimund), enligt vilken ett genkäromål om ogiltighetsförklaring ska prövas före talan om intrång. Vidare skulle en sådan handläggning inte medföra någon orimlig och oproportionerlig börda för genkäranden, eftersom han eller hon under alla omständigheter kan tillämpa det förfarande vid immaterialrättsmyndigheten som föreskrivs i artikel 63 i förordning 2017/1001.

28. Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till 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 genkäromål, 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?”

[6] C-425/16, EU:C:2017:776.

IV. Förfarandet vid domstolen och sammanfattning av parternas argument

29. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden till domstolen i enlighet med artikel 23 i domstolens stadga.

30. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen har gjort gällande att genkäromålet ska uppfattas som en fristående talan i förhållande till talan om intrång. I och med att förordningen inte innehåller specifika bestämmelser om det aktuella fallet ska den tyska civilprocesslagen tillämpas, enligt vilken behörigheten för den domstol där talan har väckts inte påverkas av att de omständigheter som ligger till grund för behörigheten förändras. Enligt Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ska den ställda frågan därför besvaras jakande.

31. Kommissionen har däremot uteslutit att den nationella domstolen behåller sin behörighet att avgöra genkäromålet om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke efter det att huvudkäromålet om intrång har återkallats på ett giltigt sätt. Till stöd för sin slutsats har kommissionen i synnerhet understrukit den underordnade karaktären hos genkäromålet om ogiltighetsförklaring av ett varumärke. Det rör sig om ett rättsmedel som svaranden enbart får använda sig av inom ramen för en talan om intrång och som helt och hållet är beroende av att det finns en talan om intrång och kan således inte prövas för sig.

V. Rättslig bedömning

32. Genom sin tolkningsfråga önskar Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) få klarhet i huruvida en domstol för EU-varumärken på grundval av förordning 2017/1001 förblir behörig att pröva ogiltigheten av ett EU-varumärke, som svaranden i en talan om intrång har gjort gällande inom ramen för ett genkäromål, även efter det att denna talan har återkallats på ett giltigt sätt.

A. Genkäromålet om ogiltighetsförklaring inom systemet enligt förordning 2017/1001

33. Innan den hänskjutande domstolens behörighetsfråga prövas är det nödvändigt att tolka begreppet genkäromål och bedöma huruvida detta är av fristående eller underordnad karaktär i förhållande till huvudkäromålet.

34. För det fall genkäromålet anses vara underordnat i förhållande till huvudkäromålet – såsom kommissionen förespråkar – möter detta, på grund av denna sin art, samma öde som huvudkäromålet. Således gäller principen om att vi står och faller tillsammans (*simul stabunt simul cadent)* i förevarande fall. Om genkäromålet däremot utgör en fristående talan, påverkas det inte av eventuella händelser som innebär att huvudkäromålet avskrivs.

35. Även om ordet genkäromål används i flera bestämmelser i förordning 2017/1001, innehåller dessa bestämmelser varken någon definition av det begrepp som ordet är förknippat med eller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas lagstiftning vad gäller innebörden och räckvidden av detta begrepp. Jag menar därför i enlighet med domstolens fasta praxis att begreppet genkäromål i bland annat artikel 128 i förordning 2017/1001 ska förstås som ett självständigt unionsrättsligt begrepp och ges en enhetlig tolkning inom unionen, med beaktande av bestämmelsens lydelse, dess sammanhang, samt de mål som eftersträvas med de föreskrifter

som bestämmelsen ingår i.[7]

36. Det ska enligt min uppfattning således uteslutas att begreppet är beroende av de kvalificeringar som används i de nationella rättegångsreglerna, trots att dessa regler enligt artikel 129.3 i förordning 2017/1001 är tillämpliga om inte annat föreskrivs i förordningen. I själva verket, vilket kommer att tydliggöras nedan, inverkar tolkningen av begreppet genkäromål i förordning 2017/1001 på definitionen av de olika behörighetsområdena för immaterialrättsmyndigheten och domstolarna för EU-varumärken. Mot denna bakgrund är det angeläget att nämnda begrepp, inom ramen för denna förordning, blir föremål för en objektiv tillämpning som är oberoende av de nationella lagstiftningarna.

37. Som generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona påpekade i sitt förslag till avgörande i målet Raimund är ett ”genkäromål” i allmänhet en talan som svaranden i sin tur väcker i ett förfarande som käranden har inlett mot honom vid samma domstol i syfte att uppnå en fördel som inte enbart innebär att motpartens yrkande ogillas. Genkäromål brukar motiveras med processekonomiska skäl och av att man vill undvika risken för motstridiga domar.[8]

38. Mot denna bakgrund ska det påpekas att förordning 2017/1001 – som enligt dess skäl 4 har som syfte 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”[9] – inför ett komplext system för prövning av giltigheten av EU-varumärken, i vilket både immaterialrättsmyndigheten och domstolarna för EU-varumärken fyller en funktion.[10]

39. Vad gäller talan om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke har lagstiftaren utformat ett förvaltningsrättsligt direkt och centraliserat förfarande vid immaterialrättsmyndigheten, som genomförs under överinseende av unionsdomstolen. Enligt artikel 63 i förordning 2017/1001 ska en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke i första hand prövas av immaterialrättsmyndigheten, vars beslut får överklagas till överklagandenämnderna vid immaterialrättsmyndigheten, vilkas beslut i sin tur får överklagas till tribunalen.[11]

40. Domstolarna för EU-varumärken ska däremot – enligt artikel 124 d i förordning 2017/1001 – ha ”exklusiv” behörighet i fråga om ett genkäromål om ogiltighetsförklaring av varumärket i mål om intrång som väcks vid sådana domstolar.[12]

[7] Se dom av den 20 januari 2022, Landeshauptmann von Wien (Förlust av en tredjelandsmedborgares ställning som varaktigt bosatt) (C-432/20, EU:C:2022:39, punkt 28), dom av den 16 september 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, punkt 30), och dom av den 29 januari 2020, Sky m.fl. (C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 74).

[8] Se förslag till avgörande av generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona (C-425/16, EU:C:2017:479, fotnot 17). Se, analogt, även dom av den 31 maj 2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, punkterna 21 och 22), beslut av den 27 maj 2004, kommissionen/IAMA Consulting (C-517/03, ej publicerat, EU:C:2004:326, punkt 17), och dom av den 16 september 2013, GL2006 Europe/kommissionen (T-435/09, EU:T:2013:439, punkt 42).

[9] Den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena fastställs i artikel 1.2 i förordning 2017/1001. Se punkt 5 i detta förslag till avgörande.

[10] Detta system är detsamma för både talan om ogiltighetsförklaring och talan om upphävande av varumärket. Med hänsyn tagen till föremålet för det nationella målet kommer jag i fortsättningen enbart att ta upp regelverket om huvudkäromål och genkäromål om ogiltighetsförklaring.

[11] Se artiklarna 66–72. Samma förfarande föreskrivs i artikel 63 vad gäller bestridande av upphävande av ett EU-varumärke.

[12] Det är viktigt att påpeka att varumärkets giltighet, i syfte att undvika att immaterialrättsmyndighetens exklusiva behörighet att pröva ansökningar om ogiltighetsförklaring av EU-varumärken som framställs som huvudkäromål kringgås, enligt artikel 127.2 i förordning 2017/1001 inte får bestridas i en fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång. De ogiltighetsgrunder som får åberopas inom ramen för ett genkäromål är enbart de absoluta ogiltighetsgrunderna enligt artikel 59.1 i förordning 2017/1001 och de relativa ogiltighetsgrunderna enligt artikel 60.1 och 60.2 i förordningen.

41. Tilldelning av en sådan behörighet till domstolarna för EU-varumärken – som är förenlig med unionslagstiftarens val att låta tvister om intrång i EU-varumärken avgöras av specialiserade nationella domstolar – har ett dubbelt syfte. För det första kan svaranden mot bakgrund av detta val i ett mål framställa invändningar som omfattar bestridandet av varumärkets giltighet trots att behörigheten på detta område i princip ligger hos immaterialrättsmyndigheten. För det andra avspeglar nämnda val intresset av en god rättskipning, i och med att parterna i ett och samma förfarande vid samma domstol kan få avgjort samtliga ömsesidiga anspråk. Nämnda val bygger således även på behoven – vilka kan härledas ur skälen 32 och 33 i förordning 2017/1001 – av att säkerställa skyddet för EU-varumärkena, förhindra motstridiga beslut och säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena.

42. Det ska även påpekas att det i artikel 127.1 i förordning 2017/1001 i fråga om mål vid domstolarna för EU-varumärken fastställs att EU-varumärket presumeras vara giltigt och att den presumtionen enbart kan motbevisas genom att svaranden väcker ett genkäromål om ogiltighetsförklaring. [13] Således får svaranden inte åberopa ogiltigheten av ett EU-varumärke inom ramen för en invändning i det enda syftet att bestrida grunderna för kärandens anspråk, [14] utan bara när det samtidigt uttryckligen yrkas att domstolen för EU-varumärken, vid vilken talan väckts, ska ogiltigförklara det berörda varumärket. [15]

43. Som generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona påpekade i sitt förslag till avgörande i målet Raimund [16] är detta val förenligt med den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena och uttrycker i sig att ett beslut om giltigheten som har rättsverkan i hela unionen är att föredra. De domar varigenom ett genkäromål bifalles och ett varumärke ogiltigförklaras får nämligen en allmängiltig verkan (*erga omnes*). Vidare ska immaterialrättsmyndigheten enligt artikel 128.6 i förordning 2017/1001 införa en uppgift om dem i registret och vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter domslutet i dem. [17]

44. Det framgår klart av ovanstående överväganden att det föreligger ett samband mellan huvudkäromålet om intrång och genkäromålet om ogiltighetsförklaring av varumärket. Genkäromålet är nämligen av ”underordnad” karaktär inom ramen för ett mål som käranden har anhängiggjort för att få fastställt intrånget och tjänar – åtminstone till viss del – ett försvarssyfte, eftersom genkäromålet – om det bifalles – kan innebära att huvudkäromålet ogillas.

[13] Denna presumtion kan även motbevisas genom ett genkäromål om upphävande, men i så fall bestrids möjligheten att åberopa ensamrätten till varumärket snarare än dess juridiska giltighet.

[14] Räckvidden av förbudet mot att åberopa ogiltigheten av ett varumärke inom ramen för en invändning har utvidgats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21), som har ändrat artikel 99.3 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), enligt vilken en sådan invändning kunde framställas för det fall gemenskapsvarumärket skulle kunna förklaras ogiltigt på grund av svarandens äldre rättighet.

[15] I det nationella mål som gav upphov till domen Raimund hade svaranden i målet om intrång både framställt en invändning om ogiltighet och – i ett separat mål vid samma domstol, vilket var tillåtet enligt österrikisk processrätt – väckt genkäromål om ogiltighetsförklaring och i båda fallen gjort gällande att ansökan om varumärkesregistrering hade gjorts i ond tro. I korthet preciserade domstolen i domen att en domstol för EU-varumärken inte kan ogilla en talan om EU-varumärkesintrång på grund av en ogiltighetsgrund om inte den domstolen dessförinnan har bifallit det genkäromål om ogiltighetsförklaring som svaranden i målet om varumärkesintrång har väckt på grundval av samma ogiltighetsgrund (se punkt 35 och punkt 1 i domslutet).

[16] C-425/16, EU:C:2017:479, punkterna 62 och 63.

[17] Samma regelverk är tillämpligt för det fall ett genkäromål om upphävande gillas.

45. Syftet med genkäromålet är dock inte begränsat till detta. Det kan nämligen leda till att ensamrätten till varumärket upphör att gälla, vilket får en allmängiltig verkan (*erga omnes*) och således sträcker sig utöver det aktuella målet och svarandens behov av att försvara sig. Som förevarande fall klart visar, behåller svaranden ett intresse av att genkäromålet bifalles även om talan om intrång återkallas.

46. Mot denna bakgrund menar jag – i motsats till vad kommissionen har anfört – att ett genkäromål om ogiltighetsförklaring av ett varumärke i den mening som avses i artikel 128 i förordning 2017/1001 inte enbart har underordnad karaktär i förhållande till huvudkäromålet om intrång, utan även har en, om än inte helt fristående, åtminstone hybrid karaktär som gör att det inte påverkas av händelser som innebär att talan om intrång avskrivs.

47. De argument som kommissionen har framfört i sina skriftliga yttranden är enligt min uppfattning inte av sådan karaktär att de kan ifrågasätta denna slutsats. Först och främst utgör genkäromålets underordnade karaktär enligt artikel 127.1 i förordning 2017/1001 – när det beaktas att genkäromålet grundar sig på ett mål som redan har anhängiggjorts [18] – och den omständigheten att det enbart får väckas av svaranden i ett mål om intrång inget annat än processuella förutsättningar för att ett sådant genkäromål får väckas, medan det på grundval av dem inte är möjligt att dra slutsatser om dess karaktär. Vidare ger artiklarna 127 och 128 i förordning 2017/1001, som jag redan har påpekat, inte bara svaranden möjlighet att försvara sig i ett mål om intrång i syfte att motbevisa presumtionen om EU-varumärkes giltighet, utan även att framställa yrkanden och, i anslutning härtill, uppnå en dom i vilken varumärket förklaras ogiltigt, vilken får en allmängiltig verkan (*erga omnes*) och, när den har vunnit laga kraft, utgör underlag för att få varumärket avfört från registret över EU-varumärken. [19]

48. I motsats till vad kommissionen och den hänskjutande domstolen har anfört är jag däremot inte av den uppfattningen att det ur domen Raimund kan härledas argument för att göra en tolkning enligt vilken ett genkäromål påverkas av händelser som innebär att det mål som genkäromålet grundar sig på avskriver. Denna dom begränsar sig i själva verket till att betona att talan om intrång enbart får ogillas om genkäromålet om ogiltighetsförklaring har bifallits, för det fall samma ogiltighetsgrunder har åberopats även inom ramen för en invändning. Denna dom innehåller dock inga överväganden om vilken verkan återkallelsen av en talan om intrång har på det mål som genkäromålet grundar sig på.

49. Den slutsats som jag har dragit i punkt 46 i detta förslag till avgörande om genkäromålets karaktär enligt artikel 128 i förordning 2017/1001 är i linje med den tolkning som domstolen har gjort av detta processrättsliga institut inom ramen för det system som infördes genom Brysselkonventionen [20] och som införlivades först i förordning nr 44/2001 [21] och slutligen i nu gällande förordning nr 1215/2012.

50. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att ovannämnda bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar – i de olika förordningar om gemenskapsvarumärken och EU-varumärken som har avlöst varandra – konsekvent har varit föremål för en uttrycklig hänvisning som gång på gång har fastställt att dessa bestämmelser är

[18] Det vill säga att det väcks i ett sådant mål. Se de faktiska omständigheterna i det nationella mål som gav upphov till domen Raimund.

[19] Se artikel 128.6 i förordning 2017/1001.

[20] Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 204, 1975, s. 28) (nedan kallad Brysselkonventionen).

[21] 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).

tillämpliga inom ramen för de system som har införts genom dessa förordningar. Förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken och förordning nr 207/2009 – som var föregångare till förordning 2017/1001 – hänvisade faktiskt till Brysselkonventionen respektive förordning nr 44/2001 och utvidgade deras tillämpningsområde till att omfatta bestämmelserna om EU-varumärken i syfte att fördela behörigheten mellan de olika medlemsstaterna i mål om EU-varumärken. [22] För närvarande fastställs det i artikel 122 i förordning 2017/1001 att dessa bestämmelser ska tillämpas ”i mål om EU-varumärken och på ansökningar om EU-varumärken samt i mål i samband med litispendens och konnexitet i fråga om EU-varumärken och nationella varumärken”, om inte annat anges i förordningen. I artikel 122.2 hänvisas det uttryckligen till de senaste bestämmelserna på området, det vill säga bestämmelserna i förordning nr 1215/2012.

51. Mot bakgrund av ovanstående överväganden finner jag därför att begreppet genkäromål ska tolkas i överenstämmelse med ovannämnda förordningar om domstols behörighet och med den rättspraxis där dessa förordningar har prövats. [23]

52. Mot denna bakgrund vill jag påpeka att det redan av domen av den 13 juli 1995, Danværn Production, [24] där domstolen hade att avgöra huruvida ett kvittningsyrkande framställt av svaranden skulle anses vara ett ”genkäromål” i den mening som avses i artikel 6 punkt 3 i Brysselkonventionen [25], framgår en klar skillnad mellan ett genkäromål, som rör ett anspråk som går att särskilja från kärandens yrkande och syftar till att detta yrkande ska ogillas, och en renodlad invändning, som utgör ett rättsmedel som saknar egen betydelse i förhållande till huvudkäromålet och enbart syftar till att sätta stopp för det sistnämnda. [26] Ämnet prövades även utförligt av generaladvokaten Léger i det mål som gav upphov till ovannämnda dom. I sitt förslag till avgörande påpekade generaladvokaten bland annat att ett genkäromål utgör ”ett nytt yrkande som svaranden – som i sin tur blir kärande – har framställt under pågående rättegång …”, ”syftar till att det skall meddelas en särskild dom som inte begränsar sig till att de yrkanden som den ursprungliga käranden har framställt skall ogillas” och vars handläggning och utgång ”[inte är] beroende av huvudkäromålet”, eftersom genkäromålets handläggning inte avslutas om käranden i huvudkäromålet avstår från sitt käromål”. [27]

[22] Se bland annat: i) skälen i förordning nr 40/94, där det framgår att ”[b]estämmelserna i Brysselkonventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område bör tillämpas i alla mål rörande gemenskapsvarumärken …”, och ii) artikel 94 i förordning nr 207/2009 som innehåller bestämmelser om tillämpning av förordning nr 44/2001 i mål om EU-varumärken.

[23] Det ska vidare påpekas att den terminologi som används i artikel 6 punkt 3 i Brysselkonventionen, i artikel 6.3 i förordning nr 44/2001 och nu i artikel 8.3 i förordning nr 1215/2012 sammanfaller exakt med terminologin i förordning 2017/1001 (exempelvis orden ”Widerklage” på tyska, ”counterclaim” på engelska, ”demande reconventionnelle” på franska, ”domanda riconvenzionale” på italienska).

[24] Dom av den 13 juli 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] Brysselkonventionen av den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 204, 1975, s. 28). Ovannämnda artikel 6 punkt 3 gjorde det alltså möjligt för en svarande att väcka genkäromål mot käranden vid den domstol vid vilken huvudkäromålet var anhängigt, oberoende av grunden för denna domstols behörighet, i syfte att undvika att behörigheten splittras, dock förutsatt att det förelåg ett avtalsmässigt eller faktiskt samband med huvudkäromålet (se, om ämnet, förslag till avgörande av generaladvokaten Léger i målet Danværn Production, C-341/93, EU:C:1995:139, punkt 7).

[26] Se dom av den 13 juli 1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, punkt 12). Domstolen påpekade bland annat: ”I konventionsstaternas nationella rättssystem skiljer man i allmänhet mellan två olika fall. I det första fallet åberopar svaranden – som en invändning – att han har en fordran hos käranden som helt eller delvis skall gå i avräkning mot kärandens fordran. I det andra fallet avser svaranden att genom ett särskilt käromål som han väcker inom ramen för samma rättegång utverka en dom, genom vilken käranden förpliktas att betala en skuld till honom. I det senare fallet kan det särskilda käromålet avse ett belopp som är högre än det som käranden har krävt och kan sökas även om kärandens käromål ogillas.” I punkt 17 i domen betonade domstolen att det även i konventionsstaternas rättsliga terminologi görs en uttrycklig skillnad mellan dessa två fall. Vad gäller specifikt genkäromål och kvittningsyrkande görs det skillnad i fransk rätt mellan ”demande reconventionnelle” och ”moyens de défense au fond”, i engelsk rätt mellan ”counter-claim” och ”set-off as a defence”, i tysk rätt mellan ”Widerklage” och ”Prozeßaufrechnung” och i italiensk rätt mellan ”domanda riconvenzionale” och ”eccezione di compensazione” [”genkäromål” och ”kvittningsyrkande” på svenska. Övers. anm.].

[27] Förslag till avgörande av generaladvokaten Léger i målet Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punkterna 25 och 26).

53. Domstolen uttalade sig vid en senare tidpunkt om begreppet genkäromål i domen av den 12 oktober 2016, Kostanjevec,[28] som bland annat rörde tolkningen av artikel 6.3 i förordning 44/2001. I denna dom slog domstolen fast att begreppet genkäromål ”är tillämpligt på yrkanden om en särskild dom som i förekommande fall kan avse ett belopp som är högre än det som käranden har krävt och kan sökas även om kärandens käromål ogillas”.[29]

54. Avslutningsvis bekräftar ovanstående hänvisningar till rättspraxis det synsättet att genkäromålet utgör ett självständigt rättsmedel för svaranden som – när käranden har framställt ett yrkande mot denne, i samma mål – tar tillfället i akt att utvidga föremålet för talan (*thema decidendum*) genom att i anslutning härtill väcka en fristående talan som går längre än att bara yrka att kärandens talan ska ogillas och som kan bibehållas oberoende av händelser som innebär att kärandens talan avskrivs.

B. Huruvida principen om ett ärendes anknytning till den domstol som först var behörig (perpetuatio fori) är tillämplig

55. När det således står klart att ett genkäromål inte enbart har en underordnad karaktär, är den fråga som den hänskjutande domstolen har ställt emellertid långt ifrån besvarad. Det kvarstår nämligen att undersöka om behörigheten att pröva genkäromålet, för det fall talan om intrång har avskrivits, ska fastställas i enlighet med bestämmelserna i artikel 63 i förordning 2017/1001, som reglerar ansökan om ogiltighetsförklaring och därmed huvudkäromålet vid den nationella domstolen, med den följden att det är immaterialrättsmyndigheten som är behörig, eller om det, enligt andra principer, är den domstol för EU-varumärken vid vilken talan har väckts som behåller sin behörighet.

56. Den hänskjutande domstolen och kommissionen anser att behovet av att behörigheten överlåts till immaterialrättsmyndigheten följer av att behörigheten för domstolarna för EU-varumärken är av undantagskaraktär. Denna karaktär kan i sin tur härledas ur den omständigheten att dessa domstolar, i deras egenskap av nationella domstolar, enbart undantagsvis får ogiltigförklara beslut som har fattats av unionen, däribland beslut om registrering av ett EU-varumärke.

57. Till stöd för sitt synsätt hävdar Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München) att förordning 2017/1001 tenderar att ge företräde åt immaterialrättsmyndighetens prövning av giltigheten. Detta företräde framgår bland annat av artikel 128.7 i förordningen, enligt vilken en domstol för EU-varumärken, på ansökan av varumärkesinnehavaren, får besluta att ansökan om ogiltighetsförklaring ska avgöras av immaterialrättsmyndigheten.

58. Jag menar att dessa båda argument inte är avgörande.

59. Jag finner först och främst att fördelningen av behörigheter avseende EU-varumärkens giltighet mellan immaterialrättsmyndigheten och domstolarna för EU-varumärken inte kännetecknar ett förhållande om regel och undantag mellan immaterialrättsmyndighetens behörighet och de nationella domstolarnas behörighet utan ett komplementärt förhållande som

[28] Dom av den 12 oktober 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] Dom av den 12 oktober 2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, punkt 32). Detta uttalande är i överensstämmelse med förslaget till avgörande av generaladvokaten Kokott i samma mål (förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i målet Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, punkterna 39–41), där det framgår att ”[det krävs] att genkäromålet innehåller ett yrkande som syftar till meddelandet av en särskild dom som kan särskiljas från kärandens yrkanden … Ett sådant yrkande utgör inte enbart ett försvar mot motpartens talan om betalning”.

bidrar till att eftersträva syftet med bestämmelserna, vilket som anfört består i att säkerställa skyddet för EU-varumärkena, förhindra motstridiga beslut och säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena.

60. Som generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona betonade i sitt förslag till avgörande i det mål som gav upphov till domen Raimund har behörigheten att ogiltigförklara ett EU-varumärke – till skillnad från förfarandet för registrering av EU-varumärken som ”har utformats som en exklusiv behörighet för EUIPO som inte kan prövas av nationella domstolar” – ”fördelats” mellan nationella domstolar för EU-varumärken och immaterialrättsmyndigheten. [30]

61. Även om det antas att behörigheten för en domstol för EU-varumärken med avseende på genkäromålet om ogiltighetsförklaring är av undantagskaraktär kan det enligt min mening inte ha någon inverkan på svaret på frågeställningen. Det råder i själva verket inget tvivel om att det vid den tidpunkt då genkäromålet väcktes rörde sig om en situation där behörigheten tillföll en domstol för EU-varumärken. Det är dessutom min uppfattning att genkäromålets karaktär, som i hög grad har framhållits i föregående punkter, ur en ”dynamisk” synvinkel är ursprunglig, ontologiskt kopplad till de förhållanden som råder vid den tidpunkt då genkäromålet väcks och inte påverkas av den senare processuella utvecklingen. Således blir genkäromålet inte något huvudkäromål till följd av att det som ursprungligen är huvudkäromålet avskrivs.

62. Följaktligen anser jag att, även om behörigheten för en domstol för EU-varumärken är av undantagskaraktär, omfattas en situation liknande den i det nationella domstolen, där huvudkäromålet har återkallats, fortfarande av den nationella domstolens behörighet. Det är inte fråga om någon analog tillämpning av nationella domstolars behörighet, som på grund av denna behörighets undantagskaraktär är förbjuden, utan en normal tillämpning av behörigheten på förevarande fall som uttryckligen anges i bestämmelserna.

63. Vad gäller artikel 128.7 i förordning 2017/1001 kan det inte förnekas att den ger uttryck för unionslagstiftarens avsikt att ge företräde åt en centraliserad bedömning av varumärkets giltighet och de händelser som avskriver motsvarande rätt vid immaterialrättsmyndigheten. Jag vill vidare påpeka att artikel 132.2 i förordningen går i samma riktning, när den fastställer att ett mål vid en domstol för EU-varumärken, även för det fall en domstol för EU-varumärken är det organ vid vilken talan först har väckts, på begäran av någon part får förklaras vilande i väntan på beslutet av immaterialrättsmyndigheten vid vilken det senare har inletts ett förfarande med samma föremål.

64. I stället för att bekräfta synsättet att en domstol för EU-varumärken inte längre är behörig till följd av att talan om intrång återkallas, talar dessa bestämmelser snarare mot ett sådant synsätt. Det framgår av ordalydelsen i bestämmelserna att de ger en domstol för EU-varumärken utrymme för skönsmässig bedömning (användningen av verbet ”får” lämnar inget tvivel i detta avseende). En domstol för EU-varumärken får under alla omständigheter, för det fall varumärkesinnehavaren yrkar att frågan om giltigheten ska överlåtas till immaterialrättsmyndigheten, efter att ha hört parterna, besluta att själv pröva genkäromålet.

[30] Se förslag till avgörande av generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona i målet Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, punkt 83). Se, analogt vad gäller det snarlika fallet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1–24), även dom av den 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, punkt 48), där följande betonas: ”Vad gäller talan om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivningar, har prövningen härav genom förordningen centraliserats till harmoniseringsbyrån. Det finns dock en möjlighet för domstolarna för gemenskapsformgivningar att pröva genkäromål med yrkande om ogiltigförklaring av registrerade gemenskapsformgivningar som framställs inom ramen för talan om intrång eller fara för intrång.”

65. Det skulle således stå i strid med systematiken i förordningen – som uttryckligen ger en domstol för EU-varumärken utrymme för skönsmässig bedömning för det fall varumärkesinnehavaren yrkar att frågan om giltigheten ska överlåtas till immaterialrättsmyndigheten – att godta att varumärkesinnehavaren, genom att återkalla talan om intrång, kan få behörigheten för domstolen för EU-varumärken att upphöra oavsett vilken bedömning nämnda domstol än gör.

66. Sammanfattningsvis anser jag att de argument som har framställts av den hänskjutande domstolen inte är avgörande. Jag finner tvärtom att tvisten ska lösas enligt den allmänna principen om *perpetuatio fori*. Och detta, märk väl, enligt unionsrätten, utan att det med stöd av hänvisningen i artikel 129.3 i förordning 2017/1001 är nödvändigt att använda sig av de nationella rättegångsregler som fastslår denna princip. [31]

67. Denna princip innebär faktiskt att en behörig domstol vid vilken talan väcks i regel behåller sin behörighet även om den anknytningsfaktor som legat till grund för fastställelsen av domstolens behörighet förändras under domstolsförfarandet. [32] Denna princip syftar till att undvika den skada som de tvistande parterna skulle lida om behörigheten för den domstol vid vilken talan har väckts skulle upphöra på grund av att de omständigheter som är av avgörande betydelse för behörigheten förändras under förfarandet.

68. Det råder inget tvivel om att unionsrätten har anammat denna princip. I detta sammanhang ska det hänvisas till domen av den 11 oktober 2007, Freeport, [33] enligt vilken den tidpunkt då talan väcks ska utgöra referenspunkt för bedömningen av huruvida det föreligger ett samband mellan käromålen i syfte att fastställa behörig domstol enligt artikel 6.1 i förordning nr 44/2001.

69. Se även förslag till avgörande av generaladvokaten Jääskinens av den 11 december 2014 i målet CDC Hydrogen Peroxide [34] och domstolens dom av den 21 maj 2015 i samma mål, som även detta rörde förordning nr 44/2001. I detta mål slog domstolen genom tillämpning av principen om *perpetuatio fori* fast att behörigheten för den domstol där talan har väckts, som har fastställts utifrån enbart den ena svarandens hemvist, inte upphör även om den talan återkallas som har väckts mot den svarande på grundval av vilken behörigheten har fastställts. [35]

70. Principen om *perpetuatio fori* utgjorde sedan grunden för domen av den 17 januari 2006, Staubitz-Schreiber, [36] där domstolen tolkade förordning nr 1346/2000 [37] på så sätt att domstolen i den medlemsstat i vilken platsen för gäldenärens huvudsakliga intressen finns när denne framställer begäran om att insolvensförfarandet ska inledas behåller sin behörighet att avgöra om detta förfarande ska inledas, även när nämnda gäldenär efter sin begäran men innan det fattas beslut om att inleda förfarandet förlägger platsen där hans huvudsakliga intressen finns till en annan medlemsstat.

[31] Som anfört ovanför anses det vanligen i Tyskland att dessa fall regleras av 261 § stycke 3 punkt 2 ZPO, enligt vilken behörigheten för den domstol där talan har väckts inte påverkas av att de omständigheter som ligger till grund för behörigheten förändras.

[32] Se förslag till avgörande av generaladvokaten Szpunar i målet A (C-716/17, EU:C:2019:262, punkt 74).

[33] Dom av den 11 oktober 2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, punkt 54).

[34] Förslag till avgörande av generaladvokaten Jääskinen i målet CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, punkterna 76–83).

[35] Dom av den 21 maj 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punkt 28), där domstolen, dock utan att nämna principen om *perpetuatio fori*, tillämpade den.

[36] Dom av den 17 januari 2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Se, även, förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer i samma mål (C-1/04, EU:C:2005:500).

[37] Rådets förordning (EG) av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden (EGT L 160, 2000, s. 1).

71. Generaladvokaten Szpunar hänvisade dessutom till principen om *perpetuatio fori* i sitt ställningstagande av den 24 september 2014 i målet Carl Gendreau [38], i sitt förslag till avgörande av den 27 mars 2019 i målet A [39] och i sitt förslag till avgörande av den 30 april 2020 i målet Novo Banco [40].

72. Den aktuella principen tas dessutom upp i handledningen för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen [41] och fastställdes av Institutet för internationell rätt i samband med mötet i Dijon år 1981. [42] Principen om *perpetuatio fori* återfinns för övrigt i många rättssystem. Den finns bland annat i tysk, italiensk, fransk och spansk rätt.

73. Jag vill slutligen påpeka att denna princip faktiskt har tillämpats även inom ramen för samordningen mellan domstolens och tribunalens behörigheter. I det mål som gav upphov till beslutet IAMA Consulting hade tribunalen, vid vilken talan hade väckts i kraft av en skiljedomsklausul i ett avtal som gemenskapen ingått, först avvisat sökandebolagets yrkanden och därefter hänskjutit ett genkäromål till domstolen som kommissionen hade väckt. [43] Tribunalen hade funnit att domstolen var behörig att avgöra saken med stöd av artikel 225.1 EG jämförd med artikel 51 i domstolens då gällande stadga, på grundval av vilken gemenskapsinstitutionernas överklaganden låg inom domstolens behörighet. Domstolen påpekade till att börja med att gemenskapens rättsordning innebar en exakt avgränsning – då med inriktning på svarandens ställning – av domstolens och tribunalens olika behörigheter på så sätt att när en av dessa båda rättsinstanser hade behörighet att pröva en talan uteslöts automatiskt den andra rättsinstansens behörighet och omvänt. [44] Därefter preciserade domstolen att ”i gemenskapens rättsmedelssystem följer det dessutom av rättspraxis att behörigheten att pröva en talan rörande huvudsaken innebär att det föreligger en behörighet att pröva alla genkäromål som väcks inom ramen för samma förfarande som hänför sig till samma rättsakt eller samma omständighet som är föremålet för talan” och att denna behörighet särskilt bygger på hänsyn till processekonomin. [45] Slutligen påpekade domstolen att det faktum att talan hade ogillats och att genkäromålet således hade förlorat sin underordnade karaktär inte gjorde att tribunalens behörighet att avgöra detta mål upphörde. [46]

38 C-376/14 PPU, EU:C:2014:2275, fotnot 37.

39 C-716/17, EU:C:2019:262, punkt 74.

40 C-253/19, EU:C:2020:328, punkt 23.

41 Handledning för tillämpningen av Bryssel IIa-förordningen, som Europeiska kommissionen publicerade den 20 juni 2016, tillgänglig på webbplatsen: https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/f7d39509–3f10–4ae2-b993–53ac6b9f93ed.

42 I dokumentet, som finns på franska (tillgängligt på webbplatsen: https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf) och har rubriken ”Le problème intertemporel en droit international privé”, anges följande: ”Les changements intervenant en cours de procédure dans les faits qui constituent le fondement de la compétence juridictionnelle ne privent pas la juridiction de sa compétence et n'affectent normalement pas la reconnaissance ou l'exécution de ses décisions dans d'autres États.”

43 Se beslut av den 25 november 2003, IAMA Consulting/kommissionen (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 Se beslut av den 27 maj 2004, kommissionen/IAMA Consulting (C-517/03, ej publicerat, EU:C:2004:326, punkt 15).

45 Se beslut av den 27 maj 2004, kommissionen/IAMA Consulting (C-517/03, ej publicerat, EU:C:2004:326, punkt 17 och där angiven rättspraxis).

46 Se beslut av den 27 maj 2004, kommissionen/IAMA Consulting (C-517/03, ej publicerat, EU:C:2004:326, punkt 20). Se, för ett liknande resonemang, även dom av den 16 september 2013, GL2006 Europe/kommissionen (T-435/09, EU:T:2013:439, punkterna 45–47), som meddelades inom ramen för ett mål som tribunalen hade behörighet att pröva i kraft av en skiljedomsklausul i enlighet med artikel 272 FEUF. I nämnda dom fann tribunalen – efter att ha påpekat att kommissionens genkäromål var skilt från företagets huvudkäromål – att den skulle meddela sitt avgörande, trots att den hade fastställt att det saknades anledning att döma i saken i och med att det inte längre fanns något föremål för talan, eftersom sökanden inte längre var företrädd av någon advokat. Se, även, dom av 9 juli 2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/kommissionen (T-552/11, ej publicerad, EU:T:2013:349, punkt 41 och där angiven rättspraxis), som domstolen, mot bakgrund av överklagandet, fastställde (se dom av den 9 september 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/kommissionen, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

74. Mot denna bakgrund anser jag att principen om *perpetuatio fori* ska vara tillämplig även i förevarande fall. I detta hänseende anser jag att hänvisningen i artikel 122 i förordning 2017/1001 till bestämmelserna om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar är relevant, på grundval av vilka det i ovannämnda rättspraxis har slagits fast att principen om *perpetuatio fori* är tillämplig. Om nu tillämpligheten av denna princip inte kan ifrågasättas vad gäller fördelningen av behörigheten mellan de olika medlemsstaterna med avseende på mål som rör EU-varumärken, ser jag inget skäl till att det måste dras en annan slutsats i det aktuella fallet där det faktiskt likaledes är regelverket för tilldelning av behörigheten att utöva dömande eller domstolsliknande verksamhet som prövas.

75. Om behörigheten fastställs vid den tidpunkt då genkäromålet väcks garanterar principen om *perpetuatio fori* vidare rättssäkerheten och förhindrar enligt min uppfattning betydande skadeverkningar både för processekonomin och svarandens rätt att försvara sig, som skulle bli fallet om det fästes vikt vid återkallelsen av huvudkäromålet.

76. Det kan som ett exempel nämnas ett fall där käranden alldeles i slutet av ett mål som kännetecknas av en komplicerad och resurskrävande handläggning, eller till och med i samband med överklagandet, återkallar talan om intrång, eftersom käranden har förstått att talan troligtvis kommer att ogillas. Den bristande behörigheten hos domstolen för EU-varumärken med avseende på genkäromålet som blir följden av detta tvingar svaranden att helt börja om ett förfarande vid immaterialrättsmyndigheten.

77. Enligt min uppfattning står det klart att när det utförda arbetet och den nedlagda tiden på förfarandet i första instans går till spillo, undergrävs principen om processekonomi/processrättslig ekonomi som borde kännetecknа inte enbart den dömande verksamheten utan även immaterialrättsmyndighetens administrativa arbete. Det skulle i så fall röra sig om överlappande dubbelarbete som leder till liknande resultat enligt förordning 2017/1001. Svaranden skulle dessutom vara tvungen att bära ytterligare kostnader för att inleda förfarandet vid immaterialrättsmyndigheten. Det bör noteras att dessa negativa konsekvenser automatiskt skulle bli följden av ett beslut – det vill säga att återkalla huvudkäromålet – som fattas av den som motsätter sig svarandens genkäromål.

78. Den anförda tolkningen motsäger inte det specifika syftet med regelverket i förordning 2017/1001.

79. Det framgår, vilket redan har nämnts, tydligt av skäl 32 i förordning 2017/1001 att det starka behov som ligger bakom det aktuella regelverket är 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 immaterialrättsmyndigheten och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena”.

80. De syften som ligger bakom det aktuella regelverket och till grund för behörigheten för domstolen för EU-varumärken med avseende på genkäromål om ogiltighetsförklaring påverkas således inte av händelser som avskriver huvudkäromålet om intrång. Dessa händelser innebär i själva verket inte att det uppkommer flera förfaranden, eftersom målet förblir underordnat ett enda organ. De påverkar inte heller den allmängiltiga verkan (*erga omnes*) av en nationell domstols beslut angående ett varumärkes giltighet. Därmed uppfylls både kraven på processekonomi och den enhetliga karaktären hos EU-varumärkena i hela unionen. Det finns vidare ingen risk för motstridiga beslut, eftersom det organ som har att avgöra tvisten är ett och samma.

81. Sammanfattningsvis är jag mot bakgrund av ovanstående överväganden av den uppfattningen att en domstol för EU-varumärken är behörig att pröva ogiltigheten av ett EU-varumärke som gjorts gällande inom ramen för ett genkäromål, i den mening som avses i artikel 128 i ovannämnda förordning, även efter det att huvudkäromålet om intrång har återkallats på ett giltigt sätt.

VI. Förslag till avgörande

82. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ska besvara tolkningsfrågan från Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München, Tyskland) på följande sätt:

Artiklarna 124 d och 128 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska tolkas på så sätt att en domstol för EU-varumärken är behörig att pröva ogiltigheten av ett EU-varumärke som gjorts gällande inom ramen för ett genkäromål, i den mening som avses i artikel 128 i förordning 2017/1001, även efter det att det huvudkäromål om intrång, i den mening som avses i artikel 124 a, som grundar sig på detta EU-varumärke har återkallats på ett giltigt sätt.