Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
G. PITRUZZELLA
fremsat den 5. maj 2022 [1]

Sag C-256/21

KP
mod
TV,
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland))

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker (APFELZÜGE) – sag for en national domstol – EU-varemærkedomstolenes kompetence – sag om krænkelse – modkrav – hævelse af sagen om krænkelse«

I. Indledning

1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland) vedrører fortolkningen af artikel 124, litra a) og d), samt artikel 128 i forordning 2017/1001 om EU-varemærker [2].

2. Anmodningen er fremsat inden for rammerne af en sag mellem på den ene side KP og på den anden side TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (Bodman-Ludwigshafen kommune) angående en sag om krænkelse af et EU-ordmærke og et modkrav om ugyldighed af dette varemærke.

3. Den forelæggende ret ønsker nærmere bestemt oplyst, hvorvidt en EU-varemærkedomstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om modkravet om ugyldighed af et varemærke, selv om varemærkeindehaveren har frafaldet hovedkravet om krænkelse.

[1] – Originalsprog: italiensk.

[2] – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

II. Retsforskrifter

A. EU-retten

4. I henhold til 31.-33. betragtning til forordning 2017/1001:

»(31) For at sikre EU-varemærkernes beskyttelse skal medlemsstaterne under hensyn til deres nationale ordninger udpege et så begrænset antal nationale domstole i første og anden instans som muligt med bemyndigelse til at behandle søgsmål om krænkelse af EU-varemærker og om disses gyldighed.

(32) Det er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelsen af EU-varemærker har retskraft inden for hele Unionens område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og kontoret og krænkelse af EU-varemærkets enhedskarakter. […]

(33) Det bør undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EU-varemærke og parallelle nationale varemærker. Når søgsmålene er anlagt i samme medlemsstat, skal midlerne til at nå dette mål derfor søges i de nationale retsplejeregler, som denne forordning ikke anfægter, medens det, når søgsmålene er anlagt i forskellige medlemsstater, synes hensigtsmæssigt med bestemmelser, der bygger på reglerne om litispendens og indbyrdes sammenhængende krav i forordning (EU) nr. 1215/2012 [3].«

5. Forordningens artikel 1, stk. 2, bestemmer:

»EU-varemærker har enhedskarakter. De har samme retsvirkninger overalt inden for Unionen: Et varemærke kan kun registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og brugen deraf kun forbydes med virkning for hele Unionen. Dette princip gælder, medmindre andet fastsættes i denne forordning.«

6. I overensstemmelse med forordningens artikel 6 erhverves et EU-varemærke ved registrering.

7. Forordningens artikel 59, stk. 1, litra a), fastsætter:

»Et EU-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når det er registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7

[…]«

8. Under forordningens afdeling 5, som har overskriften »Fremgangsmåde i sager ved kontoret om varemærkers fortabelse eller ugyldighed«, bestemmer artikel 63, stk. 3, følgende:

»Begæringen om varemærkets fortabelse eller ugyldighed afslås, såfremt kontoret eller en EU-varemærkedomstol omhandlet i artikel 123 har truffet afgørelse i en sag vedrørende samme

[3] – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).

spørgsmål mellem de samme parter, og kontorets eller den pågældende domstols afgørelse vedrørende denne ansøgning har fået retskraft.«

9. Artikel 123, stk. 1, i forordning 2017/1001 foreskriver:

»Medlemsstaterne udpeger på deres områder det mindst mulige antal nationale retter i første og anden instans, som skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved denne forordning.«

10. Artikel 124, litra a) og d), i forordning 2017/1001 bestemmer:

»EU-varemærkedomstolene har enekompetence til at afgøre:

a) alle søgsmål vedrørende krænkelse af et EU-varemærke og – hvis national ret giver mulighed herfor – søgsmål vedrørende trussel om krænkelse af et EU-varemærke

[…]

d) modkrav med påstand om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i artikel 128.«

11. Forordningens artikel 127, stk. 1, fastsætter:

»EU-varemærkedomstolene anser et EU-varemærke for gyldigt, medmindre dets gyldighed af sagsøgte anfægtes med et modkrav om fortabelse eller ugyldighed.«

12. Artikel 128 i forordning 2017/1001 foreskriver:

»1. Modkrav med påstand om varemærkets fortabelse eller ugyldighed kan kun fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde.

2. En EU-varemærkedomstol afviser et modkrav om fortabelse eller ugyldighed, såfremt kontoret allerede har truffet endelig afgørelse i en sag vedrørende samme spørgsmål mellem de samme parter.

[…]

4. Den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er fremsat modkrav med påstand om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, må ikke behandle modkravet, før enten den interesserede part eller domstolen har meddelt kontoret datoen for fremsættelsen af modkravet. Kontoret indfører denne oplysning i registret. Hvis begæringen om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed allerede var blevet fremsat for kontoret, før modkravet blev indgivet, skal domstolen underrettes herom af kontoret og udsætte behandlingen af sagen i overensstemmelse med artikel 132, stk. 1, indtil afgørelsen vedrørende begæringen er endelig, eller indtil begæringen er trukket tilbage.

[…]

6. Såfremt en EU-varemærkedomstol har truffet en endelig afgørelse om et modkrav med påstand om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed, fremsendes der enten af domstolen eller en af parterne i den nationale sag straks en genpart af afgørelsen til kontoret. Kontoret eller

enhver anden interesseret part kan anmode om oplysninger om en sådan fremsendelse. Kontoret indfører en henvisning til afgørelsen i registret og træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme afgørelsens konklusion.

7. Den EU-varemærkedomstol, som skal afgøre et modkrav om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, kan på begæring af indehaveren af EU-varemærket og efter at have hørt de øvrige parter udsætte sagens behandling og opfordre sagsøgte til inden for en af domstolen fastsat frist at indgive begæring til kontoret om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Indgives begæringen ikke inden for den fastsatte frist, optages sagen til fortsat behandling; modkravet anses for frafaldet. Artikel 132, stk. 3, finder anvendelse.«

13. Forordningens artikel 129 med overskriften »Lovvalg« bestemmer:

»1. EU-varemærkedomstolene anvender bestemmelserne i denne forordning.

2. I alle varemærkespørgsmål, der ikke henhører under forordningens område, anvender EU-varemærkedomstolene gældende national ret.

3. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, anvender EU-varemærkedomstolene de retsplejeregler, der gælder for sager af samme art vedrørende et nationalt varemærke i den medlemsstat, hvor de er beliggende.«

14. Forordningens artikel 132 foreskriver:

»1. En EU-varemærkedomstol, der skal afgøre et søgsmål som omhandlet i artikel 124, bortset fra søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse, udsætter sagen, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, enten ex officio efter at have hørt parterne eller på anmodning af en af parterne og efter at have hørt de øvrige parter, såfremt der ved en anden EU-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved EU-varemærkets gyldighed bestrides, eller der til kontoret er indgivet begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.

2. Kontoret udsætter sin behandling af en begæring om varemærkets fortabelse eller ugyldighed, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, enten ex officio efter at have hørt parterne eller på anmodning af en af parterne og efter at have hørt de øvrige parter, såfremt der ved en EU-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved EU-varemærkets gyldighed bestrides. Hvis en af parterne i sagen for EU-varemærkedomstolen anmoder om det, kan domstolen dog udsætte sagen efter at have hørt de øvrige parter i sagen. Kontoret fortsætter i så fald behandlingen af begæringen.

3. Udsætter EU-varemærkedomstolen sagens behandling, kan den anordne anvendelse af foreløbige, herunder sikrende retsmidler, for det tidsrum, udsættelsen varer.«

B. Tysk ret

15. I henhold til § 33, stk. 1, i Zivilprozessordnung (lov om civil retspleje, herefter »ZPO«) kan et modkrav fremsættes ved den ret, hvor sagen om hovedkravet er anlagt, når der er juridisk indbyrdes sammenhæng mellem genstanden for modkravet og genstanden for hovedkravet eller de retsmidler, som anvendes til at bestride hovedkravet.

16. ZPO's § 261, som har overskriften »Litispendens«, bestemmer i stk. 3, nr. 2, at kompetencen for den ret, sagen verserer for, ikke berøres af en ændring i de omstændigheder, der begrunder kompetencen.

III. Faktiske omstændigheder, hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

17. KP er indehaver af EU-ordmærket APFELZÜGE, der blev registreret den 19. oktober 2017 og omfattede tjenesteydelserne i klasse 35, 41 og 43[4] i Nicearrangementet af 1957 om international klassificering af varer og tjenesteydelser med henblik på varemærkeregistrering (herefter »Nicearrangementet«)[5]. Det er ubestridt, at ordet »Apfelzügle« betegner et spand bestående af flere anhængere, der trækkes af en traktor, under æblehøsten.

18. Den 26. september 2018 gjorde både TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen på deres respektive Facebook-konto reklame for en aktivitet med smagsprøver på den nye æblehøst og kørsel med Apfelzügle.

19. KP anlagde derfor sag om varemærkekrænkelse ved Landgericht München (den regionale ret i første instans i München, Tyskland) med påstand om, at TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen blev tilpligtet at ophøre med at anvende ordet »Apfelzügle« for de af dette varemærke omfattede tjenesteydelser. Ved den nævnte ret fremsatte de sagsøgte hver sit modkrav med påstand om ugyldighed af KP's varemærke.

20. I retsmødet ved Landgericht München (den regionale ret i første instans i München) hævede KP sin sag om krænkelse. TV og Gemeinde Bodman-Ludwigshafen opretholdt begge deres modkrav i fuldt omfang til trods for, at KP hævede sagen.

21. Ved dom af 10. marts 2020 erklærede Landgericht München (den regionale ret i første instans i München) – efter at have fastslået, at modkravene om ugyldighed kunne antages til realitetsbehandling – det omtvistede varemærke ugyldigt alene for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 41, mens sagsøgtes modkrav i øvrigt blev forkastet.

22. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen har iværksat appel til prøvelse af denne dom ved Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) og atter nedlagt påstand om, at der skal gives medhold i modkravet om ugyldighed også for så vidt angår tjenesteydelserne i Nicearrangementets klasse 35 og 43.

23. I forelæggelsesafgørelsen har Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) anført, at den indledningsvis skal efterprøve, om sagsøgtes modkrav kan antages til realitetsbehandling, selv om hovedkravet er frafaldet, og fremhævet, at den ikke er bundet af afgørelsen truffet i første instans.

[4] – Det omtvistede mærke omfattede nærmere bestemt beskyttelse for følgende tjenesteydelser:
klasse 35: sammensætning af varer inden for fødevarer og nydelsesmidler, især drift af gårdbutikker med salg af lokale fødevarer, der er fremstillet håndværksmæssigt, og/eller drikke,
klasse 41: underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer; organisering og ledelse af informationsarrangementer inden for landbrugsdrift ved landmænd,
klasse 43: tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering; restaurationsvirksomhed; catering.

[5] – Nicearrangementet, der blev vedtaget i forbindelse med den diplomatiske konference i Nice den 15.6.1957, som revideret og ændret (*United Nations Treaty Series*, bind 1154, nr. I 18200, s. 89).

24. Den forelæggende ret har i denne forbindelse anført, at der i Tyskland hovedsageligt fremføres det standpunkt, at en situation som den foreliggende ikke er reguleret i forordning 2017/1001, men i tysk civilprocesret i medfør af henvisningen i samme forordnings artikel 129, stk. 3. Nærmere bestemt er ZPO's § 261, stk. 3, nr. 2, anvendelig, hvorefter en EU-varemærkedomstols kompetence til at træffe afgørelse om modkravet om ugyldighed er uafhængig af udfaldet af sagen om krænkelse og derfor ikke ophører, såfremt sagen om krænkelse hæves.

25. Den forelæggende ret betvivler, at ovenstående synspunkt er korrekt, og har påpeget følgende:

i) Registrering af et EU-varemærke er en handling, der er udført af en EU-institution – Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (herefter »kontoret«) – og nationale domstole har ikke kompetence til at annullere disse handlinger, bortset fra visse udtrykkeligt angivne undtagelser.

ii) Af denne grund ligger kompetencen »primært« hos kontoret i henhold til artikel 63, stk. 1, i forordning 2017/1001.

iii) Beføjelsen for de nationale EU-varemærkedomstole til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes gyldighed udgør derimod en undtagelse, som i henhold til artikel 124, litra d), i forordning 2017/1001 kun omfatter modkrav, og som er begrundet i behovet for, at den sagsøgte i en sag om krænkelse har mulighed for at anvende et retsmiddel til at forsvare sig i den samme sag.

iv) Den primære karakter af kontorets kompetence fremgår også af artikel 128, stk. 7, i forordning 2017/1001, hvorefter varemærkeindehaveren kan anmode om, at afgørelsen om ugyldigheden ikke undersøges af den nationale domstol, men i en sag ved kontoret.

26. På ovenstående baggrund er Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) af den opfattelse, at en EU-varemærkedomstol ikke må træffe afgørelse om modkrav om ugyldighed af et EU-varemærke i medfør af artikel 128 i forordning 2017/1001 i tilfælde af, at den sag om krænkelse, som modkravet udspringer af, er blevet hævet, fordi det i dette tilfælde ikke længere er nødvendigt at give den sagsøgte adgang til et sådant retsmiddel. Denne konklusion kan i øvrigt udledes af forordning 2017/1001, således at henvisningen til den nationale lovgivning ikke er relevant.

27. Dette standpunkt støttes ifølge den forelæggende ret af dom af 19. oktober 2017, Raimund[6] (herefter »Raimund-dommen«), hvorefter modkravet om ugyldighed skal undersøges før sagen om krænkelse. Endvidere vil den, der har fremsat modkravet, ved en sådan behandling af modkravet ikke blive pålagt en urimelig og uforholdsmæssig byrde, fordi denne som udgangspunkt har adgang til den sag ved kontoret, der er reguleret i artikel 63 i forordning 2017/1001.

[6] – C-425/16, EU:C:2017:776.

28. Henset til disse omstændigheder har Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 124, litra d), og artikel 128 i forordning 2017/1001 fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes ugyldighed, som er blevet gjort gældende ved et modkrav som omhandlet i artikel 128 i forordning 2017/1001, efter at en sag om krænkelse af dette EU-varemærke som omhandlet i artikel 124, litra a), gyldigt er blevet hævet?«

IV. Sagen for Domstolen og kort fremstilling af parternes argumenter

29. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen og Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg i henhold til artikel 23 i statutten for Domstolen.

30. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen har gjort gældende, at modkravet skal opfattes som et uafhængigt søgsmål i forhold til sagen om krænkelse, og at i mangel af specifikke bestemmelser om den konkrete situation i forordningen skal tysk civilprocesret anvendes, ifølge hvilken kompetencen for den ret, sagen verserer for, ikke berøres af en ændring i de omstændigheder, der begrunder kompetencen. Ifølge Gemeinde Bodman-Ludwigshafen skal det rejste præjudicielle spørgsmål derfor besvares bekræftende.

31. Kommissionen har derimod udelukket, at den nationale domstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om modkravet om ugyldighed af et EU-varemærke, efter at hovedkravet om krænkelse gyldigt er blevet frafaldet. Til støtte for sit standpunkt har Kommissionen bl.a. fremhævet den underordnede karakter af modkravet om ugyldighed af et varemærke; det drejer sig om et retsmiddel, som den sagsøgte kun har adgang til inden for rammerne af en sag om krænkelse, og som helt afhænger af, at en sådan sag er anlagt, og som derfor ikke kan efterprøves særskilt.

V. Bedømmelse

32. Med sit præjudicielle spørgsmål ønsker Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) oplyst, hvorvidt en EU-varemærkedomstol i medfør af forordning 2017/1001 stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes ugyldighed, som den sagsøgte i en sag om krænkelse har gjort gældende ved et modkrav, selv efter at denne sag gyldigt er blevet hævet.

A. Modkravet om ugyldighed inden for rammerne af ordningen i forordning 2017/1001

33. Inden prøvelsen af den forelæggende rets kompetencespørgsmål er det nødvendigt at fortolke begrebet »modkrav« og vurdere, om det har uafhængig eller underordnet karakter i forhold til hovedkravet.

34. Hvis modkravet anses for at være underordnet i forhold til hovedkravet – således som Kommissionen har foreslået – ville det qua sin natur få samme udfald som hovedkravet. Således ville den konkrete situation være omfattet af princippet simul stabunt simul cadent. Hvis modkravet derimod udgør et uafhængigt søgsmål, ville det ikke påvirkes af eventuelle begivenheder, som afslutter sagen om hovedkravet.

35. Selv om ordet »modkrav« er anvendt i flere bestemmelser i forordning 2017/1001, indeholder disse bestemmelser hverken en definition af det begreb, som ordet er forbundet med, eller nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dets betydning og rækkevidde. Jeg mener derfor i overensstemmelse med Domstolens faste praksis, at begrebet »modkrav« i bl.a. artikel 128 i forordning 2017/1001 skal anses for at være et selvstændigt EU-retligt begreb, som skal fortolkes ensartet på EU's område, idet der skal tages hensyn til bestemmelsens ordlyd og den sammenhæng, hvori den indgår, samt de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af[7].

36. Efter min opfattelse skal det således udelukkes, at begrebet er afhængigt af kvalificeringerne i de nationale retsplejeregler til trods for, at disse regler ifølge artikel 129, stk. 3, i forordning 2017/1001 finder anvendelse, medmindre andet fastsættes i denne forordning. Som jeg vil uddybe nedenfor, påvirker fortolkningen af begrebet »modkrav« i forordning 2017/1001 faktisk definitionen af de forskellige kompetenceområder for kontoret og EU-varemærkedomstolene. Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at dette begreb, inden for rammerne af denne forordning, bliver genstand for en objektiv anvendelse, som er uafhængig af medlemsstaternes ret.

37. Som generaladvokat Campos Sánchez-Bordona med rette påpegede i sit forslag til afgørelse i Raimund-sagen, skal der ved »modkrav« almindeligvis forstås et modkrav fremsat af den sagsøgte i en sag, der er anlagt mod denne af sagsøgeren ved samme ret, med det formål at opnå en fordel, som ikke alene indebærer, at modpartens påstand forkastes. Som begrundelse for modkrav anerkendes almindeligvis procesøkonomiske hensyn, ligesom der sigtes mod at fjerne risikoen for, at der afsiges indbyrdes modstridende domme[8].

38. På denne baggrund skal det påpeges, at forordning 2017/1001 – som ifølge fjerde betragtning hertil tilsigter at fastsætte en unionsordning for varemærker, »som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EU-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Unionens område«[9] – indfører en kompleks ordning for undersøgelse af EU-varemærkernes gyldighed, hvori både kontoret og EU-varemærkedomstolene har en bestemt rolle[10].

7 – Jf. i denne retning dom af 20.1.2022, Landeshauptmann von Wien (Fortabelse af status som fastboende udlænding) (C-432/20, EU:C:2022:39, præmis 28), af 16.9.2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, præmis 30), og af 29.1.2020, Sky m.fl. (C-371/18, EU:C:2020:45, præmis 74).

8 – Jf. generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse (C-425/16, EU:C:2017:479, fodnote 17). Jf. analogt også dom af 31.5.2018, Nothartová (C-306/17, EU:C:2018:360, præmis 21 og 22), kendelse af 27.5.2004, Kommissionen mod IAMA Consulting (C-517/03, ikke trykt i Sml., EU:C:2004:326, præmis 17), og dom af 16.9.2013, GL2006 Europe mod Kommissionen (T-435/09, EU:T:2013:439, præmis 42).

9 – EU-varemærkets enhedskarakter er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning 2017/1001. Jf. punkt 5 i dette forslag til afgørelse.

10 – Denne ordning er identisk for både søgsmål vedrørende ugyldighed og søgsmål vedrørende fortabelse af varemærket. Henset til genstanden for hovedsagen vil jeg i det følgende kun efterprøve ordningen vedrørende hovedkrav og modkrav om ugyldighed.

39. Hvad angår søgsmål vedrørende ugyldighed af et EU-varemærke har lovgiver udformet en direkte og centraliseret forvaltningsretlig sag ved kontoret, som gennemføres under tilsyn af Unionens retsinstanser. I medfør af artikel 63 i forordning 2017/1001 skal en begæring om et EU-varemærkets ugyldighed primært behandles af kontoret, hvis afgørelser kan appelleres til dets appelkamre, og appelkamrenes afgørelser kan anfægtes ved Retten [11].

40. EU-varemærkedomstolene har derimod – i medfør af artikel 124, litra d), i forordning 2017/1001 – »enekompetence« til at afgøre et modkrav med påstand om EU-varemærkets ugyldighed, som fremsættes i en ved disse domstole anlagt sag om krænkelse [12].

41. Tildelingen af en sådan kompetence til EU-varemærkedomstolene – hvilket er i overensstemmelse med EU-lovgivers valg om at lade specialiserede nationale domstole afgøre retssager om krænkelse af EU-varemærker – opfylder et dobbelt formål. For det første kan den sagsøgte på grundlag af dette valg i en retssag fremsætte indsigelser om realiteten, som omfatter anfægtelse af varemærkets gyldighed, til trods for, at kompetencen på dette område i princippet ligger hos kontoret. For det andet afspejler dette valg hensynet til god retspleje, eftersom parterne har mulighed for at lade alle deres respektive krav afgøre under én og samme sag og af samme retsinstans. Dette valg bygger således også på kravene – som fremgår af 32. og 33. betragtning til forordning 2017/1001 – om at sikre EU-varemærkernes beskyttelse, undgå indbyrdes modstridende afgørelser og krænkelse af EU-varemærkets enhedskarakter.

42. Det skal endvidere konstateres, at i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning 2017/1001 er EU-varemærket i retssager ved EU-varemærkedomstolene omfattet af en formodning for gyldighed, der kun kan tilbagevises ved, at den sagsøgte fremsætter et modkrav om ugyldighed [13]. Således må den sagsøgte ikke påberåbe sig ugyldigheden af et EU-varemærke inden for rammerne af en simpel påstand med det eneste formål at anfægte grundene for sagsøgerens krav [14], men kun når den sagsøgte samtidigt udtrykkeligt nedlægger påstand om, at den EU-varemærkedomstol, for hvilken sagen er indbragt, skal erklære det omtvistede varemærke ugyldigt [15].

43. Som generaladvokat Campos Sánchez-Bordona anførte i sit forslag til afgørelse i Raimund-sagen [16], er dette valg i overensstemmelse med EU-varemærkets enhedskarakter og udtrykker i sig selv, at der foretrækkes en afgørelse om gyldigheden, der har samme

[11] – Jf. artikel 66-72. Den samme fremgangsmåde foreskrives i artikel 63 for så vidt angår påstand om fortabelse af et EU-varemærke.

[12] – Det skal fremhæves, at med henblik på at undgå en omgåelse af kontorets enekompetence til at efterprøve begæringer om ugyldighed af EU-varemærker, som indgives som hovedkrav, kan et EU-varemærkes gyldighed i henhold til artikel 127, stk. 2, i forordning 2017/1001 ikke anfægtes under et søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse. De ugyldighedsgrunde, som kan påberåbes inden for rammerne af et modkrav, er kun de absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 59, stk. 1, i forordning 2017/1001 og de relative ugyldighedsgrunde i forordningens artikel 60, stk. 1 og 2.

[13] – Denne formodning kan også tilbagevises med et modkrav om fortabelse, men i givet fald anfægtes muligheden for at påberåbe sig eneretten til varemærket, snarere end dets juridiske gyldighed.

[14] – Rækkevidden af forbuddet mod at påberåbe sig ugyldigheden af et varemærke inden for rammerne af en simpel påstand er blevet udvidet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21), som har ændret artikel 99, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), hvorefter en sådan påstand kunne fremsættes, såfremt sagsøgte påberåbte sig, at EF-varemærket kunne erklæres ugyldigt på grund af en sagsøgte tilkommende ældre rettighed.

[15] – I den hovedsag, som gav anledning til Raimund-dommen, havde sagsøgeren i krænkelsessøgsmålet både fremsat en påstand om ugyldighed og – i et separat søgsmål ved samme domstol, hvilket var tilladt i henhold til den østrigske procesret – fremsat modkrav med påstand om ugyldighed, og i begge tilfælde havde sagsøgeren gjort gældende, at indgivelsen af ansøgningen om varemærkeregistrering var i ond tro. I korthed præciserede Domstolen i dommen, at EU-varemærkedomstol ikke kan afsige dom om frifindelse på grundlag af en absolut ugyldighedsgrund, uden at denne domstol har givet medhold i modkravet om ugyldighed fremsat af sagsøgte i dette krænkelsessøgsmål, på grundlag af samme ugyldighedsgrund (jf. præmis 35 og domskonklusionens punkt 1).

[16] – C-425/16, EU:C:2017:479, præmis 62 og 63.

retsvirkninger overalt inden for EU. En dom, hvorved et modkrav tages til følge, og et varemærke erklæres ugyldigt, har nemlig virkning erga omnes, og desuden skal kontoret i henhold til artikel 128, stk. 6, i forordning 2017/1001 indføre en henvisning til afgørelsen i registret og træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme afgørelsens konklusion [17].

44. Det fremgår klart af det ovenstående, at der er indbyrdes sammenhæng mellem hovedkravet om krænkelse og modkravet om varemærkets ugyldighed. Modkravet er nemlig af »underordnet« karakter inden for rammerne af en sag, som sagsøgeren har anlagt for at få fastslået krænkelsen, og tjener – i det mindste delvist – et forsvarsformål, fordi modkravet – såfremt det tages til følge – kan bevirke, at hovedkravet forkastes.

45. Formålet med modkravet er dog ikke begrænset til dette; det kan nemlig medføre fortabelse af eneretten til varemærket, hvilken fortabelse har virkning erga omnes og hermed går videre end den konkrete sag og forsvarsbehovet hos den sagsøgte, der – således som i den foreliggende situation – stadig har interesse i, at modkravet tages til følge, selv om sagen om krænkelse er blevet hævet.

46. På denne baggrund mener jeg – i modsætning til, hvad Kommissionen har anført – at et modkrav om ugyldighed af et varemærke som omhandlet i artikel 128 i forordning 2017/1001 ikke kun er af underordnet karakter i forhold til hovedkravet om krænkelse, men er af en, om ikke helt uafhængig, i det mindste hybrid karakter, med den konsekvens, at modkravet ikke påvirkes af begivenheder, som afslutter sagen om krænkelse.

47. De argumenter, som Kommissionen har fremført i sit skriftlige indlæg, er efter min opfattelse ikke af en sådan karakter, at de kan sætte spørgsmålstegn ved denne konklusion. Først og fremmest udgør modkravets underordnede karakter ifølge artikel 127, stk. 1, i forordning 2017/1001 – idet modkravet udspringer af en allerede anlagt sag [18] – og den omstændighed, at det udelukkende kan fremsættes af den sagsøgte i en sag om krænkelse, intet andet end processuelle betingelser for fremsættelsen af et sådant modkrav, hvorimod det på grundlag heraf ikke er muligt at drage slutninger om modkravets karakter. Endvidere giver bestemmelserne i artikel 127 og 128 i forordning 2017/1001, som jeg allerede har anført, den sagsøgte mulighed for ikke bare at forsvare sig i en sag om krænkelse med det formål at afkræfte formodningen om EU-varemærkes gyldighed, men også for at fremsætte indsigelser og hermed at opnå en dom, hvorved varemærket erklæres for ugyldigt, som har virkning erga omnes, og som, når den er blevet endelig, udgør grundlaget for at få varemærket slettet i registret over EU-varemærker [19].

48. I modsætning til, hvad Kommissionen og den forelæggende ret har foreslået, mener jeg ikke, at der af Raimund-dommen kan udledes argumenter til at anlægge en fortolkning, hvorefter et modkrav påvirkes af begivenheder, som afslutter den sag, som modkravet udspringer af. Denne dom begrænser sig således til at fastslå, at en sag om krænkelse kun kan forkastes, såfremt det respektive modkrav om ugyldighed er blevet taget til følge, for så vidt som samme ugyldighedsgrunde er blevet gjort gældende også inden for rammerne af en simpel påstand. Denne dom indeholder imidlertid ingen overvejelser om, hvilken virkning hævelsen af en sag om krænkelse har på den sag, som modkravet udspringer af.

[17] – Den samme ordning finder anvendelse, hvis der gives medhold i et modkrav med påstand om fortabelse.

[18] – Dvs. at det fremsættes i et sådant søgsmål. Jf. de faktiske omstændigheder i den hovedsag, som gav anledning til Raimund-dommen.

[19] – Jf. artikel 128, stk. 6, i forordning 2017/1001.

49. Den konklusion om karakteren af modkravet som omhandlet i artikel 128 i forordning 2017/1001, som jeg er nået frem til i punkt 46 i dette forslag til afgørelse, er i overensstemmelse med den fortolkning, som Domstolen har anlagt af dette procesretlige institut inden for rammerne af den ordning, som blev indført ved Bruxelleskonventionen [20], og som blev konsolideret først i forordning nr. 44/2001 [21] og endeligt i den nu gældende forordning nr. 1215/2012.

50. I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve, at de forskellige forordninger om EF-varemærker og EU-varemærker, som har afløst hinanden, konsekvent har henvist udtrykkeligt til ovennævnte regler om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og bekræftet, at disse regler finder anvendelse inden for rammerne af de ordninger, som er blevet indført ved disse forordninger. Forordning nr. 40/94 om EF-varemærker og forordning nr. 207/2009 – som var forgængere til forordning 2017/1001 – henviste faktisk til henholdsvis Bruxelleskonventionen og forordning nr. 44/2001 og udvidede det respektive anvendelsesområde til at omfatte ordningen om EF-varemærker med det formål at opdele kompetencen mellem medlemsstaterne i sager vedrørende EF-varemærker [22]. Den nu gældende artikel 122 i forordning 2017/1001 fastsætter, at disse regler finder anvendelse »på sager vedrørende EU-varemærker og ansøgninger om registrering af EU-varemærker samt på sager i forbindelse med litispendens og indbyrdes sammenhængende krav vedrørende EU-varemærker og nationale varemærker«, medmindre andet er fastsat i denne forordning, og artiklens stk. 2 henviser udtrykkeligt til den seneste ordning på området, dvs. bestemmelserne i forordning nr. 1215/2012.

51. I lyset af ovenstående betragtninger mener jeg, at begrebet »modkrav« skal fortolkes i overensstemmelse med ovennævnte forordninger om retternes kompetence og med den retspraksis, hvori disse forordninger er blevet vurderet [23].

52. På denne baggrund vil jeg fremhæve, at der allerede af dom af 13. juli 1995, Danværn Production [24], hvor Domstolen skulle afgøre, om et krav om modregning fremsat af den sagsøgte skulle anses for at være et »modkrav« som omhandlet i Bruxelleskonventionens artikel 6, nr. 3) [25], fremgår en klar sondring mellem et modkrav, som vedrører et krav, som kan adskilles fra sagsøgerens krav og sigter mod, at det sidstnævnte krav ikke skal tages til følge, og en simpel påstand, som udgør et retsmiddel uden egen betydning i forhold til det oprindelige søgsmål og

[20] – Bruxelleskonventionen af 27.9.1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EFT 1978, L 304, s. 17, herefter »Bruxelleskonventionen«).

[21] – Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1).

[22] – Jf. bl.a. i) betragtningerne til forordning nr. 40/94, hvoraf det fremgår, at det er »reglerne i Bruxelleskonventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, der finder anvendelse på alle søgsmål vedrørende EF-varemærker […]«, og ii) artikel 94 i forordning nr. 207/2009 med bestemmelser om anvendelse af forordning nr. 44/2001 i retssager om krænkelse af EU-varemærker.

[23] – Det skal endvidere fremhæves, at den terminologi, som er anvendt i Bruxelleskonventionens artikel 6, nr. 3), i artikel 6, nr. 3), i forordning nr. 44/2001 og nu i artikel 8, nr. 3), i forordning nr. 1215/2012 er identisk med terminologien i forordning 2017/1001 (eksempelvis ordene »Widerklage« på tysk, »counterclaim« på engelsk, »demande reconventionnelle« på fransk og »domanda riconvenzionale« på italiensk [(o.a.: »modkrav« på dansk)]).

[24] – Dom af 13.7.1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239).

[25] – Bruxelleskonventionen af 27.9.1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (EFT 1975, L 204, s. 28). Ifølge ovennævnte artikel 6, nr. 3), kunne en sagsøgt således ved den ret, hvor sagen om hovedfordringen var indbragt, fremsætte modfordringer mod sagsøgeren, uanset hvad grundlaget for rettens kompetence var, med henblik på at undgå en opsplitning af kompetencen, dog på den betingelse, at modfordringen udsprang af den samme kontrakt eller det samme forhold, som hovedfordringen støttedes på (jf. om emnet generaladvokat Légers forslag til afgørelse Danværn Production, C-341/93, EU:C:1995:139, punkt 7).

alene sigter mod at lamme dette [26]. Emnet blev også vurderet udførligt af generaladvokat Léger i den sag, som gav anledning til ovennævnte dom. I sit forslag til afgørelse anførte generaladvokaten bl.a., at et modkrav udgør »et nyt krav, som fremsættes under sagen af sagsøgte, der nu bliver sagsøger […]«, og at det »går ud på, at der afsiges en selvstændig dom, idet [denne dom] ikke er begrænset til frifindelse for den oprindelige sagsøgers krav«, og at forløbet og udfaldet af modkravet er »uafhængige af hovedfordringen; det bringer ikke en »demande reconventionnelle« til ophør, at sagsøgeren i hovedsagen hæver sagen« [27].

53. Domstolen udtalte sig efterfølgende om begrebet »modkrav« i dom af 12. oktober 2016, Kostanjevec [28], som bl.a. vedrørte fortolkningen af artikel 6, nr. 3), i forordning nr. 44/2001. I denne dom fastslog Domstolen, at begrebet »modkrav« i det væsentlige »udgør et selvstændigt krav med det formål at få sagsøgeren dømt, at det eventuelt kan vedrøre et større beløb end det, som sagsøgeren har gjort krav på, og at det kan fremmes, selv om sagsøgeren ikke får medhold i sit krav« [29].

54. Sammenfattende bekræfter ovenstående henvisninger til retspraksis det synspunkt, at modkravet udgør et selvstændigt retsmiddel for den sagsøgte, som – når sagsøgeren har anlagt sag mod denne, inden for samme retssag – benytter denne lejlighed til at udvide sagens thema decidendum ved inden for rammerne af modkravet at nedlægge en selvstændig påstand, som går videre end blot at gøre gældende, at sagsøgeren ikke skal gives medhold i sit hovedkrav, og som kan opretholdes uafhængigt af begivenheder, som afslutter sagen om hovedkravet.

B. Spørgsmålet om, hvorvidt perpetuatio fori-princippet finder anvendelse

55. Når det således står klart, at et modkrav ikke alene har en underordnet karakter, er spørgsmålet rejst af den forelæggende ret langt fra besvaret. Det skal nemlig på dette trin hernæst undersøges, hvorvidt kompetencen til at træffe afgørelse om modkravet skal fastslås ved anvendelse af bestemmelserne vedrørende begæringer om ugyldighed, som indgives i form af hovedkrav, i artikel 63 i forordning 2017/1001, med den konsekvens, at det er kontoret, som har kompetence, eller hvorvidt den EU-varemærkedomstol, ved hvilken der er anlagt sag – ved anvendelse af andre principper – stadig har beføjelse til at træffe afgørelse, efter at sagen om krænkelse er afsluttet.

[26] – Jf. dom af 13.7.1995, Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:239, præmis 12); Domstolen bemærkede bl.a.: »I de kontraherende staters nationale ret sondres der sædvanligvis mellem to situationer. I den første påberåber sagsøgte sig som en indsigelse et krav mod sagsøgeren, som har til virkning, at sagsøgerens krav ophører helt eller delvis. I den anden fremsætter sagsøgte under samme sag et selvstændigt krav med det formål at få sagsøgeren dømt til at betale et beløb, han skylder sagsøgte. I sidstnævnte situation kan det selvstændige krav vedrøre et større beløb end det, sagsøgeren har gjort krav på, og det kan fremmes, selv om sagsøgeren ikke får medhold i sit krav.« I dommens præmis 17 påpegede Domstolen, at der også i de kontraherende staters juridiske terminologi tages udtrykkeligt hensyn til sondringen mellem de to situationer. Hvad særligt angår modkrav og krav om modregning sondres der i fransk ret mellem »demande reconventionnelle« og »moyens de défense au fond«, i engelsk ret mellem »counter-claim« og »set-off as a defence«, i tysk ret mellem »Widerklage« og »Prozeßaufrechnung« og i italiensk ret mellem »domanda riconvenzionale« og »eccezione di compensazione« [(o.a.: »modkrav« og »krav om modregning« på dansk)].

[27] – Generaladvokat Légers forslag til afgørelse Danværn Production (C-341/93, EU:C:1995:139, punkt 25 og 26).

[28] – Dom af 12.10.2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763).

[29] – Dom af 12.10.2016, Kostanjevec (C-185/15, EU:C:2016:763, præmis 32). Denne udtalelse er i overensstemmelse generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse i samme sag (generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse Kostanjevec, C-185/15, EU:C:2016:397, punkt 39-41), hvoraf det fremgår: »Modkravet skal således angå et krav, der kan afgrænses i forhold til det, sagsøgeren har fremsat, og for hvilket der søges opnået selvstændig dom. […] Et sådant krav er ikke blot udtryk for en indsigelse mod modpartens krav om betaling.«

56. Den forelæggende ret og Kommissionen finder, at behovet for at overdrage kompetencen til kontoret følger af, at EU-varemærkedomstolenes kompetence er af undtagelseskarakter, hvilken karakter kan udledes af, at disse domstole i deres egenskab af nationale domstole kun undtagelsesvis har beføjelse til at annullere handlinger, der er udført af en EU-institution, herunder beslutningen om registrering af et EU-varemærke.

57. Til støtte for sit synspunkt har Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München) desuden anført, at forordning 2017/1001 giver tendentiel forrang til kontorets beføjelse til at undersøge gyldigheden. Denne forrang fremgår bl.a. af forordningens artikel 128, stk. 7, hvorefter en EU-varemærkedomstol, på begæring af indehaveren af EU-varemærket, kan beslutte, at begæringen om ugyldighed skal afgøres af kontoret.

58. Efter min opfattelse er ingen af de to argumenter afgørende.

59. Jeg er først og fremmest af den opfattelse, at kompetencefordelingen mellem kontoret og EU-varemærkedomstolene på området for EU-varemærkernes gyldighed ikke svarer til et regel-undtagelsesforhold mellem kontorets og de nationale domstoles kompetence, men til et komplementaritetsforhold, som udgør et middel til at forfølge ordningens formål, dvs. som anført at sikre EU-varemærkernes beskyttelse, undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og kontoret og krænkelse af EU-varemærkets enhedskarakter.

60. Til forskel fra proceduren for registrering af EU-varemærker, som er »en opgave, der alene tilkommer EUIPO, og som er uigennemtrængelig for enhver afgørelse fra en national ret«, er kompetencen til at erklære et EU-varemærke ugyldigt – som generaladvokat Campos Sánchez-Bordona påpegede i sit forslag til afgørelse i den hovedsag, som gav anledning til Raimund-dommen – tillagt de nationale EU-varemærkedomstole og kontoret »i fællesskab«[30].

61. Selv om det antages, at en EU-varemærkedomstols beføjelse til at træffe afgørelse om et modkrav om ugyldighed er af undtagelsesmæssig karakter, kan denne karakter efter min opfattelse på ingen måde påvirke løsningen på spørgsmålet. Der hersker nemlig ingen tvivl om, at det på tidspunktet for fremsættelsen af det omhandlede modkrav drejede sig om en situation, hvor kompetencen lå hos en EU-varemærkedomstol. Jeg mener endvidere, at modkravets karakter, som udførligt uddybet i de foregående punkter, ud fra et »dynamisk« perspektiv er oprindelig og ontologisk knyttet til de forhold, som er til stede, når modkravet fremsættes, og at denne karakter ikke påvirkes af den efterfølgende processuelle udvikling. Således bliver modkravet ikke til et hovedkrav som følge af afslutningen af sagen om det oprindelige hovedkrav.

62. Følgelig finder jeg, at selv om EU-varemærkedomstolenes kompetence har karakter af undtagelse, er en situation som den i hovedsagen omhandlede – kendetegnet ved, at sagen om hovedkravet er blevet hævet – under alle omstændigheder omfattet af denne kompetence. Der er således ikke tale om en analog anvendelse af nationale domstoles kompetence, som på grund af sin karakter af undtagelse ville være forbudt, men om en normal anvendelse af kompetencereglerne på den foreliggende situation, hvilket udtrykkeligt er fastsat i bestemmelserne.

[30] – Jf. generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse Raimund (C-425/16, EU:C:2017:479, punkt 83). Jf. analogt, hvad angår det lignende tilfælde med Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002, L 3, s. 1), også dom af 16.2.2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88, præmis 48), hvor Domstolen påpegede, at »[h]vad for det andet angår begæringer om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, har forordningen centraliseret behandlingen heraf hos Harmoniseringskontoret. Dette princip er imidlertid blevet mildnet ved den fastsatte mulighed for, at EF-designdomstolene efterprøver et modkrav med påstand om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, som fremsættes i et søgsmål vedrørende krænkelse eller vedrørende risiko for sådan krænkelse«.

63. Hvad angår artikel 128, stk. 7, i forordning 2017/1001 kan det ikke nægtes, at den viser EU-lovgivers ønske om at give forrang for en centraliseret undersøgelse ved kontoret af varemærkernes gyldighed og de begivenheder, som medfører fortabelse af den respektive ret. Jeg vil i øvrigt påpege, at forordningens artikel 132, stk. 2, går i samme retning, når den fastsætter, at en EU-varemærkedomstol, selv om denne domstol er det organ, ved hvilket der først er anlagt sag, på anmodning af en af parterne kan udsætte sagen på afgørelsen truffet af kontoret, ved hvilket der efterfølgende er blevet anlagt en sag med samme genstand.

64. I stedet for at bekræfte synspunktet om, at en EU-varemærkedomstol ikke længere har kompetence som følge af, at sagen om krænkelse er blevet hævet, taler disse bestemmelser snarere mod dette synspunkt. Det fremgår af ordlyden i bestemmelserne, at de giver en EU-varemærkedomstol en skønsbeføjelse (anvendelsen af verbet »kan« giver ikke anledning til tvivl i denne henseende), idet en EU-varemærkedomstol, såfremt varemærkeindehaveren anmoder om, at spørgsmålet om gyldigheden skal overdrages til kontoret, under alle omstændigheder efter at have hørt parterne kan beslutte selv at efterprøve modkravet.

65. Det ville således være i strid med systematikken i forordningen – som udtrykkeligt giver en EU-varemærkedomstol en skønsbeføjelse i det tilfælde, at varemærkeindehaveren anmoder om, at spørgsmålet om gyldigheden skal overdrages til kontoret – at acceptere, at varemærkeindehaveren ved at hæve sagen om krænkelse kan bevirke, at EU-varemærkedomstolens kompetence ophører, uanset hvilken bedømmelse denne domstol kan foretage.

66. Sammenfattende finder jeg, at de af den forelæggende ret fremførte argumenter ikke er afgørende. Efter min opfattelse skal spørgsmålet derimod afgøres ved anvendelse af det almindelige perpetuatio fori-princip. Og det skal påpeges, at denne tilgang følger af EU-retten, uden behovet for, på grundlag af henvisningen i artikel 129, stk. 3, i forordning 2017/1001, at anvende de nationale retsplejeregler, hvor dette princip er fastsat [31].

67. Ifølge dette princip bevarer den kompetente ret, ved hvilken sagen er anlagt, faktisk som hovedregel kompetencen, selv om den tilknytningsfaktor, i medfør af hvilken dens kompetence er blevet fastslået, ændrer sig i løbet af retssagen [32]. Dette princip tilsigter at undgå den skade, som sagens parter ville påføres, såfremt kompetencen for den ret, ved hvilken der først er anlagt sag, ophørte som følge af, at de omstændigheder, som er af afgørende betydning for kompetencen, blev ændret under sagens forløb.

68. Der hersker ingen tvivl om, at EU-retten har anerkendt dette princip. I denne forbindelse skal der henvises til dom af 11. oktober 2007, Freeport [33], ifølge hvilken tidspunktet for sagens anlæg skal lægges til grund som referencepunkt for vurderingen af, om der er indbyrdes sammenhæng mellem kravene, med det formål at fastslå, hvilken ret der har kompetence i henhold til artikel 6, stk. 1), i forordning nr. 44/2001.

69. Der skal også henvises til generaladvokat Jääskinens forslag til afgørelse af 11. december 2014 i sagen CDC Hydrogen Peroxide [34] og Domstolens dom af 21. maj 2015 i samme sag, der også vedrørte forordning nr. 44/2001. I denne dom fastslog Domstolen, ved anvendelse af perpetuatio

[31] – Som anført ovenfor fremføres der i Tyskland hovedsageligt det standpunkt, at disse situationer er reguleret i ZPO's § 261, stk. 3, nr. 2, hvorefter kompetencen for den ret, sagen verserer for, ikke berøres af en ændring i de omstændigheder, der begrunder kompetencen.

[32] – Jf. generaladvokat Szpunars forslag til afgørelse A (C-716/17, EU:C:2019:262, punkt 74).

[33] – Dom af 11.10.2007, Freeport (C-98/06, EU:C:2007:595, præmis 54).

[34] – Generaladvokat Jääskinens forslag til afgørelse CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, punkt 76-83).

fori-princippet, at kompetencen for den ret, sagen verserer for, som er blevet fastslået med udgangspunkt i bopælen for blot en af de sagsøgte, ikke end ophører i tilfælde af, at sagen anlagt mod den sagsøgte, som har dannet grundlag for fastlæggelsen af kompetencen, hæves [35].

70. Perpetuatio fori-princippet udgjorde efterfølgende retsgrundlaget for dom af 17. januar 2006, Staubitz-Schreiber [36], hvor Domstolen fortolkede forordning nr. 1346/2000 [37] således, at retten i den medlemsstat, på hvis område centret for skyldnerens hovedinteresser befinder sig på tidspunktet for skyldnerens indgivelse af begæringen om insolvensbehandling, bevarer kompetencen til at træffe afgørelse om indledning af denne behandling, selv hvis skyldneren flytter centret for sine hovedinteresser til en anden medlemsstats område efter indgivelsen af begæringen, men før insolvensbehandlingen indledes.

71. Generaladvokat Szpunar henviste endvidere til perpetuatio fori-princippet i sin stillingtagen af 24. september 2014 i sagen Carl Gendreau [38], i sit forslag til afgørelse af 27. marts 2019 i A-sagen [39] og i sit forslag til afgørelse af 30. april 2020 i sagen Novo Banco [40].

72. Det omhandlede princip er endvidere nævnt i den praktiske vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen [41] og blev fastsat af Det Europæiske Institut for international ret og internationale relationer under mødet i Dijon i 1981 [42]. Perpetuatio fori-princippet findes endvidere i mange retsordener. Det findes bl.a. i den tyske, den italienske, den franske og den spanske retsorden.

73. Jeg vil afslutningsvis påpege, at dette princip faktisk er blevet anvendt også inden for rammerne af samordningen mellem Domstolens og Rettens kompetencer. I den sag, som gav anledning til kendelsen i sagen IAMA Consulting, havde Retten, ved hvilken sagen var blevet anlagt i kraft af en voldgiftsklausul i en kontrakt, som Fællesskabet havde indgået, først afvist det sagsøgende selskabs påstande og herefter henvist det af Kommissionen rejste modkrav til Domstolen [43]. Retten havde fundet, at Domstolen havde kompetence til at påkende kravet på grundlag af artikel 225, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 51 i Domstolens da gældende statut, i henhold til hvilken de af fællesskabsinstitutionerne anlagte sager faldt under Domstolens kompetence. Domstolen bemærkede indledningsvis, at Fællesskabets retsorden indebar en nøje afgrænsning – på daværende tidspunkt med fokus på sagsøgerens stilling – af Domstolens og Rettens kompetencer således, at kompetencen for den ene af disse to retsinstanser til at påkende en sag automatisk udelukkede den anden retsinstans' kompetence og omvendt [44]. Herefter præciserede Domstolen, at »[i] øvrigt medfører kompetencen til at træffe afgørelse i en hovedsag i Fællesskabets retsmiddelsystem, at der er kompetence til at træffe afgørelse om ethvert modkrav,

35 – Dom af 21.5.2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, præmis 28), hvor Domstolen – uden at nævne perpetuatio fori-princippet – anvendte det.

36 – Dom af 17.1.2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39). Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i samme sag (C-1/04, EU:C:2005:500).

37 – Rådets forordning (EF) af 29.5.2000 om konkurs (EFT 2000, L 160, s. 1).

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

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

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

41 – Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen, som Kommissionen offentliggjorde den 20.6.2016, og som er tilgængelig på webstedet: https://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed

42 – I dokumentet, som findes på fransk (tilgængeligt på webstedet: https://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1981_dijon_01_fr.pdf) og har overskriften »Le problème intertemporel en droit international privé«, anføres følgende: »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 – Jf. kendelse af 25.11.2003, IAMA Consulting mod Kommissionen (T-85/01, EU:T:2003:309).

44 – Jf. kendelse af 27.5.2004, Kommissionen mod IAMA Consulting (C-517/03, ikke trykt i Sml., EU:C:2004:326, præmis 15).

der er indgivet under samme procedure, og som udspringer fra den samme retsakt eller den samme faktiske omstændighed, som er genstand for stævningen«, og at denne kompetence bl.a. er baseret på procesøkonomiske grunde [45]. Endelig understregede Domstolen, at det forhold, at sagen ikke var blevet taget til følge, og at modkravet således havde mist sin underordnede karakter, ikke bevirkede, at Rettens kompetence til at påkende sagen ophørte [46].

74. På denne baggrund mener jeg, at perpetuatio fori-princippet også skal finde anvendelse i den foreliggende situation. I denne henseende vil jeg lægge vægt på henvisningen i artikel 122 i forordning 2017/1001 til reglerne om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser, på grundlag af hvilke ovennævnte retspraksis har fastslået, at perpetuatio fori-princippet er anvendeligt. Hvis der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved anvendeligheden af dette princip på kompetencefordelingen mellem medlemsstaterne for så vidt angår sager vedrørende EU-varemærker, ser jeg ingen grund til, at der skal drages en anden slutning i den foreliggende situation, hvor efterprøvelsen faktisk ligeledes vedrører reglerne for tildeling af kompetencen til at udøve dømmende eller domstolslignende virksomhed.

75. Hvis kompetencen fastslås på det tidspunkt, hvor modkravet fremsættes, sikrer perpetuatio fori-princippet endvidere retssikkerheden og undgår de efter min opfattelse væsentlige skadevirkninger både for procesøkonomien og den sagsøgtes ret til at forsvare sig, som ville følge af, at der blev lagt vægt på, at der var blevet givet afkald på hovedkravet.

76. Som eksempel kan nævnes det tilfælde, hvor sagsøgeren tæt på afslutningen af en sag, som kendetegnes ved en kompleks og ressourcekrævende behandling, eller endog i forbindelse med appel, hæver sagen om krænkelse, fordi sagsøgeren har forstået, at denne sandsynligvis ikke får medhold i påstanden. Det heraf følgende ophør af EU-varemærkedomstolens kompetence til at træffe afgørelse om modkravet ville tvinge den sagsøgte til at anlægge en ny sag ved kontoret.

77. Efter min opfattelse er det indiskutabelt, at princippet om processuel/procesretslig økonomi, som burde kendetegne ikke alene den dømmende virksomhed, men også kontorets administrative arbejde, undermineres, når det udførte arbejde og den tid, som er brugt på sagen i første instans går til spilde, fordi det ville dreje sig om overlappende dobbeltarbejde, som medfører lignende resultater ifølge forordning 2017/1001. Den sagsøgte ville desuden være nødt til at afholde yderligere omkostninger til at anlægge sagen ved kontoret. Det skal påpeges, at disse negative konsekvenser automatisk ville følge af en beslutning – dvs. at give afkald på hovedkravet – som er truffet af den part, som har modsat sig den sagsøgtes modkrav.

78. Den anførte fortolkning er ikke i strid med det specifikke formål med ordningen i forordning 2017/1001.

[45] – Jf. kendelse af 27.5.2004, Kommissionen mod IAMA Consulting (C-517/03, ikke trykt i Sml., EU:C:2004:326, præmis 17 og den deri nævnte retspraksis).

[46] – Jf. kendelse af 27.5.2004, Kommissionen mod IAMA Consulting (C-517/03, ikke trykt i Sml., EU:C:2004:326, præmis 20). Jf. i samme retning også dom af 16.9.2013, GL2006 Europe mod Kommissionen (T-435/09, EU:T:2013:439, præmis 45-47), som blev afsagt i en sag, hvor Retten var blevet tildelt kompetencen i kraft af en voldgiftsklausul i medfør af artikel 272 TEUF. I den nævnte dom fandt Retten – efter at have påpeget, at Kommissionens modkrav var særskilt fra virksomhedens hovedkrav – at den skulle udtale sig til trods for, at den havde fastslået, at det var ufornødent at træffe afgørelse henset til, at sagen var blevet uden genstand, fordi sagsøgeren ikke længere var repræsenteret af en advokat. Jf. også dom av 9.7.2013, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mod Kommissionen (T-552/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:349, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis), som blev genstand for appel, men stadfæstet af Domstolen (jf. dom af 9.9.2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro mod Kommissionen, C-506/13 P, EU:C:2015:562).

79. Som sagt fremgår det klart af 32. betragtning til forordning 2017/1001, at det ufravigelige behov bag den omhandlede ordning er, at »retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelsen af EU-varemærker har retskraft inden for hele Unionens område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og kontoret og krænkelse af EU-varemærkets enhedskarakter«.

80. De formål, som ligger bag den omhandlede ordning og til grund for EU-varemærkedomstolenes kompetence til at træffe afgørelse om modkrav om ugyldighed, påvirkes således ikke af begivenheder, som afslutter den sag, hvori hovedkravet om krænkelse er fremsat. Disse begivenheder indebærer nemlig ikke, at der opstår flere procedurer, idet sagen stadig vil påkendes af et enkelt organ, og påvirker ej heller virkningen erga omnes af en national domstols afgørelse om et varemærkes gyldighed. Således opretholdes både de procesøkonomiske hensyn og EU-varemærkets enhedskarakter overalt inden for EU. Der findes endvidere ingen risiko for indbyrdes modstridende afgørelser, fordi afgørelsen om spørgsmålet træffes af et og samme organ.

81. Sammenfattende mener jeg på baggrund af alle ovenstående overvejelser, at en EU-varemærkedomstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes ugyldighed, som er blevet gjort gældende ved et modkrav som omhandlet i ovennævnte forordnings artikel 128, selv efter, at hovedsøgsmålet om krænkelse af dette EU-varemærke gyldigt er blevet hævet.

VI. Forslag til afgørelse

82. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare det præjudicielle spørgsmål, som Oberlandesgericht München (den regionale appeldomstol i München, Tyskland) har forelagt, på følgende måde:

»Artikel 124, litra d), og artikel 128 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker skal fortolkes således, at en EU-varemærkedomstol stadig har beføjelse til at træffe afgørelse om et EU-varemærkes ugyldighed, som er blevet gjort gældende ved et modkrav som omhandlet i ovennævnte forordnings artikel 128, selv efter, at hovedsøgsmålet om krænkelse af dette EU-varemærke som omhandlet i artikel 124, litra a), gyldigt er blevet hævet.«