



HØJESTERETS KENDELSE

afsagt torsdag den 16. december 2021

Sag BS-33996/2020-HJR

NHS, Inc.
(advokat Thomas Ryhl)

mod

SPORTS GROUP DENMARK A/S
(advokat Eva Nødskov Aaen)

og

SPORT24 A/S
(advokat Eva Nødskov Aaen)

I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsretten den 11. november 2019 i sag BS-16681/2018-SHR og BS-11792/2019 og af Østre Landsrets 10. afdeling den 23. juni 2020 i sag BS-14787/2020-OLR og BS-11407/2020-OLR.

Dommerne, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Lars Apostoli har deltaget i denne afgørelse.

Påstande

NHS, Inc. har nedlagt principal påstand om, at behandlingen af sagerne BS-16681/2018-SHR og BS-11792/2019-SHR ved Sø- og Handelsretten fremmes.

Subsidiært, at behandlingen af begge sager fremmes ved Sø- og Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S' modkrav om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes.

Mere subsidiært, at behandlingen af sagen BS-16881/2018-SHR ved Sø- og Han-

delsretten fremmes.

Mest subsidiært, at behandlingen af sagen BS-16881/2018-SHR fremmes ved Sø- og Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S' modkrav om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes.

NHS, Inc. har for Højesteret fastholdt sin anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, såfremt sagerne ikke hjemvises til Sø- og Handelsretten med henblik på at blive fremmet.

SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S har nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens kendelse, subsidiært at landsrettens kendelse stadfæstes for så vidt angår SPORT24 A/S, således at sagerne fremmes for så vidt angår SPORTS GROUP DENMARK A/S.

Overfor NHS, Inc.s subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S nedlagt påstand om afvisning.

SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S har protesteret mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Sagsfremstilling

Sagsanlægget i den første sag

Den 14. maj 2018 indgav NHS, Inc. i den første sag (BS-16681/2018-SHR) stævning mod SPORTS GROUP DENMARK A/S til Sø- og Handelsretten med påstand om blandt andet, at SPORTS GROUP DENMARK A/S skulle anerkende at være uberettiget til at bruge ordet "CRUZ" for varer og tjenesteydelser i klasserne 9, 14, 16, 18, 25, 28 og 35.

Til støtte herfor påberåbte NHS, Inc. sig de følgende EU-varemærkeregistreringer, som NHS, Inc. er indehaver af:

- EU-varemærkeregistrering 001957919 SANTA CRUZ SURFBOARDS
- EU-varemærkeregistrering 002356137 SANTA CRUZ SNOWBOARDS
- EU-varemærkeregistrering 003091279 SANTA CRUZ
- EU-varemærkeregistrering 003296183 SANTA CRUZ
- EU varemærkeregistrering 008990889 for nedenstående figurmærke:



Indgivelse af begæring til EUIPO og svarskrift i den første sag

Den 11. juni 2018 indleverede SPORTS GROUP DENMARK A/S til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret, kort "EUIPO" eller "kontoret", begæring efter artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (varemærkeforordningen) om fortabelse eller ugyldighed af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer.

I sit svarskrift af samme dag i den første sag ved Sø- og Handelsretten nedlagde SPORTS GROUP DENMARK A/S påstand om frifindelse samt påstand om, at sagen blev stillet i bero i medfør af retsplejelovens § 345 og varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1, med henblik på at afvente EUIPOs afgørelse vedrørende gyldigheden af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer.

I svarskriftet tog SPORTS GROUP DENMARK A/S endvidere forbehold for på et senere tidspunkt at nedlægge selvstændig påstand om ophævelse af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer.

Ved kendelse af 25. januar 2019 bestemte Sø- og Handelsretten, at sagen blev fremmet. Af Sø- og Handelsrettens begrundelse fremgår:

"Bestemmelsen i EU-varemærkeforordningens art. 132, stk. 1, har til formål at undgå, at forskellige instanser træffer modstridende afgørelser vedrørende EU-varemærker. Det følger af bestemmelsen, at en EU-varemærkedomstol skal udsætte en sag om krænkelse af et EU-varemærke, hvis der forud for sagens anlæg er indgivet en anmodning til EUIPO om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.

Denne sag er anlagt, før Sports Group Denmark indleverede sin anmodning til EUIPO om at erklære de af sagen omhandlede EU-varemærker for ugyldige. Der er derfor ikke grundlag for at udsætte sagen i medfør af EU-varemærkeforordningens art. 132, stk. 1.

Da der endvidere ikke foreligger en situation som omhandlet af EU-varemærkeforordningens art. 132, stk. 2, er der heller ikke grundlag for at udsætte sagen efter denne bestemmelse.

Da spørgsmålet om udsættelse er indgående reguleret i EU-varemærkeforordningen, finder retten ikke anledning til tillige at tage stilling til spørgsmålet om udsættelse efter retsplejelovens § 345.”

Midlertidigt forbud og påbud

Sideløbende med Sø- og Handelsrettens behandling af den første sag havde NHS, Inc. den 15. august 2018 mod SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anlagt en sag om forbud og påbud i medfør af retsplejelovens kapitel 40 (sag BS-29700/2018-SHR). Ved kendelse af 1. marts 2019 bestemte Sø- og Handelsretten i denne sag bl.a.:

”Hvis NHS, Inc. senest den 8. marts 2019 stiller en sikkerhed på 400.000 kr., vil retten meddele følgende forbud og påbud.

Det forbydes SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S indenfor EU at anvende ordet CRUZ på skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere samt skateboarddele- og tilbehør som defineret ovenfor, herunder som eksemplificeret i bilag 20, 72 og 76.

Det påbydes SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S at tilbagekalde og fjerne alle skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig, spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skateboardværktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks samt labels og emballage hertil hvorpå ordet CRUZ er anvendt som vist i bilag 20, 72 og 76 fra sine forhandlere i EU.”

Det er oplyst, at det midlertidige forbud og det midlertidige påbud herefter blev nedlagt den 8. marts 2019.

Sagsanlægget i den anden sag

I forlængelse heraf anlagde NHS, Inc. ved stævning af 15. marts 2019 den anden sag (BS-11792/2019-SHR) mod SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S ved Sø- og Handelsretten med påstand om blandt andet, at SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S skulle anerkende at have krænket NHS, Inc.s varemærke SANTA CRUZ i forbindelse med salg og markedsføring af skateboards, albuebeskyttere, knæbeskyttere, håndledsbeskyttere og skateboarddele- og tilbehør, nemlig spacers, bearing spacers, trucks, rubber pads, grip tape, mounting hardware, riser pads, truck cushions, rails, skateboard-

værktøj, hjul, kuglelejer og olie hertil og voks, hvor CRUZ er påført. Til støtte herfor påberåbte NHS, Inc. sig de omhandlede EU-varemærkeregistreringer.

Svarskrift i den anden sag og udsættelsesbegæring i begge sager

Den 9. april 2019 indgav SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S svarskrift i den anden sag med påstand om frifindelse for NHS, Inc.s påstand samt selvstændig påstand om, at NHS, Inc. skal anerkende, at de omhandlede EU-varemærkeregistreringer er ugyldige.

Samme dag nedlagde SPORTS GROUP DENMARK A/S i et processkrift i den første sag en enslydende selvstændig påstand.

I begge sager anmodede SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S samtidigt om udsættelse i medfør af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., jf. artikel 132, stk. 1, med henblik på at afvente EUIPOs afgørelse vedrørende gyldigheden af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer.

Ved kendelse af 11. november 2019 udsatte Sø- og Handelsretten sagerne indtil EUIPO har truffet endelig afgørelse om fortabelse og ugyldighed af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer, eller indtil begæringerne om fortabelse og ugyldighed er trukket tilbage. Af Sø- og Handelsrettens begrundelse fremgår:

”Retten forstår Sports Group Denmark og Sport 24s påstand således, at man ønsker sagerne udsat på, at EUIPO træffer endelig afgørelse om de af sagen omfattede EU-varemærkers fortabelse og ugyldighed.

Det fremgår af EU-varemærkeforordningens art. 128, stk. 4, at en EU-varemærkedomstol skal udsætte en sag, hvor der er nedlagt påstand om et EU-varemærkes ugyldighed, hvis der, før denne påstand blev nedlagt, er indgivet en anmodning til EUIPO om varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Udsættelsen skal ske i overensstemmelse med art. 132, stk. 1.

I sagerne har Sports Group Denmark og Sport 24 nedlagt påstand om de omhandlede EU-varemærkers ugyldighed den 9. april 2019, hvilket ligger efter det tidspunkt, hvor Sports Group Denmark indgav anmodning til EUIPO om at erklære varemærkerne for ugyldige.

Der er ikke i ordlyden af art. 128, stk. 4, støtte for det af NHS anførte synspunkt om, at bestemmelsen kun skulle vedrøre den situation, hvor tredjemand har indgivet en anmodning til EUIPO om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed.

Retten må derfor udsætte sagerne, med mindre der foreligger særlige årsager til at forsætte sagernes behandling, jf. art. 132, stk. 1. Der er imidlertid ikke af NHS oplyst om sådanne særlige årsager.

Som følge af det anførte tager retten Sports Group Denmark og Sport 24s påstand om udsættelse til følge som bestemt nedenfor.”

Ved afgørelse af 25. februar 2020 meddelte Procesbevillingsnævnet NHS, Inc. tilladelse til at kære Sø- og Handelsrettens kendelse af 11. november 2019, og den 25. februar 2020 kærede NHS, Inc. kendelsen til Østre Landsret med påstand om, at kendelsen ophæves, og at begge sager ved Sø- og Handelsretten fremmes, subsidiært at den første sag fremmes.

I anledning af kæresagen anmodede SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S den 17. marts 2020 EUIPO om at berostille behandlingen af begæringerne af 11. juni 2018. Den 30. marts 2020 efterkom EUIPO anmodningen. Af EUIPOs enslydende skrivelser herom i samtlige sager fremgår:

“The Office has suspended the proceedings at the request of the other party, pending the outcome of the decision of the Danish Court in relation to the counterclaim and its possible suspension.

...

This suspension will last until a final decision is taken in the proceedings that have led to it.”

Som led i kæresagen anmodede NHS, Inc. landsretten om at forelægge EU-Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

”1. I en krænkelssag hvor EU-varemærkedomstolen i medfør af EU-varemærkeforordningens artikel 132, stk. 1 har afvist sagsøgtes første begæring om udsættelse idet sagsøgtes ophævelse af et EU-varemærke var indsendt til EUIPO efter krænkelssagen var påbegyndt, skal EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4 forstås således, at domstolen skal udsætte krænkelssagen på begæring af sagsøgte, når den sagsøgte, der har fremsat modkravet om ophævelse af et EU-varemærke under krænkelssagen, er den samme som har indsendt ophævelsesbegæringen til EUIPO?

2. Er det korrekt forstået, at EU-varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4 er en ordensregel, der skal sikre, at EU-varemærkedomstolen i en krænkelssag ikke behandler et modkrav om ophævelse, uden først at kontrollere, om der allerede verserer en ophævelssag hos EUIPO eller hos en anden EU-varemærkedomstol?”

SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S nedlagde i kæresagen endelig påstand om stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse for så vidt angår SPORT24 A/S, således sagerne kun fremmes for så vidt angår SPORTS GROUP DENMARK A/S.

SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S protesterede endvidere mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen.

Ved kendelse af 23. juni 2020 bestemte landsretten, at NHS, Inc.s anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen ikke blev taget til følge, og stadfæstede Sø- og Handelsrettens kendelse af 11. november 2019. Af landsrettens begrundelse fremgår:

”Det følger af artikel 128, stk. 4, i varemærkeforordningen (forordning 2017/1001), at en EU-varemærkedomstol som Sø- og Handelsretten, over for hvilken der rejses modkrav om ugyldighed af et EU-varemærke, skal udsætte behandlingen af sagen, hvis der forud for, at modkravet er rejst for domstolen, er indgivet en begæring til EUIPO om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, indtil afgørelsen vedrørende begæringen er endelig, eller indtil begæringen er trukket tilbage. Det følger endvidere af forordningens artikel 132, stk. 1, at sager ved EU-varemærkedomstole, medmindre der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling, skal udsættes, såfremt der ved en anden EU-varemærkedomstol allerede er fremsat et modkrav, hvorved EU-varemærkets gyldighed bestrides, eller der til EUIPO allerede er indgivet anmodning om varemærkets fortabelse eller ugyldighed.

Det fremgår af betragtning 33 til varemærkeforordningen, at formålet med bestemmelserne i artikel 128 og 132 er at undgå, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål om krænkelse af et EU-varemærke og parallelle nationale varemærker, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold. Efter artikel 132, stk. 2, skal EUIPO som udgangspunkt udsætte sin behandling af en anmodning om et EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed, hvis der forud herfor er rejst modkrav med påstand om det samme for en EU-varemærkedomstol. Det fremgår dog samtidig, at hvis en af parterne i sagen for EU-varemærkedomstolen anmoder om det, kan domstolen udsætte sagen efter at have hørt de øvrige parter i sagen. EUIPO fortsætter i så fald behandlingen af begæringen. I disse tilfælde kan EU-varemærke-domstolen i medfør af artikel 132, stk. 3, træffe foreløbige foranstaltninger. EU-varemærkedomstolen kan således derigennem sikre, at den sagsøgende varemærkeindehavers interesser ikke forskertses som følge af udsættelsen.

Når henses til betragtning 33 sammenholdt med indholdet og systematikken i de nævnte bestemmelser, og til den særlige kompetence EUIPO besidder, jf. i så henseende præmis 50 i sag C-226/15 P, Apple and Pear Australia Ltd, finder landsretten, at artikel 128, stk. 4, i overensstemmelse med sin ordlyd må forstås som anført af Sø- og Handelsretten. Landsretten er således enig i, at Sø- og Handelsretten i et tilfælde som det foreliggende, hvor Sports Group Denmark A/S og SPORT24 A/S først har rejst modkrav for Sø- og Handelsretten den 9. april 2019, dvs. efter at SPORTS GROUP DENMARK A/S den 11. juni 2018 til EUIPO havde indgivet begæring om varemærkernes fortabelse eller ugyldighed, skal udsætte sagerne for Sø- og Handelsretten som sket.

Den omstændighed, at der, som fastslået af Sø- og Handelsretten ved kendelsen af 25. januar 2019, ikke tillige er grundlag for at udsætte sagen i medfør af forordningens artikel 132, stk. 1, kan ikke føre til et andet resultat.

Landsretten finder, at der ikke består en tvivl om forståelsen af artikel 128, stk. 4, og artikel 132 i varemærkeforordningen, der medfører, at der skal ske præjudiciel forelæggelse i medfør af TEUF artikel 267, stk. 3.

På denne baggrund stadfæster landsretten Sø- og Handelsrettens kendelse.”

Til brug for sagen har NHS, Inc. indhentet juridisk responsum af 25. november 2019 fra advokat og professor Alexander von Mühlendahl og en erklæring i en mail af 5. oktober 2020 fra seniorekspert ved EU-Kommissionen Tomás Lorenzo Eichenberg.

Parternes synspunkter

Til støtte for sin principale påstand og mere subsidiære påstand har NHS, Inc. anført navnlig, at der ikke er grundlag for at udsætte sagerne ved Sø- og Handelsretten.

Varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., sammenholdt med artikel 132, stk. 1, må ifølge den fremlagte erklæring fra advokat og professor dr.jur. Alexander von Mühlendahl forstås således, at indgivelsen af en begæring efter forordningens artikel 63 om fortabelse eller ugyldighed af et EU-varemærke til EUIPO kun kan medføre udsættelse af en sag om krænkelse af samme EU-varemærke ved en EU-varemærkedomstol, såfremt begæringen er indgivet før sagsanlægget ved EU-varemærkedomstolen.

I de foreliggende sager er begæringen til EUIPO indgivet efter sagsanlægget i

den første sag ved Sø- og Handelsretten og kan derfor ikke medføre udsættelse af nogen af sagerne ved Sø- og Handelsretten, hhv. i givet fald alene medføre udsættelse af den anden sag.

Til støtte for sin subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har NHS, Inc. anført, at det i givet fald kun er Sø- og Handelsrettens behandling af modkravene, der kan udsættes efter varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt.

Ifølge den fremlagte erklæring fra seniorekspert ved Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked, Industri, Iværksætter og SMV'er, Tomás Lorenzo Eichenberg, skal udsættelse af en EU-varemærkedomstols behandling af en påstand om krænkelse af et EU-varemærke ikke afgøres efter varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., men derimod efter forordningens artikel 132, stk. 1.

Efter sidstnævnte bestemmelse kan indgivelsen af en begæring efter forordningens artikel 63 om fortabelse eller ugyldighed af EU-varemærket til EUIPO kun medføre udsættelse af EU-varemærkedomstols behandling af en påstand om krænkelse af samme varemærke, såfremt begæringen er indgivet før sagsanlægget ved EU-varemærkedomstolen.

I de foreliggende sager er begæringen til EUIPO indgivet efter sagsanlægget i den første sag ved Sø- og Handelsretten og kan derfor ikke medføre udsættelse af Sø- og Handelsrettens behandling af NHS, Inc.s påstande om krænkelse af de omhandlede EU-varemærkeregistrieringer i nogen af sagerne, hhv. i givet fald alene medføre udsættelse af Sø- og Handelsrettens behandling af NHS, Inc.s påstande om krænkelse i den anden sag.

NHS, Inc. har endvidere gjort gældende, at Sø- og Handelsrettens og landsrettens fortolkning af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., og artikel 132, stk. 1, indebærer, at sagsøgte i sager om krænkelse af EU-varemærker gives mulighed for at bruge en begæring efter forordningens artikel 63 til at trække krænkelsessagen i langdrag ved en "dobbeltophævelsesmanøvre" også kendt som "Alicante torpedo".

Til støtte for anmodningen om præjudiciel forelæggelse har NHS, Inc. anført, at fortolkningen af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., og artikel 132, stk. 1, rejser en sådan tvivl, at der bør ske forelæggelse, hvilket illustreres af, dels at Sø- og Handelsretten med kendelserne af hhv. 25. januar 2019 og 11. november 2019 har truffet to modsatrettede afgørelser, dels at Sø- og Handelsrettens og landsrettens kendelser ikke er i overensstemmelse med de fremlagte erklæringer fra Alexander von Mühlendahl og Tomás Lorenzo Eichenberg.

Til støtte for sin påstand om stadfæstelse, subsidiært stadfæstelse for så vidt an-

går SPORT24 A/S, har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anført navnlig, at Sø- og Handelsrettens og landsrettens fortolkning af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., sammenholdt med artikel 132, stk. 1, er korrekt.

Således fremgår det udtrykkeligt af ordlyden af artikel 128, stk. 4, 3. pkt., at der skal ske udsættelse, såfremt begæringen til EUIPO er indgivet forud for indgivelsen af modkravet ved EU-varemærkedomstolen.

Den af NHS, Inc. fremlagte erklæring fra advokat og dr.jur. Alexander von Mühlendahl kan ikke føre til en anden fortolkning af bestemmelsen.

Til støtte for sin påstand om afvisning af NHS, Inc.s subsidiære påstand og mest subsidiære påstand har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anført, at der er tale om nye påstande, der ikke har været nedlagt for Sø- og Handelsretten og landsretten, og at det ikke kan anses for undskyldeligt, at disse nye påstande først er nedlagt i kærereplikken for Højesteret.

Til støtte for protesten mod præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen har SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S anført, at der ikke foreligger en sådan tvivl om fortolkningen af varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., sammenholdt med forordningens artikel 132, stk. 1, at der er grundlag for præjudiciel forelæggelse.

Retsgrundlaget

Af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (varemærkeforordningen) fremgår blandt andet:

”EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 118, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

...

(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. Det er bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 (9), der bør finde anvendelse på alle søgsmål vedrørende EU-varemærker, medmindre denne forordning fraviger de deri angivne regler.

(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 litispændens og indbyrdes sammenhængende krav i forordning (EF) nr. 1215/2012.

...

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

...

KAPITEL VI

AFKALD, FORTABELSE OG

UGYLDIGHED

...

AFDELING 5

Fremgangsmåde i sager ved kontoret om varemærkers fortabelse eller ugyldighed

Artikel 63

Begæring om et varemærkes fortabelse eller ugyldighed

1. Begæring om et EU-varemærkes fortabelse eller ugyldighed kan indgives til kontoret:

a) i de i artikel 58 og 59 nævnte tilfælde, af enhver fysisk eller juridisk person, samt af enhver sammenslutning, som er oprettet med henblik på at repræsentere fabrikanter, producenter, leverandører af tjenesteydelser, handlende eller forbrugere, og som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, selv kan optræde som part i en retssag

...

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

...

KAPITEL X KOMPETENCE OG RETSPLEJE I SØGSMÅL VEDRØRENDE EU-VAREMÆRKER

...

AFDELING 2

Retssager om krænkelse af EU-varemærker og om deres gyldighed

...

Artikel 124

Kompetence med hensyn til krænkelse og gyldighed

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
- b) alle søgsmål til fastslåelse af, at der ikke foreligger krænkelse af et EU-varemærket, hvis national ret giver mulighed herfor
- c) alle søgsmål i anledning af de i artikel 11, stk. 2, omhandlede handlinger
- d) modkrav med påstand om EU-varemærkets fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i artikel 128.

...

Artikel 128

Modkrav

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.

3. Fremsættes modkravet under en retssag, som varemærkeindehaveren ikke allerede er part i, underrettes han derom og kan intervenere i retssagen i overensstemmelse med betingelserne i den nationale lovgivning.

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.

...

Artikel 132

Særlige regler om konnekse sager

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 frem-

sat 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.”

Højesterets begrundelse og resultat

Da SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S har haft tilstrækkelig mulighed for at varetage deres interesser, tager Højesteret efter omstændighederne, herunder navnlig sammenhængen med de øvrige påstande og anbringender, NHS, Inc.s subsidiære påstand og mest subsidiære påstand under påkendelse.

Højesteret finder, at varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., efter sin ordlyd må forstås således, at en EU-varemærkedomstol, der behandler en sag om krænkelse af et EU-varemærke efter artikel 124, litra a, hvor der er fremsat modkrav med påstand om fortabelse eller ugyldighed af EU-varemærket efter artikel 124, litra d, skal udsætte sin behandling af sagen, såfremt der inden fremsættelsen af modkravet ved domstolen var indgivet en begæring efter artikel 63 om fortabelse eller ugyldighed af samme EU-varemærke til EUIPO, jf. artikel 132, stk. 1.

Efter artikel 128, stk. 4., 3. pkt., jf. artikel 132, stk. 1, kan dette udgangspunkt fraviges, hvis ”der er særlige årsager til at fortsætte sagens behandling” ved EU-varemærkedomstolen.

Det, som NHS, Inc. har anført, kan ikke føre til en anden forståelse af artikel 128, stk. 4, 3. pkt.

I de foreliggende sager er begæringen til EUIPO indgivet den 11. juni 2018 og dermed forud for fremsættelsen af modkravet med påstand om fortabelse og ugyldighed af EU-varemærkerne i sagerne ved Sø- og Handelsretten den 9.

april 2019. Højesteret tiltræder derfor, at begge sager ved Sø- og Handelsretten med rette er udsat, indtil der foreligger endelig afgørelse om fortabelse eller ugyldighed af de omhandlede EU-varemærkeregistreringer, eller indtil begæringerne til EUIPO af 11. juni 2018 er trukket tilbage.

Det bemærkes herved, at der ikke er påvist særlige årsager til at fortsætte sagens behandling ved Sø- og Handelsretten og undlade udsættelse med denne begrundelse, jf. varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., jf. artikel 132, stk. 1.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret landsrettens kendelse.

Højesteret finder endvidere, at varemærkeforordningens artikel 128, stk. 4, 3. pkt., efter sin ordlyd og sammenhæng må forstås således, at udsættelse efter denne bestemmelse omfatter hele sagen og ikke kun den del af sagen, der angår modkravet om fortabelse eller ugyldighed af EU-varemærket.

Der er herefter heller ikke grundlag for at tage NHS, Inc.s subsidiære påstand eller mest subsidiære påstand til følge.

Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at NHS, Inc.s anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen ikke tages til følge.

THI BESTEMMES:

Landsrettens kendelse stadfæstes.

NHS, Inc.s subsidiære påstand om, at behandlingen af begge sager fremmes ved Sø- og Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S' modkrav med påstand om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes, tages ikke til følge.

NHS, Inc.s mest subsidiære påstand om, at behandlingen af sagen BS-16881/2018-SHR fremmes ved Sø- og Handelsretten, men at SPORTS GROUP DENMARK A/S' modkrav om ugyldighed af EU-varemærkerne med registreringsnumrene 001957919, 002356137, 003091279, 003296183 og 008990889 udsættes, tages ikke til følge.

NHS, Inc.s anmodning om, at der foretages præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen, tages ikke til følge.

I sagsomkostninger for Højesteret skal NHS, Inc. betale 7.500 kr. + moms til SPORTS GROUP DENMARK A/S og SPORT24 A/S. Det idømte beløb skal betales inden 14 dage og forrentes efter rentelovens § 8 a

Publiceret til portalen d. 16-12-2021 kl. 10:53

Modtagere: Advokat (H) Thomas Ryhl, Advokat (H) Eva Nødskov Aaen