

# Mål C-263/09 P

**Edwin Co. Ltd**

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå)**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 —  
Artikel 52.2 a — Gemenskapsordmärket ELIO FIORUCCI — Ansökan om  
ogiltighetsförklaring som grundas på en rätt till namn enligt nationell rätt —  
Domstolens prövning av hur förstainstansrätten tolkat och tillämpat nationell  
rätt — Förstainstansrättens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut —  
Gränser”

Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott, föredraget den 27 januari 2011 . . . . .	I - 5857
Domstolens dom (stora avdelningen) av den 5 juli 2011 . . . . .	I - 5887

## Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Avstående, upphävande och ogiltighet — Relativ ogiltighetsgrund — Varumärkesanvändning som kan förbjudas enligt en annan äldre rättighet — Rätten till namn*  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 52.2 a)

2. *Överklagande — Grunder — Felaktig rättstillämpning — Åsidosättande av en nationell rättsregel som blivit tillämplig genom hänvisningen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 (Artikel 256.1 andra stycket FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket; rådets förordning nr 40/94, artiklarna 63.2 och 52.2 a; kommissionens förordning nr 2868/95, artikel 1, regel 37)*
3. *Gemenskapsvarumärke — Överklagande — Talan vid unionsdomstolen — Möjlighet för förstainstansrätten att ändra det angripna beslutet — Gränser (Rådets förordning nr 40/94, artikel 63.2 och 63.3)*

1. Ordalydelsen och strukturen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ger vid handen att det inte är möjligt – då någon åberopar rätten till namn – att begränsa bestämmelsens tillämpning till att endast avse fall där en gemenskapsvarumärkesregistrering strider mot en rättighet som endast syftar till att skydda ett namn såsom en rättighet som är hänförlig till vederbörandes personliga sfär.

Denna icke-uttömmande förteckning ger vid handen att de rättigheter som anges som exempel har till syfte att skydda olika slags intressen. När det gäller vissa av dessa rättigheter – såsom upphovsrätten och den industriella äganderätten – uppställer såväl de nationella rättsordningarna som unionsrätten ett skydd i ekonomiskt hänseende mot intrång när det gäller den kommersiella sfären.

(se punkterna 34–36)

Det framgår nämligen av bestämmelsen att ett gemenskapsvarumärke, efter ansökan från berörd part, kan förklaras ogiltigt om denna berörda part gör gällande "en annan äldre rättighet". I bestämmelsen anges fyra rättigheter för att på så sätt närmare precisera vilket slags äldre rättigheter det är fråga om. I och med användningen av adverbet "särskilt", klargörs det dessutom att det inte rör sig om någon uttömmande förteckning.

2. Ordalydelsen i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ger vid handen att – då det anges i vilka situationer en äldre rättighet kan ligga till grund för ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke – bestämmelsen

klart skiljer mellan två olika situationer. Dessa två situationer avgränsas beroende på om det är gemenskapslagstiftningen "eller" den nationella rätten som skyddar den äldre rättigheten.

Förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 definierar det processuella regelverk som gäller då en ansökan ges in enligt artikel 52.2 i förordning nr 40/94 på grundval av en äldre rättighet som skyddas i nationell rätt. I regel 37 i förordning nr 2868/95 föreskrivs att det åligger sökanden att lägga fram information hos harmoniseringsbyrån som visar att sökanden, under tillämplig nationell lag, uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda för att ett förbud ska kunna meddelas mot användning av ett gemenskapsvarumärke med stöd av en äldre rättighet, men även som visar innehållet i den nationella lagstiftningen.

Om det ges in en ansökan om att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras vara ogiltigt på grundval av en i en nationell rättsregel skyddad äldre rättighet, är det i första hand på de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån som det ankommer

att bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att visa innehållet i nämnda nationella rättsregel. I andra hand är det enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 möjligt att vid förstainstansrätten väcka talan mot överklagandenämndernas beslut. Sökanden kan därvid göra gällande att överklagandenämnden åsidosatt fördraget, förordning nr 40/94 eller någon rättsregel som gäller deras tillämpning. Härav följer att förstainstansrätten är behörig att göra en fullständig lagenlighetsprövning av harmoniseringsbyråns bedömning av den information som sökanden gett in för att visa innehållet i den nationella lagstiftning som åberopats till skydd för sökandens äldre rättighet.

Vad sedan gäller domstolens prövning av förstainstansrättens bedömning av den nationella lagstiftningen, är domstolen behörig enligt följande. Till att börja med är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten, mot bakgrund av de handlingar och de övriga uppgifter som ingetts, inte missuppfattat ordalydelsen i de aktuella nationella bestämmelserna eller i den nationella rättspraxis eller doktrin som rör dessa bestämmelser. Vidare är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten – mot bakgrund av denna information – inte kom fram till slutsatser som uppenbarligen är oförenliga med innehållet däri. Slutligen är domstolen behörig att pröva om förstainstansrätten inte – vid sin prövning av alla dessa omständigheter – tillmätte någon av dem, för att konstatera innehållet i den aktuella nationella lagstiftningen, en betydelse som den inte har i förhållande

till de andra omständigheterna, såvida detta på ett uppenbart sätt framgår av handlingarna i målet.

ogiltigförklaring eller ändring som anges i artikel 63.2 i denna förordning

(se punkterna 48–53)

3. Förstainstansrättens prövning i enlighet med artikel 63 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken består i en prövning av lagenligheten av överklagandenämndens beslut. Förstainstansrätten kan endast ogiltigförklara eller ändra det beslut som är föremål för talan, om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av de grunder för

Förstainstansrättens behörighet att ändra överklagandenämndens beslut innebär således inte att rätten får ersätta överklagandenämndens bedömning med sin egen. Inte heller får förstainstansrätten vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte uttalat sig. Förstainstansrättens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där rätten – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta.

(se punkterna 71 och 72)