



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
YVES BOT  
föredraget den 28 november 2013<sup>1</sup>

**Mål C-530/12 P**

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

**National Lottery Commission**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 53.2 c —  
Gemenskapsvarumärke — Ansökan om ogiltigförklaring som bygger på en äldre upphovsrättighet  
enligt nationell rätt — Kännedom om och tolkning av nationell rätt — Unionsdomstolens uppgifter”

1. I sitt överklagande har Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) yrkat att domstolen ska upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot harmoniseringsbyrån – Mediatek Italia och De Gregorio (föreställande en hand),<sup>2</sup> varigenom tribunalen biföll den talan som National Lottery Commission<sup>3</sup> hade väckt om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd fattade den 9 juni 2010<sup>4</sup> i ett ogiltighetsförfarande mellan å ena sidan Mediatek Italia Srl och Giuseppe de Gregorio<sup>5</sup> och å andra sidan NLC.
2. Det aktuella målet ger domstolen tillfälle att närmare ange vilken ställning den nationella rätten har i unionens rättsordning och att slå fast riktlinjer för den prövning som unionsdomstolen ska göra av den nationella rättens innehåll och tolkning inom ramen för tvister som rör gemenskapsvarumärken.
3. I synnerhet aktualiserar den första grunden för överklagandet frågan huruvida tribunalen, när den prövar ett överklagande av ett beslut av någon av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder, på eget initiativ får utreda innehållet i den positiva nationella rätt som har anförts av den part som har ansökt om ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke med hänvisning till förekomsten av en äldre rättighet som är skyddad enligt denna nationella rätt.
4. När det gäller den frågan kommer jag i detta förslag till avgörande att hävda att tribunalen, för att kunna utföra den fullständiga lagenlighetsprövning som det åligger den att göra, måste kunna finna ett sätt att avgöra tvisten som är förenligt med den positiva nationella rätten och att tribunalen för detta ändamål måste kunna inhämta, vid behov på eget initiativ, upplysningar om innehåll, tillämpningsvillkor och tillämpningsområde för de nationella rättsregler som parterna har anført till stöd för sina yrkanden.

1 — Originalspråk: franska.

2 — REU 2012, (nedan kallad den överklagade domen).

3 — Nedan kallad NLC.

4 — Ärende R 1028/2009-1, nedan kallat det omtvistade beslutet.

5 — Nedan gemensamt kallade Mediatek Italia.

5. Jag kommer emellertid också att påpeka att unionsdomstolen när den inhämtar sådana upplysningar på eget initiativ måste iaktta den kontradiktoriska principen.
6. Eftersom tribunalen har åsidosatt den principen, kommer jag att föreslå att domstolen ska bifalla överklagandet och upphäva den överklagade domen.
7. Avslutningsvis kommer jag, eftersom jag inte anser att ärendet är färdigt för avgörande, att föreslå att domstolen ska återförvisa målet till tribunalen.

## I – Tillämpliga bestämmelser

### A – Förordning (EG) nr 207/2009

8. Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken<sup>6</sup> har upphävts och kodifierats genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken,<sup>7</sup> som trädde i kraft den 13 april 2009.

9. Artikel 53.2 c i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”Efter ansökan till [harmoniserings]byrån eller på grund av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd, särskilt

...

c) upphovsrätt,

...”

10. I artikel 76.1 i nämnda förordning föreskrivs följande:

”Vid förfarande inför [harmoniserings]byrån ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.”

### B – Förordning (EG) nr 2868/95

11. I kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94<sup>8</sup> i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005<sup>9</sup> anges bland annat förfaranderegler för ärenden vid harmoniseringsbyrån som avser hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke.

6 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

7 — EUT L 78, s. 1.

8 — EGT L 303, s. 1.

9 — EUT L 172, s. 4 (nedan kallad genomförandeförordningen).

12. I regel 37 b iii i genomförandeförordningen föreskrivs följande:

”En ansökan till [harmoniseringsb]yrån om hävning eller ogiltigförklaring [av ett gemenskapsvarumärke] ... skall innehålla följande:

...

b) Beträffande grunderna för ansökan

...

iii) vid en ansökan i enlighet med artikel 53.2 i [förordning nr 207/2009], information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och information som visar att sökanden är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel 53.2 i [den] förordningen eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten,

...”

## II – Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

13. Den 2 oktober 2007 registrerade harmoniseringsbyrån det nedan återgivna figurmärket<sup>10</sup> som gemenskapsvarumärke med NLC som innehavare.



14. Den 20 november 2007 lämnade Mediatek Italia med stöd av artikel 52.2 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.2 c i förordning nr 207/2009)<sup>11</sup> in en ansökan till harmoniseringsbyrån om ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket med hänvisning till förekomsten av en äldre upphovsrättighet till det nedan återgivna figurmärket<sup>12</sup> med Giuseppe de Gregorio som innehavare.

10 — Nedan kallat det omtvistade varumärket.

11 — Även om förfarandet inletts enligt förordning nr 40/94, kommer det i detta förslag till avgörande endast hänvisas till förordning nr 207/2009, vilken inte innebar någon ändring av relevanta bestämmelser.

12 — Nedan kallat mano portafortuna.



15. Genom beslut av den 16 juli 2009 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet denna ansökan med motiveringen att Mediatek Italia hade visat att det fanns ett enligt italiensk lag upphovsrättsligt skydd för ett märke som var näst intill identiskt med det omtvistade varumärket och att det upphovsrättsliga skyddet var äldre än skyddet för det omtvistade varumärket.

16. NLC överklagade detta beslut.

17. Genom det omtvistade beslutet avlog harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd detta överklagande.

18. Överklagandenämnden ansåg för det första att Mediatek Italia hade styrkt skapandet av verket och innehavet av upphovsrätten till detta genom att visa upp en fotokopia av ett privat avtal (det vill säga utan intygande av notarie) daterat den 16 september 1986<sup>13</sup> i vilket en tredje part som uppgav sig vara upphovsman till *mano portafortuna* förklarade sig ha överlåtit, till en av de parter som hade ansökt om ogiltigförklaring, rätten att reproducera och använda det verket – som återges i en av ett flertal teckningar som är fogade till avtalet.

19. För det andra ansåg överklagandenämnden att de anomalier som NLC hade framhållit – nämligen att det nämndes en längst skyddstid för upphovsrätten på 70 år, trots att denna skyddstid inte infördes förrän 1996, att poststämpelns datum motsvarade en söndag, då postkontoren är stängda, och att det fanns en kvalitativ och konceptuell skillnad mellan teckningen av *mano portafortuna* och de övriga teckningar som var fogade till avtalet – inte var ägnade att väcka tvivel om huruvida avtalet från 1986 var äkta.

20. För det tredje framhöll överklagandenämnden att det följde av artikel 2702 i den italienska civillagen att det privata avtalet ansågs utgöra ett fullgott bevis för att förklaringarna från de personer som hade undertecknat avtalet verkligen hade gjorts av de personerna såvida inte talan om bestridande av avtalets äkthet hade väckts, varför nämnden var behörig att fritt pröva avtalets innehåll.

### III – Överklagandet till tribunalen och den överklagade domen

21. Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 8 september 2010 väckte NLC talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

<sup>13</sup> — Nedan kallat avtalet från 1986.

22. Till stöd för sin talan åberopade NLC följande tre grunder. Det omtvistade beslutet innebar ett åsidosättande av artikel 53.2 c i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden hade rättsstridigt underlåtit att hålla en muntlig förhandling eller vidta åtgärder för bevisupptagning och överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning av sin behörighet att pröva frågan om äktheten av avtalet från 1986.

23. Genom den överklagade domen biföll tribunalen denna talan och förpliktade harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

24. Tribunalen, som prövade den första och den tredje grunden för talan tillsammans, erinrade inledningsvis, i punkterna 17–21 i den överklagade domen, om de förfaranderegler som är tillämpliga på en ansökan om ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke med hänvisning till att det finns en äldre upphovsrättighet som är skyddad genom nationell lag.

25. I punkterna 18 och 19 i den överklagade domen citerade tribunalen punkterna 50–52 i domstolens dom av den 5 juli 2011 i mål C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån.<sup>14</sup> Därefter erinrade tribunalen, i punkt 20 i den överklagade domen, om sin egen rättspraxis, baserad på begreppet ”notoriskt faktum”, enligt vilken harmoniseringsbyrån ”på eget initiativ och på det sätt som förefaller lämpligt ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för att bedöma huruvida villkoren för att en grund för ogiltigförklaring ska vara tillämplig är uppfyllda och särskilt för att bedöma huruvida de åberopade faktiska omständigheterna är väsentliga eller vilket bevisvärde den förebringade bevisningen har”.

26. Mot bakgrund av dessa principer fann tribunalen, i punkterna 23 och 24 i den överklagade domen, att ”överklagandenämnden förvisso gjorde en riktig bedömning när den utgick från de italienska rättsregler som bestämmer bevisvärdet av avtalet från 1986”, men att det emellertid ankom på överklagandenämnden ”att kontrollera huruvida [den hade gjort] en riktig tolkning av relevant italiensk rätt när den drog slutsatsen att avtalet från 1986, såvida inte talan om bestridande av dess äkthet hade väckts, med stöd av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen skulle anses utgöra ett fullgott bevis för att förklaringarna från de personer som hade undertecknat avtalet verkligen hade gjorts av de personerna”.

27. Efter att ha erinrat om innehållet i artiklarna 2702–2704 i den italienska civillagen, formulerade tribunalen sin ståndpunkt på följande sätt:

”29 Det ska emellertid konstateras att det framgår av artiklarna 2702–2704 i den italienska civillagen att ett sådant påstående under de aktuella omständigheterna endast är riktigt om avtalsparternas namnunderskrifter kan anses vara rättsligt erkända i så måtto att de var bestyrkta i enlighet med artikel 2703 i den italienska civillagen eller om något av undantagen enligt artikel 2704 i den lagen var tillämpligt.

...

31 ... när det gäller tillämpningen av artikel 2704 i den italienska civillagen, ska det framhållas att den artikeln gör det möjligt att mot tredje part göra gällande en privat handling vars namnunderskrifter inte har bestyrkts, från och med dagen efter dess registrering eller uppträdanget av en omständighet som med lika stor säkerhet visar att handlingen har upprättats vid en tidigare tidpunkt.

14 — REU 2011, s. I-5853.

32 Enligt rättspraxis från Corte suprema di cassazione (den italienska högsta domstolen) utgör poststämpling av en privat handling en omständighet som medför en säker datering av handlingen i den mening som avses i artikel 2704 i civillagen, om poststämpeln återfinns på själva handlingen (dom av den 14 juni 2007, nr 13912 [<sup>15</sup>]). Av nämnda rättspraxis följer också att bevis för att en poststämpels datum inte är äkta kan läggas fram utan att talan behöver väckas om bestridande av handlingens äkthet.”

28. Efter att i punkt 33 i den överklagade domen ha framhållit att ”det i det överklagade beslutet visserligen inte hänvisas till artikel 2704 i den italienska civillagen, men däremot nämns en poststämpel med datumet 21 september 1986”, medgav tribunalen i punkt 34 i samma dom att ”förekomsten av denna poststämpel är en omständighet som gör det möjligt att slå fast att avtalet från 1986 har en säker datering från och med den 21 september 1986”. I punkt 35 i domen tillade tribunalen emellertid att ”NLC i enlighet med rättspraxis från Corte suprema di cassazione fick lägga fram bevis för att avtalet från 1986 i själva verket hade upprättats vid en annan tidpunkt än den som angavs i poststämpeln utan att behöva väcka talan om bestridande av handlingens äkthet”.

29. Utifrån detta drog tribunalen följande slutsats i punkt 36 i den överklagade domen:

”Överklagandenämnden använde således en felaktig tolkning av tillämplig nationell rätt med tillämpning av artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 när den fann att avtalet från 1986 ’var en privat handling och således i enlighet med artikel 2702 i civillagen, såvida inte talan om bestridande av avtalets äkthet hade väckts, skulle anses utgöra ett fullgott bevis för att förklaringarna från de personer som hade undertecknat avtalet verkligen hade gjorts av de personerna’, och gjorde till följd av detta en felaktig bedömning av omfattningen av sin behörighet.”

30. Efter att i punkt 39 i den överklagade domen ha noterat att bedömningen av anomalier i samband med avtalet från 1986 kunde ha påverkats av den felaktiga tolkningen av italiensk rätt, eftersom det kunde ”anses att överklagandenämnden skulle ha tillmätt dessa omständigheter större betydelse om nämnden hade gjort bedömningen att [NLC] inför nämnden fick bestrida att datumet i poststämpeln innebar en säker datering och om nämnden hade dragit slutsatsen att avtalet från 1986 därför inte nödvändigtvis skulle anses utgöra bevis för att de förklaringar som avtalet innehöll verkligen hade gjorts av de personer som uppgavs ha gjort dem”, fann tribunalen i punkt 40 i den överklagade domen att den felaktiga tolkningen av den nationella rätt som reglerade skyddet av den av Mediatek Italia anförda äldre rättigheten kunde ha påverkat innehållet i det omtvistade beslutet.

31. Därför slog tribunalen, i punkt 41 i den överklagade domen, fast att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras och att det saknades skäl att pröva den andra grunden för talan.

#### **IV – Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden**

32. Harmoniseringsbyrån har yrkat att den överklagade domen ska upphävas och att NLC ska förpliktas att ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader. NLC har yrkat att överklagandet ska lämnas utan bifall.

33. Till stöd för sitt överklagande har harmoniseringsbyrån anfört tre grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 såsom denna har tolkats av domstolen i förhållande till artikel 53.2 i samma förordning och regel 37 i genomförandeförordningen. Den andra grunden avser åsidosättande av harmoniseringsbyråns rätt att yttra sig. Den tredje grunden avser att tribunalens resonemang och slutsats är uppenbart inkonsekventa och att tribunalen har missförstått de faktiska omständigheterna.

15 — Nedan kallad domen av den 14 juni 2007.

*A – Den första grunden: Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 och regel 37 i genomförandeförordningen*

34. Inom ramen för den första grunden för överklagandet, som består av två delgrunder, har harmoniseringsbyrån hävdade att tribunalen inte kunde basera sin dom vare sig på artikel 2704 i den italienska civillagen (första delgrunden) eller på domen av den 14 juni 2007 (andra delgrunden), eftersom dessa inte hade åberopats av parterna och därför inte omfattades av tvisten vid överklagandenämnden.

1. Parternas argument

35. Harmoniseringsbyrån anser att det inte tydligt framgår av tribunalens resonemang huruvida denna anser att den nationella rätten utgör en rättsfråga eller ett notoriskt faktum och har därför anfört följande alternativa argument:

- För den händelse att tribunalen ansåg att tillämpningen av nationell rätt är en rättsfråga, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen åsidosatte dels den princip som kommer till uttryck i regel 37 b iii i genomförandeförordningen, enligt vilken det ankommer på den part som åberopar nationell rätt att förse harmoniseringsbyrån med information som gör det möjligt att slå fast vad lagstiftningen innehåller och i vilken mån den är tillämplig på det aktuella fallet, dels den lösning som domstolen valde i domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, av vilken det enligt harmoniseringsbyrån framgår att den nationella rätten är en bevisfråga och att det ankommer på parterna att anföra och styrka uppgifter om denna rätt.
- För den händelse att tribunalen ansåg att tillämpningen av nationell rätt är en bevisfråga, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen dels utan fog ansåg den nationella lagstiftningen utgöra ett faktum som var "notoriskt" och som harmoniseringsbyrån därför kunde utreda och åberopa på eget initiativ, dels ersatte överklagandenämndens bedömning med sin egen och prövade uppgifter som överklagandenämnden inte hade tagit ställning till.

36. NLC har genmält att regel 37 i genomförandeförordningen och domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån uteslutande avser den bevisbörda som åvilar sökanden och att det där inte hänvisas vare sig till svaranden eller till harmoniseringsbyrån.

37. Vidare har NLC gjort gällande att det ankommer på harmoniseringsbyrån att göra en riktig tillämpning av nationell rätt och att på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten när detta är nödvändigt för att bedöma huruvida villkoren för att tillämpa en grund för ogiltigförklaring är uppfyllda.

38. NLC har tillagt att överklagandenämnden inte inskränkte sig till att göra en bedömning av sakförhållandena utan faktiskt meddelade ett rättsligt beslut. En tolkning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 som innebar att överklagandenämnden uteslutande får pröva de av sökanden åberopade relativa registreringshindren skulle strida mot tillämpningen av de grundläggande rättsliga principer som det åligger harmoniseringsbyrån att beakta, något som det erinras om i skäl 13 och artikel 83 i nämnda förordning.

39. Avslutningsvis har NLC påpekat att orsaken till det fel som överklagandenämnden begick var en felaktig tolkning av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen, två artiklar som nämnden hade uppmärksammat på, och att frågan om bevisvärdet av avtalet från 1986 togs upp både i nämnden och i tribunalen. Även om man antar att tribunalen begick ett fel genom att ta upp

artikel 2704 i den italienska civillagen och därtill hörande rättspraxis till diskussion, påverkade detta fel enligt NLC inte resultatet av tribunalens bedömning, varför överklagandet bör lämnas utan bifall.<sup>16</sup>

## 2. Min bedömning

### a) Inledande synpunkter

40. Den första grunden för överklagandet, inom ramen för vilken harmoniseringsbyrån har kritiserat tribunalen för att ha ändrat föremålet för tvisten genom att basera sin dom på bestämmelser och rättspraxis som inte hade anförts av parterna, avser uteslutande åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 och regel 37 i genomförandeförordningen.

41. Denna grund är visserligen ny i så måtto att den har anförts för första gången inför domstolen, men den förefaller mig ändå kunna tas upp till sakprövning, eftersom den uppkom genom domskälen till den överklagade domen och kunde således definitionsmässigt inte ha anförts tidigare.

42. Däremot kan man ifrågasätta dess relevans.

43. De båda bestämmelser som ligger till grund för kritiken mot tribunalen avser uteslutande förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Den första av dem anger harmoniseringsbyråns roll när det gäller dess bedömning av de faktiska omständigheterna, och den andra innehåller en uppräkningslista av de uppgifter som ska finnas med i en ansökan till harmoniseringsbyrån om hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke.

44. Ingen av dessa bestämmelser rör således förfarandet i domstol, och de är inte tillämpliga på tribunalen.

45. Däremot har harmoniseringsbyrån inte åberopat något åsidosättande av artikel 21 i stadgan för Europeiska unionens domstol eller av artiklarna 44.1, 48.2 eller 135.4 i tribunalens rättegångsregler.

46. Eftersom de bestämmelser som uppges ha åsidosatts inte är direkt tillämpliga på det förfarande som används när tribunalen prövar talan mot beslut av överklagandenämnderna, och eftersom dessa bestämmelser inte heller i sig medför någon skyldighet för tribunalen att uteslutande beakta de uppgifter om nationell rätt som har lagts fram för harmoniseringsbyrån av den som har ansökt om ogiltigförklaring, skulle den grund för överklagandet som avser tribunalens åsidosättande av dessa bestämmelser kunna betraktas som verkningslös.

47. Det är emellertid logiskt att de principer som följer av nämnda bestämmelser ska tillämpas även på förfarandet vid tribunalen, i den mån som föremålet för tvisten vid överklagandenämnden är detsamma som föremålet för tvisten vid tribunalen.<sup>17</sup>

48. Därför finns det också skäl att göra en mer ingående prövning av huruvida det finns fog för denna grund för överklagandet.

16 — NLC har härvid hänvisat till dom av den 30 september 2003 i mål C-94/02 P, Biret och Cie mot rådet (REG 2003, s. I-10565), punkt 63.

17 — Se, för ett liknande resonemang, punkt 54 i generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån.



b) Den ställning som nationell rätt har i tvister om gemenskapsvarumärken och de uppgifter som ankommer på unionsdomstolen och harmoniseringsbyråns enheter

i) Tribunalens rättspraxis

49. Den lösning som tribunalen valde i den överklagade domen såvitt avser den nationella rättens ställning och harmoniseringsbyråns roll ligger väl i linje med tribunalens rättspraxis.

50. Generellt sett har tribunalen betraktat nationell rätt som en faktisk omständighet som det ankommer på den invändande parten eller den part som har ansökt om ogiltigförklaring att styrka. Tribunalen har emellertid nyanserat denna princip i väsentlig grad genom att ålägga harmoniseringsbyrån en skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten när denna utgör ett notoriskt faktum. I ett flertal domar har tribunalen slagit fast att harmoniseringsbyrån, på eget initiativ och på det sätt som förefaller lämpligt, ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för att bedöma huruvida villkoren för att tillämpa ett registreringshinder eller en grund för ogiltigförklaring är uppfyllda och särskilt för att bedöma huruvida de åberopade faktiska omständigheterna är relevanta eller vilket bevisvärde den förebbringade bevisningen har.<sup>18</sup> Tribunalen anser nämligen att det förhållandet att de faktiska omständigheter som kan ligga till grund för harmoniseringsbyråns bedömning är begränsade, inte utesluter att harmoniseringsbyrån utöver de sakförhållanden som parterna i invändnings- eller ogiltighetsförfarandet uttryckligen har åberopat, också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som alla kan känna till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor.<sup>19</sup>

51. Även för detta undantag finns det emellertid en begränsning, eftersom tribunalen har inskränkt skyldigheten att på eget initiativ inhämta upplysningar om nationell rätt till det fall där ”harmoniseringsbyrån redan förfogar över vissa uppgifter om den nationella rätten, antingen i form av påståenden om dess innehåll eller i form av omständigheter som har anförts under förfarandets gång och påståtts ha bevisvärde”.<sup>20</sup>

52. Tribunalen anser att ”för unionsinstitutionerna gäller i princip att fastställande och tolkning av nationell rätt utgör en del av, i den mån dessa åtgärder är nödvändiga för institutionernas verksamhet, fastställandet av de faktiska omständigheterna och inte av rättstillämpningen[, som] ... nämligen enbart [avser] tillämpning av unionsrätten.”<sup>21</sup>

53. Dessutom har tribunalen slagit fast att det ankommer på den part som åberopar en äldre rättighet ”att vid harmoniseringsbyråns styrka inte bara att en sådan rättighet följer av nationell lagstiftning, utan också själva innehållet i lagstiftningen”.<sup>22</sup>

18 — Förstainstansrättens dom av den 20 april 2005 i mål T-318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (REG 2005, s. II-1319), punkt 35, och av den 16 december 2008 i de förenade målen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06, Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån - Anheuser-Busch (BUD) (REG 2008, s. II-3555), punkt 96, samt tribunalens dom av den 9 december 2010 i mål T-303/08, Tresplain Investments mot harmoniseringsbyrån - Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (REU 2010, s. II-5659), punkt 67, och av den 20 mars 2013 i mål T-571/11, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån - Chez Gerard (CLUB GOURMET), punkt 39.

19 — Domen i det ovannämnda målet Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), punkt 35, domen i de ovannämnda förenade målen Budějovický Budvar mot harmoniseringsbyrån - Anheuser-Busch (BUD), punkt 96, och domen i det ovannämnda målet Tresplain Investments mot harmoniseringsbyrån - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), punkt 67.

20 — Domen i det ovannämnda målet El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån - Chez Gerard (CLUB GOURMET), punkt 41.

21 — Ibidem, punkt 35.

22 — Tribunalens dom av den 7 maj 2013 i mål T-579/10, macros consult mot harmoniseringsbyrån - MIP Metro (makro), punkt 62. Den domen avsåg visserligen en ansökan om hävning av ett gemenskapsvarumärke, ingiven av innehavaren av en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, men tribunalens lösning förefaller mig vara analogt tillämplig på ett fall där en nationell rättighet åberopas med stöd av artikel 53.2 i den förordningen (se, för ett motsvarande omvänt resonemang, punkt 60 i nämnda dom).

54. Tribunalens rättspraxis är emellertid inte helt entydig, eftersom det i vissa domar förefaller som om den nationella rätten inte tas upp inom ramen för bedömning eller tolkning av faktiska omständigheter utan snarare inom ramen för tolkning av en rättsregel.

55. För att slå fast innehållet i nationell rätt har tribunalen exempelvis – på samma sätt som för vilken rättsregel som helst – bedömt inte endast den tillämpliga lagstiftningens lydelse utan även dess tolkning i rättspraxis och de ståndpunkter som har uttryckts i doktrinen.<sup>23</sup> I dom av den 14 september 2011 i mål T-485/07, Olive Line International mot harmoniseringsbyrån – Knopf (O-live),<sup>24</sup> fann tribunalen, ”mot bakgrund av den stora likheten mellan de båda *normer*”<sup>25</sup> som utgjordes av en artikel i den spanska varumärkeslagen och en artikel i förordning nr 40/94, att det fanns skäl att tolka den förstnämnda artikeln ”i ljuset av gemenskapsdomstolarnas rättspraxis”.<sup>26</sup>

56. Trots dessa karakteristiska utslag av svårigheten att betrakta nationell rätt som en ren sakomständighet, konstaterar jag att tribunalen i princip ålägger harmoniseringsbyrån en skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om nationell rätt när denna är att betrakta som ett notoriskt faktum och att tribunalen dessutom anser sig ha en skyldighet ”att kontrollera huruvida överklagandenämnden [har gjort] en riktig tolkning av relevant [nationell] rätt”.<sup>27</sup>

57. Det ska därför slås fast huruvida dessa båda skyldigheter är motiverade och huruvida det finns ett nödvändigt och logiskt samband mellan dem i så måtto att en skyldighet att göra en riktig tolkning av relevant nationell rätt medför en skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om denna rätt.

58. För att kunna besvara dessa frågor måste jag se närmare på de tillämpliga bestämmelserna och på frågan om tillämpningsområdet för domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån.

#### ii) De tillämpliga bestämmelserna

59. Till stöd för den första grunden för överklagandet har harmoniseringsbyrån utifrån de tillämpliga bestämmelserna dragit slutsatsen att den nationella rätten ska betraktas som en ren sakomständighet och att bevisbördan därför åvilar den part som hänvisar till nationell rätt, samt att tribunalen av det skälet inte på eget initiativ får beakta bestämmelser i nationell lagstiftning som parterna inte har hänvisat till.

60. Denna slutsats bygger på en diskutabel tolkning av texterna.

61. Dels går det inte att utifrån regel 37 i genomförandeförordningen dra slutsatsen att nationell rätt ska betraktas som en ren sakomständighet som det ankommer på parterna att styrka, dels kan det inte förnekas att artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 ger den nationella rätten ett visst mått av ”tillämplig rätt” i unionens rättsordning.

– Den nationella rättens status i förfarandet enligt regel 37 i genomförandeförordningen

62. Det finns goda skäl att betvivla att det utifrån regel 37 b iii i genomförandeförordningen skulle vara möjligt att dra slutsatsen att nationell rätt ska betraktas som en sakomständighet som harmoniseringsbyrån inte på eget initiativ får inhämta upplysningar om.

23 — Se, bland annat, förstainstansrättens dom av den 14 maj 2009 i mål T-165/06, Fiorucci mot harmoniseringsbyrån - Edwin (ELIO FIORUCCI) (REG 2009, s. II-1375), punkterna 42–61, och tribunalens dom av den 14 april 2011 i mål T-466/08, Lancôme mot harmoniseringsbyrån – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS) (REU 2011, s. II-1831), punkterna 33–39.

24 — REU 2011, s. II-280.

25 — Punkt 57; min kursivering.

26 — Ibidem.

27 — Punkt 24 i den överklagade domen.

63. En bokstavlig tolkning av denna bestämmelse föranleder inte den slutsatsen.

64. Regel 37 b iii i genomförandeförordningen, enligt vilken en innehavare av en äldre rättighet som ansöker om ogiltigförklaring av ett yngre gemenskapsvarumärke ska lägga fram och styrka uppgifter som visar att han är innehavare av nämnda äldre rättighet enligt tillämplig nationell lagstiftning, anger inte helt och hållet vilken rättslig ordning som ska vara tillämplig på nationell rätt, eftersom det endast är med avseende på fastställandet av sökandens roll som nationell rätt underkastas den processuella behandling som normalt förbehålls bevisfrågor. Sökandens skyldighet att lägga fram bevisning skulle på intet sätt tömmas på sitt innehåll om unionsdomstolen tillerkändes friheten att inhämta upplysningar utöver den av sökanden framlagda bevisningen i syfte att kunna tillämpa den lösning som enligt unionsdomstolens bedömning motsvarar den lösning som skulle ha valts enligt nationell rätt. Under alla omständigheter skulle åsidosättande av denna skyldighet även då medföra, med stöd av regel 39.3 i genomförandeförordningen, att den aktuella ansökan inte kan tas upp till sakprövning.

65. På ett mer allmänt plan kan det förvisso inte förnekas att det finns ett samband mellan bevisbördan avseende nationell rätt och unionsdomstolens befogenheter att på eget initiativ utreda innehållet i nationell rätt. Att den part som hänvisar till nationell rätt också har bevisbördan när det gäller att styrka denna utesluter emellertid inte nödvändigtvis att domstolen kan ha vissa befogenheter att kontrollera den nationella rättens innehåll, betydelse eller tillämpningsområde.

66. En systematisk tolkning av regel 37 b iii i genomförandeförordningen visar också att unionslagstiftaren inte avsåg att låta ogiltighets- eller invändningsförfarandet vara rent akusatoriskt till sin natur, något som skulle göra domstolen till en ren skiljedomare och ge parterna hela makten över processen. De utredningsbefogenheter som tillerkänns både harmoniseringsbyrån och tribunalen återspeglar tvärtom en mer balanserad uppfattning om de olika aktörernas roll i samtliga förfaranden, inbegripet förfaranden *inter partes*. I artikel 78.1 i förordning nr 207/2009 och regel 57.1 i genomförandeförordningen återfinns nämligen en icke uttömmande förteckning över åtgärder för bevisupptagning som harmoniseringsbyrån kan besluta om.<sup>28</sup> Den möjlighet som behöriga enheter vid harmoniseringsbyrån därmed ges att besluta om åtgärder för bevisupptagning visar att framläggandet av bevisning i tvister om gemenskapsvarumärken inte domineras av någon neutralitets- eller passivitetsprincip. Som tribunalen också har medgett, får harmoniseringsbyrån bland annat uppmana parterna att inkomma med upplysningar om innehållet i den nationella rätten.<sup>29</sup>

67. Påståendet att regel 37 i genomförandeförordningen skulle återspegla en princip med innebörden att nationell rätt ska betraktas som en ren bevisfråga förefaller mig vara en övertolkning av en bestämmelse som i själva verket inskränker sig till att ålägga sökanden att lägga fram och styrka uppgifter om den nationella rätt som han åberopar såvitt avser skyddet för hans rättighet, utan att det därmed utesluts att harmoniseringsbyrån får ta egna initiativ.

– Beaktandet av nationell rätt enligt artikel 53.2 i förordning nr 207/2009

68. Det finns ett stort antal unionsrättsliga bestämmelser där det hänvisas till nationell rätt och denna därvid ges olika funktioner. Förutom dessa situationer finns det ett flertal möjligheter att väcka talan där unionsdomstolarna kan bli tvungna att beakta nationell rätt.

28 — Det rör sig om hörande av parter, inhämtande av upplysningar, företeende av handlingar och bevis, hörande av vittnen, sakkunnigutlåtanden, beedigat eller intygat skriftligt utlåtande eller annat skriftligt utlåtande som har liknande rättsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat där utlåtandet upprättades samt inspektion.

29 — Domen i det ovannämnda målet Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), punkt 36.

69. De försök som har gjorts att upprätta översikter över den nationella rättens olika funktioner i unionens rättsordning<sup>30</sup> visar hur svårt det är att göra en tydlig juridisk klassificering av de hänvisningar i förordning nr 207/2009 som avser invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke eller ansökan om ogiltigförklaring av ett sådant varumärke. Vissa författare anser att det endast rör sig om ett "beaktande av nationell rätt"<sup>31</sup> medan andra, som hävdar att unionsdomstolen befinner sig i en liknande situation när den avgör tvister om gemenskapsvarumärken som när den avgör tvister med stöd av skiljedomsklausuler, är av åsikten att dessa hänvisningar ger tribunalen behörighet att "direkt tillämpa och tolka" en medlemsstats inhemska rättsregler.<sup>32</sup>

70. Under alla omständigheter står det klart att artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 måhända inte ger nationell rätt karaktären av unionsrätt, men den tvingar åtminstone unionsinstitutionerna att i samband med en ansökan om ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke med hänvisning till en äldre rättighet som är skyddad enligt en nationell rättsregel, fastställa och tolka den rättsregeln.

71. I en sådan situation som den aktuella ankommer det på harmoniseringsbyrån att inom ramen för ogiltighetsförfarandet bedöma huruvida villkoren för att tillämpa den åberopade ogiltighetsgrunden är uppfyllda. Om denna grund innebär att det ska finnas en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt, kan unionsinstitutionerna enligt min uppfattning inte inskränka sig till att pröva bevisvärdet av och tillämpningsområdet för den bevisning som har lagts fram. Det kan nämligen även bli nödvändigt att tolka och tillämpa denna rätt, något som det aktuella fallet är ett synnerligen tydligt exempel på. Bestridandet av bevisvärdet av avtalet från 1986, som lades fram av Mediatek Italia i form av en fotokopia, medförde att harmoniseringsbyrån, överklagandenämnden och tribunalen blev tvungna att tolka och tillämpa de bevisregler som anfördes. Kontrollen av att den åberopade äldre rättigheten är fastställd och styrkt i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning är en inledande fråga som måste vara avklarad innan det är möjligt att tillämpa den unionsrättsliga bestämmelse som gör ett gemenskapsvarumärke ogiltigt. Även om principen *jura novit curia* inte gäller för nationell rätt, som unionsdomstolen inte anses känna till, och även om innehållet i nationell rätt processuellt behandlas som en omständighet som det åligger parterna att åberopa och styrka, kan det inte undvikas att den nationella rätten, med utgångspunkt från den som har att tillämpa denna rätt, fyller samma funktion i det intellektuella resonemang som ska leda fram till ett avgörande av tvisten som varje annan rättsregel, oavsett ursprung.

72. Av dessa skäl anser jag att artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 ger den nationella rätten ett visst mått av tillämplig rätt i unionens rättsordning och att detta gör det omöjligt att uteslutande betrakta den nationella rätten som en ren bevisfråga.

73. Denna slutsats får stöd i de konstateranden som gjorts i domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån.

30 — Se, bland annat, Rodríguez Iglesias, G. C., "Le droit interne devant le juge international et communautaire", *Du droit international au droit de l'intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos, Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, s. 583, Chanteloup, H., "La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé", *Revue critique de droit international privé*, 2007, s. 539, punkterna 38–48 i generaladvokaten Jääskinens förslag till avgörande i de förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P, kommissionen och Spanien mot Government of Gibraltar och Förenade kungariket, där domstolen meddelade dom den 15 november 2011 (REU 2011, s. I-11113), och punkterna 66–76 i generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande i mål C-401/09 P, Evropaïki Dynamiki mot ECB, där domstolen meddelade dom den 9 juni 2011 (REU 2011, s. I-4911).

31 — Se, för ett liknande resonemang, Chanteloup, H., *op. cit.*, som framhåller att "mekanismen för beaktande resulterar i att en bestämmelse omvandlas till en rättslig omständighet som i sin tur omvandlas till en sakomständighet som kan bli föremål för den bestämmelse som ska tillämpas" (punkt 14). Denna omvandling av nationell rätt till sakomständighet är enligt Chanteloup än mer iögonfallande i unionsrätten än i den internationella privaträtten, på grund av den princip om autonom tolkning av unionsrätten som föranleder unionsdomstolen att "oftast avstå från möjligheten att söka skydd bakom nationella kvalificeringar" (idem).

32 — Se punkt 42 i generaladvokaten Jääskinens förslag till avgörande i de ovannämnda förenade målen kommissionen och Spanien mot Government of Gibraltar och Förenade kungariket.

iii) Tillämpningsområdet för domen i målet Edwin mot harmoniseringsbyrån

74. Domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån ger viktiga delar av svaret på frågan om rollfördelningen mellan sökanden, de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån, tribunalen och domstolen.

75. För det första drog domstolen utifrån regel 37 i genomförandeförordningen slutsatsen att den part som ansöker om ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke med hänvisning till en äldre rättighet som är skyddad enligt en nationell rättsregel är skyldig att lämna information till harmoniseringsbyrån som visar den regelns innehåll.

76. För det andra ålade domstolen de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån att ”bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att visa innehållet i nämnda nationella rättsregel.”<sup>33</sup>

77. För det tredje fann domstolen att tribunalen var 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.”<sup>34</sup>

78. För det fjärde slog domstolen fast hur omfattande dess egen prövning ska vara genom att dela upp denna i tre steg avseende den positiva rättens ordalydelse, dess innehåll respektive dess räckvidd. Såvitt avser ”ordalydelsen i de aktuella nationella bestämmelserna eller i den nationella rättspraxis eller doktrin som rör dessa bestämmelser”<sup>35</sup> ska domstolen kontrollera att det inte har skett någon missuppfattning, medan det såvitt avser innehållet i dessa rättskällor och deras inbördes betydelse ska göras en kontroll med avseende på förekomsten av eventuella uppenbart oriktiga bedömningar.

79. Min tolkning av denna dom skiljer sig i förhållandevis hög grad från harmoniseringsbyråns tolkning. Enligt harmoniseringsbyrån framgår det nämligen av domen att nationell rätt är en bevisfråga, medan jag däremot inte anser att domstolen lutade mer åt att det skulle vara en bevisfråga än åt att det skulle vara en rättsfråga.

80. Till att börja med ska det noteras att domstolen avhöll sig från att inta någon ståndpunkt i fråga om kvalificeringen av den ”information” som sökanden ska ge in för att visa innehållet i nationell rätt. Domstolen avstod nämligen från att beteckna denna information som ”sakomständigheter”, och genom att fastställa att tribunalen ska ”bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in” preciserade domstolen tillämpningsområdet för den prövning som de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån ska göra av den ingivna informationen, och använde dessutom ett nytt uttryck som skiljer sig från det som brukar användas på tal om prövning av sakomständigheter.

81. Som grund för den ”fullständiga lagenlighetsprövning” som tribunalen ska göra angav domstolen vidare artikel 63.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.2 i förordning nr 207/2009), enligt vilken överklagande av beslut av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder ”får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av *någon rättsregel som gäller deras tillämpning* eller rörande maktmissbruk”.<sup>36</sup>

33 — Punkt 51.

34 — Punkt 52.

35 — Punkt 53.

36 — Min kursivering.

Domstolen hänvisade uttryckligen till generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande, där denne gav uttryck för åsikten att uttrycket ”någon rättsregel som gäller ... tillämpning[en] [av förordning nr 207/2009]” är så allmänt hållet att det omfattar inte endast unionsrätten utan även sådan nationell rätt som är ägnad att vara tillämplig inom ramen för genomförandet av den förordningen.<sup>37</sup>

82. Domstolen hade i stället kunnat motivera denna prövning med hänvisning till tribunalens behörighet att agera i fall där sakomständigheter har bedömts på ett felaktigt sätt. Domstolen har nämligen vid upprepade tillfällen slagit fast att tribunalen vid sin lagenlighetsprövning av beslut som meddelas av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder får undersöka huruvida överklagandenämnden har gjort en riktig rättslig kvalificering av omständigheterna i tvisten eller ”huruvida överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning av de faktiska omständigheter som var föremål för prövning”.<sup>38</sup>

83. Om domstolen verkligen hade betraktat nationell rätt som en ren sakomständighet, vore det således logiskt att den skulle ha motiverat tribunalens prövning med hänvisning till dess behörighet att agera i samband med oriktig bedömning av sakomständigheter.

84. Avslutningsvis kan det påpekas att domstolen, genom att ange att det ska prövas huruvida det föreligger fall av uppenbart oriktig bedömning, har slagit fast att dess prövning av överklaganden inte endast ska avse missuppfattning av uppgifter som har lagts fram för tribunalen.<sup>39</sup> Det är förvisso inte lätt att avgöra hur långtgående denna aspekt av domstolens lagenlighetsprövning kan tänkas bli, men det skulle kunna vara rimligt att förutsätta att den prövning som avser missuppfattning och den som avser uppenbart oriktig bedömning kan komma att skilja sig åt inte endast genom sin intensitet, vilket är att förvänta, utan även genom sitt föremål: den förstnämnda torde komma att avse själva innehållet i den nationella rätten medan den sistnämnda kan komma att avse tolkning och bedömning av denna rätt.

85. Under alla omständigheter är det möjligt att ur den tillämpliga lagstiftningens ordalydelse och anda liksom domstolens tolkning därav hämta två väsentliga upplysningar, den ena avseende den nationella rättens ställning och den andra avseende unionsdomstolens uppgifter.

86. Till att börja med kan nationell rätt, trots att den som ansöker om ogiltigförklaring är skyldig att lägga fram och styrka information om den, inte betraktas som en ren sakomständighet. Den hänvisning till nationell rätt som görs i förordning nr 207/2009 gör den nämligen i viss mån till tillämplig rätt, som på sätt och vis ingår i unionens regelverk i så måtto att den kan bli föremål för en fullständig lagenlighetsprövning från tribunalens sida.

87. För det andra regleras inte de uppgifter som åligger harmoniseringsbyråns behöriga enheter och unionsdomstolen vid prövningen av frågor som rör tillämpningen av nationell rätt av någon neutralitetsprincip som tvingar dem att spela en helt passiv roll och fråntar dem alla befogenheter att kontrollera innehållet i den nationella rätt som har åberopats.

88. Det är mot bakgrund av dessa två utgångspunkter som domstolen ska bedöma om tribunalen på eget initiativ ska kontrollera tillämplig nationell rätt.

37 — Se punkterna 61–67 i förslaget till avgörande.

38 — Se dom av den 18 oktober 2012 i de förenade målen C-101/11 P och C-102/11 P, Neuman m.fl. mot José Manuel Baena, punkt 39 och där angiven rättspraxis.

39 — Se Coutron, L., ”De l’irruption du droit national dans le cadre du pourvoi”, *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, s. 170, som framhåller att ”de upprepade hänvisningarna till prövning av huruvida det föreligger uppenbara fel snarast ger anledning att på överklagandestadiet uppfatta nationell rätt som en bevisfråga”.

iv) Kontrollen på eget initiativ av tillämplig nationell rätt

89. Jag anser att tribunalen, för att kunna utföra den fullständiga lagenlighetsprövning som det åligger den att göra, måste kunna finna ett sätt att avgöra tvisten som är förenligt med den positiva nationella rätten, och att tribunalen för detta ändamål måste kunna inhämta, vid behov på eget initiativ, upplysningar om innehåll, tillämpningsvillkor och tillämpningsområde för de nationella rättsregler som parterna har anfört till stöd för sina yrkanden.

90. Det finns tre argument som talar för denna lösning.

91. Det första argumentet har samband med den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009. Enligt min uppfattning riskerar det syfte avseende skydd av gemenskapsvarumärken som eftersträvas genom den förordningen att undergrävas om det är möjligt att få ett varumärke ogiltigförklarat med hänvisning till en äldre rättighet som skyddas genom nationell lag utan att vare sig de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån eller tribunalen får undersöka hur den fråga som de har att pröva skulle ha lösts enligt den positiva nationella rätten. En oriktig bedömning av denna rätt skulle nämligen obestriddligen kunna resultera i att en äldre rättighet befins föreligga trots att den inte gör det och att en ansökan om ogiltigförklaring därför bifalls.

92. Det andra argumentet har samband med de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd. Alla beslut av behöriga enheter vid harmoniseringsbyrån som medför att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke fräntas sin rättighet måste kunna bli föremål för en domstolsprövning som är avsedd att garantera att denna rättighet skyddas på ett verkningsfullt sätt. Enligt min bedömning innebär även detta att det behövs befogenheter att på eget initiativ kontrollera huruvida villkoren för att tillämpa den anförda nationella rättsregeln är uppfyllda. Domstolsprövningen skulle tömmas på sitt innehåll om unionsdomstolen var tvungen att inskränka sig till att granska de handlingar som sökanden hade ingett, och det skulle uppstå en risk för oriktig tillämpning eller tolkning av de tillämpliga reglerna.

93. Det tredje argumentet har samband med den roll som harmoniseringsbyråns behöriga enheter spelar i tvister om gemenskapsvarumärken. Det rör sig på intet sätt om en uteslutande administrativ roll, utan dessa enheter har en funktion som i hög grad påminner om en domstol och som kan jämföras med funktionen hos en nationell domstol som prövar ett genkärsmål i ett mål om varumärkesintrång. Artikel 100.2 i förordning nr 207/2009 innebär dessutom att deras beslut kan vinna laga kraft. Därför förefaller det inte logiskt att omfattningen av den prövning som görs av tillämpningen och tolkningen av den nationella rätten skulle skilja sig väsentligt beroende på huruvida en ansökan om ogiltigförklaring görs genom huvudkärsmål vid harmoniseringsbyrån eller genom genkärsmål i nationell domstol.

94. Det ska framhållas att befogenheterna att på eget initiativ inhämta upplysningar om relevant nationell rätt på intet sätt är avsedda att kompensera sökandens eventuella bristfälliga fullgörande av sin skyldighet att visa innehållet i den nationella rätten. I stället rör det sig om att ge unionsdomstolen möjlighet att kontrollera huruvida den nationella rätt som har åberopats och anförts som bevis verkligen är relevant. Ett förbud mot att göra en verklig kontroll skulle i slutändan resultera i att harmoniseringsbyråns behöriga enheter förvandlades till rena kanslier med ansvar för att registrera de nationella rättigheter som sökandena upplyste dem om.

95. Jag anser därför att tribunalen var i sin fulla rätt att, genom att på eget initiativ inhämta upplysningar om innehållet i den relevanta italienska rätten, kontrollera huruvida överklagandenämnden hade använt en riktig tolkning av den rätten.

96. Däremot anser jag att motiveringen till denna kontrollskyldighet inte står att finna i begreppet notoriskt faktum.

97. Till att börja med kan den nationella rätten inte anses utgöra en sakomständighet.

98. Vidare, och framför allt, ger tillämpningen av begreppet notoriskt faktum upphov till en betydande rättsosäkerhet och kan skapa godtycke. Härvid betvivlar jag starkt att de – komplicerade – principer i italiensk rätt som reglerar styrkandet av privata handlingars äkthet är tillgängliga för alla och verkligen kan anses utgöra ”notoriska fakta”.

99. Som jag har framhållit ovan, anser jag att skyldigheten att göra kontroller på eget initiativ i stället kan motiveras med hänvisning till behovet av att garantera den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009 och till de krav som har samband med ett effektivt domstolsskydd.

100. Tilläggas ska att det måste finnas gränser för denna skyldighet. Som tribunalen har funnit,<sup>40</sup> är skyldigheten endast tillämplig när harmoniseringsbyrån redan förfogar över vissa uppgifter om den nationella rätten. Dessutom får kontrollen inte medföra att föremålet för tvisten ändras genom införande av nya sakomständigheter, utan den ska endast innebära att de anförda nationella rättsreglernas innehåll, tillämpningsvillkor och tillämpningsområde verifieras.

101. Detta förtydligande är ägnat att åtminstone delvis bemöta den invändning av praktisk natur som harmoniseringsbyrån har gjort med hänvisning till att det i praktiken är omöjligt att ha kunskap om den tillämpliga rätten. Det är inte fråga om att harmoniseringsbyråns behöriga enheter ska sätta sig i parternas ställe när det gäller framläggande av bevis. Dessa enheters skyldighet att inhämta upplysningar är mer begränsad: det handlar uteslutande om att kontrollera huruvida de uppgifter som sökanden har lagt fram rörande innehållet i den nationella rätten och räckvidden av det skydd som denna ger överensstämmer med verkligheten.

102. Även om de svårigheter som harmoniseringsbyrån kan ställas inför när det gäller att inhämta upplysningar om innehållet i nationell rätt inte ska förringas, förefaller det mig ändå som om byrån – som ju har tillgång till utredningsresurser – med tanke på informationsmediernas utveckling har goda förutsättningar att kontrollera riktigheten i det som sökanden har anført om det skydd som nationell rätt innebär.

103. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att harmoniseringsbyråns överklagande inte kan vinna bifall såvitt avser den första grunden.

## B – Den andra grunden: åsidosättande av harmoniseringsbyråns rätt att yttra sig

### 1. Parternas argument

104. Enligt harmoniseringsbyrån finns det en allmän unionsrättslig princip som innebär att de personer som ett beslut av en offentlig myndighet är riktat till ska ges tillfälle att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina synpunkter, om beslutet märkbart påverkar deras intressen.<sup>41</sup>

105. Härvid har harmoniseringsbyrån gjort gällande att den i det aktuella fallet inte har haft möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina synpunkter på domen av den 14 juni 2007, som inte åberopades av parterna under det administrativa förfarandet och därmed inte ingick i föremålet för tvisten vid överklagandenämnden, samt att tribunalens resonemang och slutsats skulle ha blivit annorlunda om harmoniseringsbyrån hade haft denna möjlighet.

40 — Domen i det ovannämnda målet El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Chez Gerard (CLUB GOURMET), punkt 41.

41 — Harmoniseringsbyrån har hänvisat till förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL) (REG 2002, s. II-683), punkt 21, och av den 15 september 2005 i mål T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyrån (LIVE RICHLI) (REG 2005, s. II-3411), punkt 22.



106. Härav har harmoniseringsbyrån dragit slutsatsen att tribunalen åsidosatte dess rätt att yttra sig.

107. NLC har genmält att den rättsfråga för vilken rättspraxis från Corte suprema di cassazione var relevant faktiskt togs upp under den muntliga förhandlingen, eftersom tribunalen genom skrivelse av den 7 februari 2012 med stöd av artikel 64 i sina rättegångsregler anmodade harmoniseringsbyrån att besvara frågor om tillämpningsområdet för artikel 2704 i den italienska civillagen. Enligt NLC har harmoniseringsbyrån således haft möjlighet att yttra sig i denna fråga, såväl skriftligen som under förhandlingen, och NLC har i samband med detta gjort gällande att det inte är möjligt att hävda att rätten till försvar åsidosätts varje gång som det i ett domstolsavgörande hänvisas till ett tidigare avgörande som parterna inte i förväg har underrättats om såsom relevant eller potentiellt relevant tidigare avgörande.

108. NLC har tillagt att om tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte ge harmoniseringsbyrån möjlighet att framföra sina synpunkter på rättspraxis, har denna felaktiga rättstillämpning under alla omständigheter inte haft någon inverkan på målets utgång.

## 2. Min bedömning

109. Tribunalen ska förvisso, som jag har framhållit, inom vissa gränser inhämta upplysningar om innehållet i nationell rätt. I detta sammanhang anser jag det emellertid ytterst viktigt att erinra om den räckvidd som domstolen genomgående har tillmätt den kontradiktoriska principen, vars iakttagande utgör det grundläggande kravet på en rättvis rättegång.

110. Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande unionsrättslig princip som har stadfästs genom artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 6 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,<sup>42</sup> vilka båda ger ett ”likvärdigt skydd”.<sup>43</sup>

111. För att uppfylla de krav som följer av denna rätt ska unionsdomstolarna se till att den kontradiktoriska principen iakttas vid förfaranden inför dem och också själva iaktta denna princip,<sup>44</sup> som är tillämplig på alla förfaranden som kan utmynna i ett beslut från en unionsinstitution som märkbart påverkar en persons intressen.<sup>45</sup>

112. Den kontradiktoriska principen innebär inte endast att varje part i ett förfarande har rätt att få ta del av de handlingar och yttranden som motparten har gett in till domstolen och att yttra sig däröver, utan också att parterna har rätt att få ta del av de uppgifter som domstolen prövar på eget initiativ och avser att grunda sitt avgörande på samt att yttra sig däröver.<sup>46</sup>

42 — Undertecknad i Rom den 4 november 1950.

43 — Dom av den 11 juli 2013 i mål C-439/11 P, Ziegler mot kommissionen, punkt 126 och där angiven rättspraxis.

44 — Dom av den 2 december 2009 i mål C-89/08 P, kommissionen mot Irland m.fl. (REU 2009, s. I-11245), punkterna 51 och 54, och av den 17 december 2009 i mål C-197/09 RX-II, omprövning av domen i målet M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (REU 2009, s. I-12033), punkt 42.

45 — Domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Irland m.fl., punkt 50, och domen i det ovannämnda målet om omprövning av domen i målet M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), punkt 41.

46 — Domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Irland m.fl., punkt 52 och 55 och där angiven rättspraxis.

113. Av rättspraxis framgår tydligt att denna rätt inte endast föreligger när domstolen grundar sitt avgörande på omständigheter och handlingar som parterna inte har kunnat ta del av,<sup>47</sup> utan även när avgörandet bygger på rättsliga grunder som domstolen prövar på eget initiativ.<sup>48</sup>

114. Tillämpningsområdet för rätten att yttra sig innefattar i själva verket alla omständigheter som är avgörande för ärendets eller målets utgång<sup>49</sup> och som ligger till grund för beslutet eller avgörandet, oavsett om de är av faktisk eller rättslig art. Det enda som ligger utanför tillämpningsområdet är den slutliga ståndpunkt som förvaltningen avser att inta respektive själva avgörandet.

115. Det ska därför undersökas huruvida parterna i det aktuella fallet har haft möjlighet att under förfarandets gång framföra sina synpunkter på de uppgifter som tribunalen har prövat på eget initiativ.

116. Härvid framgår det av de skrivelser som tribunalen sände ut den 7 februari 2012 och de frågor som var fogade till dessa att parterna visserligen bereddes möjlighet att yttra sig om bestämmelserna i artikel 2704 i den italienska civillagen men att de däremot inte gavs tillfälle att lägga fram sina synpunkter på domen av den 14 juni 2007.

117. Av punkterna 32, 35, 36, 39 och 40 i den överklagade domen framgår tydligt att innehållet i domen av den 14 juni 2007 var avgörande för tribunalens resonemang och att dess lösning skulle ha varit annorlunda om den domen inte hade beaktats. Det var i själva verket just konstaterandet att överklagandenämnden inte hade beaktat den domen – enligt vilken bevis för att en poststämpels datum inte är äkta kan läggas fram utan att talan behöver väckas om bestridande av handlingens äkthet – som föranledde tribunalen att dra slutsatsen att överklagandenämnden hade kunnat fästa större avseende vid de påstådda anomalier som NLC hade åberopat och att det omtvistade beslutet därför skulle ogiltigförklaras.

118. Av det ovan anförda framgår att tribunalen åsidosatte den kontradiktoriska princip som följer av de krav som är kopplade till rätten till en rättvis rättegång.

119. Överklagandet ska enligt min mening därför bifallas med stöd av den andra grunden.

120. Under dessa omständigheter anser jag att det saknas skäl att pröva den tredje grunden, som avser att tribunalens resonemang och slutsats är uppenbart inkonsekventa och att tribunalen har missförstått de faktiska omständigheterna.

## V – Återförvisning av målet till tribunalen

121. Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga ska domstolen, om överklagandet är välgrundat, upphäva tribunalens avgörande. Domstolen kan själv slutligt avgöra ärendet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande.

122. I det aktuella fallet anser jag inte att ärendet kan avgöras, eftersom parterna bör få yttra sig kontradiktoriskt om de aspekter av nationell rätt som tribunalen på eget initiativ tog upp till prövning.

47 — Ibidem, punkt 52 och där angiven rättspraxis.

48 — Ibidem, punkt 55. Se även domen i det ovannämnda målet om omprövning av domen i målet M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), punkt 41, och dom av den 21 februari 2013 i mål C-472/11, Banif Plus Bank, punkt 30. I det sistnämnda målet hade en nationell domstol på eget initiativ slagit fast att ett villkor var oskäligt. EU-domstolens lösning, som byggde på de allmänna krav som följer av rätten till en rättvis rättegång, förefaller mig trots detta kunna tillämpas på unionsdomstolen när denna avser att avgöra en tvist med stöd av en rättslig grund som den prövar på eget initiativ.

49 — Domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Irland m.fl., punkt 56, och domen i det ovannämnda målet om omprövning av domen i målet M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), punkt 41.

123. Detta föranleder mig att föreslå att det aktuella målet ska återförvisas till tribunalen för avgörande i sak.

#### **VI – Förslag till avgörande**

124. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska besluta enligt följande:

- 1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot harmoniseringsbyrån – Mediatek Italia och De Gregorio (föreställande en hand), upphävs.
- 2) Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för avgörande av frågan huruvida talan är välgrundad.
- 3) Frågan om rättegångskostnader anstår.