



## Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
JULIANE KOKOTT  
föredraget den 1 december 2016<sup>1</sup>

**Mål C-598/14 P**

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)  
mot**

**Gilbert Szajner**

”Överklagande — EU-varumärke — Ordmärket ’LAGUIOLE’ — Ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av rättigheter som tillkommer den äldre firman — ’Forge de Laguiole’ — Delvis ogiltighetsförklaring vid EUIPO:s överklagandenämnd — Partiellt upphävande av överklagandenämndens beslut vid tribunalen — Artiklarna 8.4, 53.1 c och 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009 — Fastställelse av räckvidden av det skydd som ett tecken erhåller enligt nationell rätt — Nationell dom som meddelats efter beslutet från EUIPO:s överklagandenämnd — Tribunalens kontroll av överklagandenämndens beslut — Artikel 58.1 i domstolens stadga — Domstolens kontroll av tribunalens avgörande vid ett överklagande”

### I – Inledning

1. Förevarande överklagande rör huvudsakligen frågan i vilken utsträckning unionsdomstolarna kan kontrollera innehållet i nationell lagstiftning inom systemet för rättsligt skydd för EU-varumärken.
2. Denna fråga har uppkommit i en tvist som gäller begreppet ”Laguiole”, vilket i Frankrike inte enbart är förknippat med knivar, utan även med ett stort antal rättstvister. Dessa tvister avser särskilt användningen av namnet på byn Laguiole, vilket i dag ofta används som synonym för de berömda fällknivar som traditionellt tillverkas där. Frågan i vilken utsträckning namnet kan användas vid marknadsföring av produkter som inte har någon anknytning till samhället Laguiole är inte slutgiltigt avgjord i nationell rätt.<sup>2</sup>
3. Förevarande mål gäller emellertid endast den oberoende frågan om räckvidden av skyddet för *firman* ”Forge de Laguiole” inom ramen för artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel L 711-4 b i den franska immaterialrättslagen.

1 — Originalspråk: tyska.

2 — Det senaste steget så här långt i denna tvist om användningen av namnet ”Laguiole” som har pågått i över 20 år är en dom från den franska Cour de cassation av den 4 oktober 2016. Se i detta hänseende samt allmänt om tvistens bakgrund Tymen, E., ”Une nouvelle manche dans la guerre autour des couteaux Laguiole”, *Le Figaro* av den 11 oktober 2016, tillgänglig under <http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/10/11/20002-20161011ARTFIG00196-une-nouvelle-manche-dans-la-guerre-autour-des-couteaux-laguiole.php>.

4. Överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad EUIPO) ansåg att en firma enligt fransk rättspraxis i princip är skyddad med avseende på all verksamhet som omfattas av dess verksamhetsföremål. Enligt tribunalen är en firma däremot endast skyddad med avseende på verksamhet som företaget även verkligen bedriver. Denna uppfattning grundade tribunalen på franska Cour de cassations dom av den 10 juli 2012 i målet Cœur de Princesse (nedan kallad domen Cœur de princesse)<sup>3</sup>, vilken meddelades först efter överklagandenämndens avgörande.

5. EUIPO anser att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning. Tribunalen kan nämligen endast upphäva ett beslut från överklagandenämnden om detta var behäftat med rättsliga fel när det meddelades. Genom att beakta domen Cœur de princesse har tribunalen således inte fastställt något fel från överklagandenämnden utan har ersatt dess bedömning med sin egen. Enligt tribunalen innebar den aktuella domen däremot endast ett klagande av hur fransk rätt borde ha tillämpats av överklagandenämnden.<sup>4</sup>

6. Genom denna tvist framgår att hänvisningen till nationell rätt inom systemet för EU-varumärken i viss mån står i strid med de principer genom vilka tribunalens kontroll normalt sett regleras vad gäller beslut från EUIPO:s överklagandenämnder. Enligt dessa principer ska tribunalen i princip begränsa sig till att träffa det avgörande som överklagandenämnden skulle ha meddelat på grundval av de uppgifter som låg till grund för överklagandenämndens beslut. Det framgår redan av domstolens hittillsvarande praxis att dessa principer inte kan tillämpas utan ändringar när det är frågan om tribunalens tolkning av en nationell lagbestämmelse. Förevarande överklagande ger domstolen tillfälle att precisera och vidareutveckla denna rättspraxis.<sup>5</sup>

## II – Tillämpliga bestämmelser

### A – Unionslagstiftningen

#### 1. Domstolens stadga

7. Artikel 58.1 i domstolens stadga har följande lydelse:

”Ett överklagande till domstolen ska vara begränsat till rättsfrågor. Det kan endast grundas på bristande behörighet hos tribunalen, på rättegångsfel som kränker den överklagandes intressen eller på att tribunalen har åsidosatt unionsrätten.”

#### 2. Förordning nr 207/2009

8. Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken<sup>6</sup> har ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken<sup>7</sup>. Därvid har artiklarna 8, 52 och 63 i förordning nr 40/94 inte ändrats väsentligen i jämförelse med artiklarna 8, 53 och 65 i förordning nr 207/2009.

3 — Bilaga 4 till Gilbert Szajners svarsinlägga.

4 — Se punkt 51 i tribunalens dom av den 21 oktober 2014, Szajner/harmoniseringsbyrån – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901) (nedan även kallad den överklagade domen).

5 — Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P, EU:C:2011:452), och dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186).

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

7 — EUT L 78, 2009, s. 1.

9. I artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:

- a) Rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av EU-varumärket eller,
- b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.”

10. I artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett EU-varumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

...

- c) Om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 är uppfyllda.”

11. Artikel 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”1. Beslut av överklagandenämnden i fråga om överklaganden får överklagas till tribunalen.

2. Ett överklagande 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.”

#### B – *Fransk lagstiftning*

12. I artiklarna L. 711-4 b och L. 714-3 i Code de la propriété intellectuelle (immaterialrättslagen, nedan kallad CPI) föreskrivs följande:

L. 711-4

”Ett kännetecken får inte registreras som varumärke om kännetecknet är till förfång för äldre rättigheter, bland annat:

...

- b) för en firma, om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem,

...”

L. 714-3

”Ett varumärke som inte är förenligt med bestämmelserna i artiklarna L. 711-1–L. 711-4 ska förklaras ogiltigt genom domstolsbeslut.”

### III – Bakgrund till tvisten och förfarandet vid EUIPO och tribunalen

13. Gilbert Szajner är innehavare av EU-ordmärket LAGUIOLE. Ansökan om registrering ingavs den 20 november 2001 och det registrerades av EUIPO enligt förordning nr 40/94 (ersatt av förordning nr 207/2009) den 17 januari 2005.

14. De varor och tjänster för vilka varumärket LAGUIOLE är registrerat omfattas av klasserna 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Det var frågan om vitt skilda typer av varor och tjänster som omfattade allt från handdrivna verktyg och handredskap till juveler och smycken, klockor, serviser, skrivredskap, lädervaror, konstföremål samt sportartiklar och artiklar för rökare till telekommunikationstjänster.<sup>8</sup> Efter ett delvist avstående under förfarandet vid EUIPO omfattades emellertid inte längre knivar, gafflar och saxar.<sup>9</sup>

#### A – Förfarandet vid EUIPO och överklagandenämndens beslut

15. Den 22 juli 2005 ingav Forge de Laguiole en ansökan om delvis ogiltighetsförklaring av varumärket LAGUIOLE med stöd av artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 8.4 i samma förordning (nu artiklarna 53.1 c och 8.4 i förordning nr 207/2009).

16. Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på firman Forge de Laguiole som Forge de Laguiole använder i sin verksamhet för ”tillverkning och försäljning av knivsmidesvaror, ciseleringsrelaterade varor, presentartiklar och souvenirer – varor som rör dukning och servering”. Enligt Forge de Laguiole ger den firman rätt att förbjuda användningen av varumärket LAGUIOLE enligt artikel L. 711-4 b jämförd med artikel L. 714-3 CPI.

17. Genom beslut av den 27 november 2006 avslag annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring.

18. Den 25 januari 2007 överklagade Forge de Laguiole annulleringsenhetens beslut till EUIPO.

19. Genom beslut av den 1 juni 2011 biföll EUIPO:s första överklagandenämnd delvis överklagandet och förklarade varumärket LAGUIOLE ogiltigt med avseende på varor i klasserna 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 och 34. Överklagandet avsåg med avseende på tjänster i klass 38 (telekommunikationstjänster).<sup>10</sup>

20. Överklagandenämnden grundade sitt beslut på två grundläggande antaganden, vilka båda i sig utgjorde tillräcklig grund för dess slutsats att firman Forge de Laguiole enligt fransk rätt i princip var skyddad med avseende på all verksamhet som omfattades av dess verksamhetsföremål.<sup>11</sup> Dels utgick överklagandenämnden från att en firma enligt fransk rätt enligt artikel L. 711-4 b CPI i princip åtnjuter skydd med avseende på all verksamhet som verksamhetsföremålet omfattar om detta, såsom i förevarande mål, hade definierats tillräckligt klart.<sup>12</sup> Dels ansåg överklagandenämnden att även om det inte antogs att verksamhetsföremålet ”tillverkning och försäljning av presentartiklar och souvenirer – varor för dukning och servering”, var tillräckligt klart hade Forge de Laguiole visat att dess verksamhet hade utökats till dessa verksamhetsområden innan ansökan om registrering av det omtvistade EU-varumärket ingavs.<sup>13</sup>

8 — Punkterna 1 och 2 i den överklagade domen.

9 — Se punkt 2 i den överklagade domen samt punkterna 5 och 6 i beslutet från EUIPO:s överklagandenämnd av den 1 juni 2011 (bilaga 1 till talan i första instans)(nedan även kallad det angripna beslutet).

10 — Punkterna 3–8 i den överklagade domen.

11 — Punkterna 9 och 33 i den överklagade domen.

12 — Punkterna 34 och 41 i den överklagade domen och punkterna 87–90 i det angripna beslutet (bilaga 1 till svaromålet i första instans).

13 — Punkt 34 i den överklagade domen och punkterna 87–90 i det angripna beslutet (bilaga 1 till svaromålet i första instans).

## B – Tribunalens dom

21. Den 8 augusti 2011 väckte Gilbert Szajner talan om ogiltighetsförklaring av det angripna beslutet vid tribunalen. Som grund för sin talan åberopade han ett åsidosättande av artikel 53.1 c jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och gjorde särskilt gällande att firmaskyddet enligt artikel L. 711-4 CPI tvärtemot överklagandenämndens uppfattning uteslutande omfattar verksamhet som företaget faktiskt bedriver.<sup>14</sup>

22. I sin dom av den 21 oktober 2014 konstaterade tribunalen inledningsvis att överklagandenämnden hade gjort sin tolkning av fransk rätt mot bakgrund av den rättspraxis som förelåg vid den tidpunkt då det angripna beslutet antogs, det vill säga den 1 juni 2011. Nämnda rättspraxis var emellertid inte enhetlig och hade gett upphov till olika uppfattningar i doktrinen på området.<sup>15</sup>

23. Tribunalen ansåg att dessa olika uppfattningar i domen Cœur de princesse har avgjorts så av franska Cour de cassation att ”firman endast åtnjuter skydd för den verksamhet som företaget faktiskt bedriver och inte för den som anges i dess bolagsordning”.<sup>16</sup> Fastän nämnda dom meddelades efter det angripna beslutet kunde det enligt tribunalens uppfattning beaktas vid dess prövning huruvida detta beslut var lagenligt.<sup>17</sup>

24. Således drog tribunalen slutsatsen att det angripna beslutet inte kunde grundas på det första grundläggande antagande som överklagandenämnden gjorde vid sin bedömning, nämligen att utgångspunkten ska vara all verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsföremål.<sup>18</sup> Inom ramen för sin prövning av överklagandenämndens andra grundläggande antagande i beslutet slog tribunalen vidare fast att Forge de Laguiole i strid med överklagandenämndens uppfattning endast hade visat att företaget hade utövat verksamheten tillverkning och försäljning av knivsmidesvaror och bestick samt presentartiklar och souvenirer i den mån som det var fråga om varor på det området. Således upphävde tribunalen det angripna beslutet i den mån det förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel L. 711-4 CPI och begränsade sin prövning av risken för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse till den verksamhet som den ansåg att Forge de Laguiole faktiskt hade utövat under den aktuella perioden.<sup>19</sup>

25. I samband med denna prövning<sup>20</sup> fastställde tribunalen endast det angripna beslutet med avseende på ett visst antal varor som hörde till den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt utövade och för vilka tribunalen hade fastställt att det förelåg en risk för förväxling mellan firman Forge de Laguiole och varumärket LAGUIOLE. I övrigt biföll tribunalen talan och ogiltigförklarade det angripna beslutet i den utsträckning överklagandenämnden hade förklarat varumärket LAGUIOLE ogiltigt även för andra varor.<sup>21</sup>

## IV – Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

26. EUIPO överklagade tribunalens dom genom en skrivelse av den 22 december 2014. Den 23 mars 2015 inkom Forge de Laguiole med en svarsinlägga. EUIPO och Forge de Laguiole har yrkat att den överklagade domen ska upphävas och att Gilbert Szajner ska ersätta rättegångskostnaderna.

14 — Punkt 38 i den överklagade domen.

15 — Punkt 42 i den överklagade domen.

16 — Punkt 43 i den överklagade domen.

17 — Punkt 45 i den överklagade domen.

18 — Punkterna 51 och 52 i den överklagade domen.

19 — Punkterna 53, 73 och 74 i den överklagade domen.

20 — Punkterna 161–165 i den överklagade domen.

21 — Punkt 166 i den överklagade domen och punkt 1 i domslutet.

27. På grund av inledande delgivningsproblem kunde Gilbert Szajner inte inge sin svarsinlaga förrän i december 2015. Han har yrkat att domstolen ska avvisa samtliga yrkanden och grunder från EUIPO och Forge de Laguiole samt alternativt förklara att nämnda yrkanden och grunder är ogrundade, ogilla överklagandet, förklara att det inte är nödvändigt att upphäva den överklagade domen och ålägga EUIPO att betala rättegångskostnaderna.

28. Överklagandet har handlagts skriftligen vid domstolen.

## V – Bedömning

### A – Upptagande till sakprövning

29. Gilbert Szajner har bestridit såväl att EUIPO:s överklagande (se avsnitt 1 nedan) som Forge de Laguioles yrkanden kan tas upp till sakprövning (se avsnitt 2 nedan).

#### 1. Upptagande till sakprövning av EUIPO:s överklagande

30. Gilbert Szajner har gjort gällande att EUIPO inte kan överklaga en dom från tribunalen som rör ett beslut från överklagandenämnden, eftersom myndigheten varken är behörig att väcka talan eller har något berättigat intresse av att få saken prövad. Dessutom kan EUIPO:s grunder för överklagande inte tas upp till sakprövning, eftersom de medför en ändring av föremålet för tvisten mellan parterna vid EUIPO.

31. Dessa argument är ogrundade.

32. Först och främst har talan vid tribunalen väckts enligt artikel 172 i tribunalens rättegångsregler av den 4 mars 2015<sup>22</sup> mot ett beslut från EUIPO:s överklagandenämnd mot EUIPO i egenskap av svarande. Varje part som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan har dessutom rätt att överklaga till domstolen enligt artikel 56 andra stycket i domstolens stadga. Eftersom EUIPO delvis har tappat målet i första instans är det således ostridigt att myndigheten är behörig att väcka talan samt har ett berättigat intresse av att få saken prövad, vilket för övrigt har bekräftats genom domstolens fasta praxis.<sup>23</sup>

33. Det strider inte heller mot principerna om rättsväsendets oberoende, opartiskhet och neutralitet samt mot skyddet för berättigade förväntningar och principen om ett rättvist förfarande att EUIPO i egenskap av svarande, respektive klagande, uppträder i förfaranden vid unionsdomstolarna som rör beslut från dess egen överklagandenämnd. Ett överklagande av EUIPO:s beslut vid tribunalen föregås visserligen av ett överklagandeförfarande vid EUIPO:s överklagandenämnder. Det är ostridigt att förfarandet liknar det vid en domstol. Dessutom tillskrivs beslut från överklagandenämnderna i viss mån EUIPO. Nämnda myndighet kan nämligen inte överklaga dem och har begränsade rättigheter i förhållande till andra svarande eller intervenienterna.<sup>24</sup> Dock är EUIPO tvärtemot vad Gilbert Szajner anser inte ”både domare och part” i förfarandet vid unionsdomstolarna, eftersom det ju är domstolen

22 — Se tidigare artikel 133.2 i förstainstansrättens rättegångsregler av den 2 maj 1991.

23 — Se, exempelvis, dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), dom av den 11 december 2014, harmoniseringsbyrån/Kessel (C-31/14 P, ej publicerad, EU:C:2014:2436), och beslut av den 8 maj 2014, harmoniseringsbyrån/Sanco (C-411/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:315).

24 — Se särskilt artikel 65.4 i förordning nr 207/2009 samt dom av den 12 oktober 2004, Vedral/harmoniseringsbyrån (C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 26 och följande punkter), som Gilbert Szajner har åberopat.



och inte EUIPO som avgör huruvida beslut från överklagandenämnden är lagenliga. Således kan den fråga som Gilbert Szajner har tagit upp huruvida överklagandenämnderna kan antas utgöra domstolar i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen, respektive artikel 47 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, lämnas utan avseende.

34. Dessutom faller även antagandet att EUIPO vid förfarandet i första instans egentligen inte var svarande utan intervenient, och således vid överklagandet måste styrka ett berättigat intresse av att få saken prövad. Förfarandet vid tribunalen rörde visserligen ett beslut från EUIPO:s överklagandenämnd om en tvist mellan innehavarna av ett yngre varumärke och ett äldre tecken. Emellertid framgår det entydigt av tribunalens rättegångsregler, till vilka hänvisats ovan,<sup>25</sup> att EUIPO trots detta är svaranden i ett sådant förfarande.<sup>26</sup>

35. Slutligen har Gilbert Szajner hävdats att EUIPO:s grunder som rör domen *Cœur de princesse* inte kan tas upp till sakprövning. EUIPO har i detta avseende ändrat föremålet för talan vid tribunalen, såsom det framgår av parternas yrkanden i förfarandet vid nämnda myndighet.

36. Även detta påstående är emellertid ogrundat. Såsom EUIPO har uppgett var tolkningen av fransk rätt redan föremål för parternas tvist i förfarandet vid överklagandenämnden. Härvidlag var det särskilt frågan om firmaskyddets räckvidd, beträffande vilket det, för övrigt av Gilbert Szajner själv,<sup>27</sup> hänvisades till domen *Cœur de princesse*. Således utgjorde EUIPO:s argument huruvida denna dom kan tas upp till sakprövning i första instans inte en utvidgning av föremålet för tvisten mellan parterna i förfarandet vid EUIPO.

## 2. Upptagande till sakprövning av *Forge de Laguioles* yrkanden

37. Gilbert Szajner har vidare bestridit att *Forge de Laguioles* yrkanden kan tas upp till sakprövning. Fastän företaget inte är klagande i målet kräver det nämligen att den överklagade domen ska upphävas. Enligt artikel 174 i domstolens rättegångsregler ska företagets yrkanden avse att EUIPO:s överklagande helt eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas. Gilbert Szajner menar således att EUIPO:s skrivelse egentligen utgör ett anslutningsöverklagande, vilket enligt artikel 176 i domstolens rättegångsregler ska inges genom en separat skrivelse.

38. Detta rent formalistiska argument kan inte godtas. Visserligen har *Forge de Laguiole* i slutet av sitt resonemang i sin inlaga inte krävt att EUIPO:s överklagande ska bifallas, utan att den överklagade domen ska upphävas. Emellertid framgår tydligt av företagets svarsinlaga i dess helhet att *Forge de Laguiole* till fullo stödjer EUIPO:s yrkanden och grunder. Det står således klart att företaget yrkar att överklagandet ska bifallas. Utöver detta har *Forge de Laguiole* inte framställt några självständiga grunder och argument såsom krävs i artikel 178.3 i rättegångsreglerna.

## 3. Slutsats i denna del

39. Således kan såväl EUIPO:s överklagande som *Forge de Laguioles* yrkanden tas upp till sakprövning.

25 — Punkt 32 i detta förslag till avgörande.

26 — Se även dom av den 12 oktober 2004, *Vedial/harmoniseringsbyrån* (C-106/03 P, EU:C:2004:611, punkt 27).

27 — Se punkt 25 i den överklagade domen.

## B – Prövning i sak

40. Såsom redan nämnts grundade överklagandenämnden sin motivering angående räckvidden för skyddet för firman Forge de Laguiole såväl på den verksamhet som omfattades av dess verksamhetsföremål som den verksamhet som företaget verkligen utövade.<sup>28</sup> I den överklagade domen fann tribunalen att den första alternativa motiveringen var helt felaktig, eftersom en firma enligt fransk rätt endast är skyddad med avseende på den verksamhet som den faktiskt utövar. Den andra alternativa motiveringen ansåg tribunalen var delvis felaktig, eftersom det endast hade visats att en del av den verksamhet som omfattades av Forge de Laguioles verksamhetsföremål faktiskt utövades.<sup>29</sup>

41. Inom ramen för sitt överklagande har EUIPO ifrågasatt tribunalens slutsatser såväl vad gäller skyddet för den verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsföremål (se avsnitt 1 nedan) som vad gäller den verksamhet som företaget faktiskt utövade (se avsnitt 2 nedan).

1. Angående skyddet för den verksamhet som omfattas av Forge de Laguioles verksamhetsföremål (den första grunden och den andra grundens första del)

42. EUIPO gör gällande att tribunalen inte skulle beakta domen Cœur de princesse som meddelades efter överklagandenämndens beslut (den första grunden, se nedan avsnitt a). Dessutom har tribunalen feltolkat denna dom (den andra grundens första del, se nedan avsnitt b).

### a) Tribunalens beaktande av domen Cœur de princesse

43. Enligt EUIPO är den prövning som tribunalen ska genomföra med avseende på tillämpningen av nationell rätt begränsad i tidsmässigt hänseende (*ratione temporis*). Tribunalen kan visserligen i enlighet med domen harmoniseringsbyrå/National Lottery Commission<sup>30</sup> stödja sig på nationella domar som redan hade meddelats vid tidpunkten för överklagandenämndens beslut, men som emellertid inte beaktats av överklagandenämnden. En utvidgning av denna möjlighet till nationella domar som meddelats *efter* överklagandenämndens beslut omfattas emellertid inte av tribunalens prövningsbehörighet.

44. Förordning nr 207/2009 innehåller ett flertal hänvisningar till nationell rätt. Detta gäller särskilt situationer där, såsom i förevarande mål, äldre rättigheter kolliderar med ett EU-varumärke. Här beror skyddet för ett EU-varumärke på medlemsstatens nationella rätt. Den aktuella nationella lagstiftningen utgör därigenom en rättsregel som ska tillämpas vid genomförandet av förordning nr 207/2009.

45. Således ska artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken ett beslut av överklagandenämnden får överklagas till tribunalen särskilt på grund av "åsidosättande ... av någon rättsregel som gäller ... tillämpning[en av denna förordning]"<sup>31</sup>, tolkas så, att ett åsidosättande av en nationell bestämmelse som blir tillämplig genom en hänvisning i förordning nr 207/2009, kan överklagas till tribunalen.<sup>32</sup>

28 — Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.

29 — Se punkt 24 i förevarande förslag till avgörande.

30 — Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrå/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 44 och 46).

31 — Min kursivering.

32 — För mer omfattande information, se mitt förslag till avgörande i målet Edwin/harmoniseringsbyrå (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 61 och följande punkter).



46. Vid en sådan prövning från tribunalen är det, såsom domstolen redan har fastställt, frågan om en fullständig lagenlighetsprövning. Således är tribunalens prövning inte begränsad till den bevisning som parterna har ingett eller till den som överklagandenämnden har beaktat. Tvärtom kan tribunalen inhämta information på eget initiativ för att kunna pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos den åberopade nationella lagstiftningen.<sup>33</sup>

47. Tvärtemot vad EUIPO har gjort gällande är tribunalens prövningsbefogenhet följaktligen inte begränsad till att kontrollera huruvida och i vilken utsträckning överklagandenämnden har tillämpat den nationella rätten på ett korrekt sätt. Tribunalen är snarare skyldig att pröva huruvida och i vilken utsträckning en åberopad nationell lagbestämmelse ger innehavaren av ett äldre tecken rätten att förbjuda användningen av ett EU-varumärke.

48. Av detta följer att tribunalen för att bedöma det skydd som beviljas enligt nationell rätt ska tillämpa en nationell lagbestämmelse såsom den tolkas av de nationella domstolarna vid tidpunkten för dess avgörande. Således krävs det att tribunalen även kan beakta en nationell dom som meddelats efter överklagandenämndens beslut när parterna, såsom i förevarande mål,<sup>34</sup> har haft möjlighet att yttra sig med avseende på denna dom.<sup>35</sup>

49. Denna tolkning av tribunalens prövningsbefogenhet bekräftas genom den omständigheten att det skulle strida mot säkerställandet av den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009 om tribunalen var skyldig att begränsa sig till att tillämpa den nationella rätten såsom den tolkades av de nationella domstolarna vid den tidpunkt som överklagandenämnden meddelade sitt beslut.<sup>36</sup> Detta skulle nämligen kunna leda till en vägran att registrera, respektive till en ogiltighetsförklaring, av ett EU-varumärke fastän den tillämpliga nationella lagbestämmelsen inte (längre) kan utgöra grund för detta. En sådan situation skulle inte enbart strida mot kravet på ett effektivt rättsligt skydd, utan ska även förkastas av processekonomiska skäl. Det skulle nämligen kunna innebära att den som ansöker om registrering, respektive innehavaren, av ett EU-varumärke blev tvungen att inleda ett nytt registreringsförfarande vid EUIPO för att göra gällande de rättigheter till det aktuella EU-varumärket som denne felaktigt nekats.

50. I detta sammanhang ska det föreliggande fallet skiljas från det fallet där en nationell bestämmelse, vilken är tillämplig genom en hänvisning i förordning nr 207/2009, ändras efter överklagandenämndens beslut. Vid en sådan hänvisning som den i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 är det, i avsaknad av någon inskränkning i detta hänseende, fråga om en dynamisk hänvisning, vilken tar sikte på den nationella rätten i dess vid den aktuella tidpunkten gällande lydelse. Ändringen av en nationell bestämmelse som blir gällande inom ramen för artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 grundar emellertid ett nytt sakförhållande och kan därför inte längre vara föremål för ett redan påbörjat rättsligt förfarande angående giltigheten av ett EU-varumärke. Därför måste i detta fall ett nytt ogiltighetsförfarande av det aktuella EU-varumärket inledas.

51. Att såsom i förevarande fall tillämpa en nationell bestämmelse, som inte ändrats, såsom den tolkas vid tidpunkten för tribunalens avgörande är dessutom i enlighet med principen att tolkningen av en lagbestämmelse genom domstol i princip är retroaktivt tillämplig, det vill säga såvida inte annat undantagsvis uttryckligen föreskrivs. En sådan tolkning ska nämligen endast klargöra hur en sådan

33 — Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52) och dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 44 och 46).

34 — Se punkt 25 i den överklagade domen.

35 — Vad gäller detta krav se dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 55–59).

36 — Se i detta hänseende, förslag till avgörande av generaladvokaten Bot i målet harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, punkterna 91 och 92) samt dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 40 och 44).

bestämmelse ”ska eller borde ha tolkats och tillämpats från och med dess ikraftträdande”.<sup>37</sup> Frågan huruvida denna rättsprincip har allmän giltighet, vilket EUIPO har bestritt, kräver inte något ytterligare klargörande i förevarande mål. Det föreligger nämligen inte några omständigheter som talar för att denna princip inte är tillämplig i den här tillämpliga franska lagstiftningen. Tvärtom visar den information som Gilbert Szajner har ingett på att den är tillämplig just med avseende på rättspraxis från franska Cour de cassation.<sup>38</sup> Såsom tribunalen har fastställt innehåller domen *Cœur de princesse* för övrigt inte någon hänvisning som tyder på att Cour de cassation hade för avsikt att begränsa tillämpligheten i tiden vad gäller den tolkning som görs i denna dom.<sup>39</sup>

52. I detta sammanhang ska jag för fullständighetens skull påpeka att den materiella bedömningen i en nationell dom och särskilt frågan huruvida det är frågan om en ändring eller en bekräftelse av hittillsvarande rättspraxis inte kan vara avgörande för frågan huruvida tribunalen kan beakta en nationell dom som meddelats efter överklagandenämndens beslut.<sup>40</sup> Frågan huruvida domen *Cœur de princesse* utgör en ändring eller en bekräftelse av hittillsvarande fransk rättspraxis kan således lämnas utan avseende.

53. Visserligen kan beaktandet av en nationell dom som meddelas efter överklagandenämndens beslut få till följd att tribunalens bedömning av en nationell bestämmelse skiljer sig från överklagandenämndens enbart mot bakgrund av denna dom. Därigenom är det inte uteslutet att tribunalen, såsom EUIPO har anfört, upphäver eller ändrar överklagandenämndens beslut på grund av ett ”fel utan vållande”. Vid en domstolskontroll av överklagandenämndens bedömning av nationell rätt är det just på grund av tribunalens prövningsbefogenhet inte frågan om något vållande, utan om en omfattande kontroll av lagenligheten. Om det senare visar sig att överklagandenämndens beslut grundas på en felaktig tolkning av nationell rätt kan detta inte utgöra hinder mot att korrigeras detta fel.

54. Detta påverkas inte heller av det faktum att tribunalen, såsom EUIPO har påpekat, i princip ska begränsa sig till att, på grundval av de uppgifter på vilka överklagandenämndens beslut grundades sig, bestämma det beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta.<sup>41</sup> Denna princip gäller nämligen de faktiska omständigheter på vilka överklagandenämndens beslut grundas och saken såsom den definierats av EUIPO. För det första ändras emellertid inte saken genom tolkningen av en nationell bestämmelse som redan åberopats vid överklagandenämnden. För det andra utgör den nationella rätt som ska tillämpas vid genomförandet av förordning nr 207/2009 emellertid inte en rent faktisk omständighet,<sup>42</sup> utan ska enligt artikel 65.2 i nämnda förordning underkastas en fullständig lagenlighetsprövning från tribunalen. Således har tribunalen även möjlighet att i förekommande fall *ex officio* i strid med de principer som annars är tillämpliga inom det varumärkesrättsliga kontrollsystemet fastställa innehållet och tillämpningsvillkoren i den nationella rätten.<sup>43</sup>

55. I förebyggande syfte ska jag i detta sammanhang påpeka att denna möjlighet till prövning på eget initiativ medför en viss press för tribunalen att inhämta information om nationell rätt och dess utveckling. Härvidlag ska det emellertid beaktas att tolkningen av nationell rätt på grund av fördelningen av uppgifterna mellan unionsdomstolarna och de nationella domstolarna åligger de nationella domstolarna och att unionsdomstolarna inte förfogar över något särskilt instrument för att

37 — Detta enligt domstolens formel avseende retroaktiv giltighet av dess tolkning av unionsrätten i förfaranden för förhandsavgörande (se, exempelvis, dom av den 22 september 2016, *Microsoft Mobile Sales International m.fl.*, C-110/15, EU:C:2016:717, punkt 59). Se i detta hänseende även punkt 49 i den överklagade domen.

38 — Se punkterna 25 och 27 samt bilagorna 5 (s. 1), 5bis (s. 2) och 7 (s. 1) i Gilbert Szajners svarsinlägga.

39 — Punkt 48 i den överklagade domen.

40 — Således kan tribunalens argument i punkt 46 i den överklagade domen, vilka emellertid endast har anförts i andra hand, inte godtas.

41 — Se särskilt punkterna 71 och 72 i dom av den 5 juli 2011, *Edwin/harmoniseringsbyrån* (C-263/09 P, EU:C:2011:452), till vilka EUIPO har hänvisat, samt där angiven rättspraxis. Se även dom av den 26 oktober 2016, *Westermann Lernspielverlage/EUIPO* (C-482/15 P, EU:C:2016:805, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

42 — Dom av den 27 mars 2014, *harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission* (C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 37).

43 — Se punkt 46 i detta förslag till avgörande

klarlägga en tolkningsfråga enligt nationell rätt.<sup>44</sup> Således befriar tribunalens möjlighet att pröva nationell rätt på eget initiativ inte den som åberopar denna rätt från skyldigheten att inge uppgifter av vilka den tolkning som vederbörande gör gällande framgår.<sup>45</sup> Således kan tribunalen vid ett överklagande inte lastas för att den har underlåtit att beakta ett nytt element inom nationell rätt som den som åberopar det skulle ha informerat tribunalen om.

56. I överensstämmelse med ovannämnda överväganden ska det slutligen fastställas att tribunalens beaktande av domen *Cœur de princesse* inte utgör något åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009. Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

#### b) Räckvidden av domen *Cœur de princesse*

57. Inom ramen för den andra grundens första del har EUIPO gjort gällande att tribunalen har feltolkat domen *Cœur de princesse* och således åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Innan jag behandlar detta argument ska jag kortfattat behandla räckvidden av domstolens prövning av den nationella rätten vid ett överklagande.

#### i) Prövningen av det som tribunalen fastställt angående nationella lagbestämmelser vid överklagandet

##### – Allmänna inledande anmärkningar

58. Såsom angetts ovan är den tillämpning av nationell rätt som EUIPO:s överklagandenämnd företar inom ramen för förordning nr 207/2009 föremål för en mycket omfattande kontroll genom tribunalen. I jämförelse är den kontroll som domstolen därefter utövar vid ett överklagande avseende tribunalens tillämpning av nationell rätt betydligt mer begränsad.

59. Till skillnad från artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken ett överklagande i första instans är tillåtet på grund av "åsidosättande ... av någon rättsregel som gäller ... tillämpning[en av denna förordning]", är domstolens prövningsbefogenhet vid överklaganden enligt artikel 58 i stadgan nämligen begränsad till situationer i vilka "tribunalen har åsidosatt unionsrätten". Således leder hänvisningen till nationell rätt i förordning nr 207/2009 nämligen till att den i viss mån blir "tillämplig rätt".<sup>46</sup> Av detta följer emellertid endast att den nationella rätten är underkastad en fullständig lagenlighetsprövning *vid tribunalen*. Detta innebär emellertid inte att den blir till *unionsrätt*, vars åsidosättande kan åberopas vid ett överklagande.<sup>47</sup>

60. I enlighet med detta har domstolen i domen *Edwin/harmoniseringsbyrån* fastställt att dess prövning av tribunalens bedömning av den nationella lagstiftningen inom ramen för förordning nr 207/2009 är begränsad till att pröva om tribunalen har missuppfattat ordalydelsen i de aktuella nationella bestämmelserna eller i den nationella rättspraxis eller doktrin som har samband med dessa bestämmelser. Därutöver ska domstolen enbart pröva huruvida tribunalen dragit slutsatser som uppenbarligen är oförenliga med dessa handlingar och huruvida den uppenbarligen har gjort en felaktig bedömning av de olika uppgifternas räckvidd i förhållande till varandra.<sup>48</sup>

44 — För mer omfattande information, se mitt förslag till avgörande i målet *Edwin/harmoniseringsbyrån* (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 49 och följande punkter).

45 — Se dom av den 5 juli 2011, *Edwin/harmoniseringsbyrån* (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 50).

46 — Förslag till avgörande av generaladvokaten Bot i målet *harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission* (C-530/12 P, EU:C:2013:782, punkt 86).

47 — För mer omfattande information, se mitt förslag till avgörande i målet *Edwin/harmoniseringsbyrån* (C-263/09 P, EU:C:2011:30, punkt 42 och följande punkter). Vad gäller den nationella rättens särskilda ställning med avseende på det aktuella unionsrättsliga process- och förfaranderättsliga sammanhanget, se även Kokott, J., "Le droit de l'Union et son champ d'application", *La Cour de justice de l'Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris*, Bruylant, Bryssel, 2015, s. 349–366 (särskilt s. 350 och följande sidor).

48 — Se punkt 53 i dom av den 5 juli 2011, *Edwin/harmoniseringsbyrån* (C-263/09 P, EU:C:2011:452) samt beslut av den 29 november 2011, *Tresplain Investments/harmoniseringsbyrån* (C-76/11 P, ej publicerat, EU:C:2011:790, punkt 66).

61. Domstolens roll är således visserligen inte såsom vid faktiska omständigheter begränsad till en kontroll huruvida tribunalen har missuppfattat de uppgifter den har beaktat, utan innefattar även en kontroll av ”uppenbart oriktiga bedömningar”.<sup>49</sup> Emellertid är denna kontroll begränsad till en prövning huruvida det är *uppenbart* att tribunalen har missuppfattat de uppgifter som *den hade tillgång till*. Till skillnad från tribunalen vidtar domstolen således inte någon omfattande bedömning av nationell rätt, utan genomför endast en kontroll av tribunalens bedömning mot bakgrund av de uppgifter som parterna har ifrågasatt samt av uppenbara fel. Således är domstolen inte heller på något sätt skyldig att på eget initiativ fastställa innehållet i nationell rätt.

62. Denna begränsning är motiverad såväl genom domstolens roll som överklagandeinstans som genom den nationella rättens ställning inom ramen för förordning nr 207/2009. Den nationella rätten kan visserligen inte likställas med rent faktiska uppgifter och är föremål för en omfattande prövning från tribunalen. Den utgör emellertid del av de rättsliga omständigheterna i målet. Dessa omständigheter ska fastställas och bedömas av EUIPO och tribunalen men vid ett överklagande endast prövas av domstolen med avseende på uppenbara fel. Domstolen har i egenskap av överklagandeinstans inte i uppgift att garantera en enhetlig tillämpning av nationell rätt, vilket åligger de nationella högsta domstolarna, utan att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av unionsrätten.

63. Denna begränsning av domstolens kontroll av nationell rätt vid ett överklagande strider visserligen i viss mån mot syftet med domstolens prövningsbefogenhet i detta avseende. Detta består nämligen i att garantera att frågan huruvida och i vilken utsträckning en nationell lagbestämmelse ger innehavaren till ett tecken rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke besvaras *vid den tidpunkt tribunalen meddelade sin dom*. Denna konflikt kan emellertid inte undvikas på grund av skillnaden mellan tribunalens och domstolens uppgifter samt på grund av domstolens roll vid överklagandet. Därigenom kan inte uteslutas att domstolen godtar en bedömning av nationell rätt från tribunalen som på grund av en senare tolkning i nationell praxis inte längre överensstämmer med de faktiska nationella rättsliga förhållandena. Om detta skulle medföra en viktig förändring för skyddet för ett nationellt tecken som påverkar giltigheten av ett EU-varumärke krävs det i förekommande fall en ansökan om förnyad prövning vid tribunalen eller ett nytt ogiltighetsförfarande vid EUIPO.

#### – Tillämpning i förevarande mål

64. I förevarande mål ska det med avseende på de uppgifter om fransk rätt som tribunalen har beaktat, fastställas att tribunalen uteslutande har grundat sin bedömning av domen *Cœur de princesse* på dess ordalydelse.<sup>50</sup>

65. Tribunalen har visserligen fastställt att man redan innan domen *Cœur de princesse* med ledning av tidigare rättspraxis från lägre franska domstolar, vilken dock inte var enhetlig, kunde dra slutsatsen att firmaskyddet endast omfattar verksamhet som det berörda företaget faktiskt bedriver.<sup>51</sup> Emellertid grundade tribunalen inte sin bedömning av räckvidden av domen *Cœur de princesse* på detta konstaterande som endast angetts i andra hand. Således saknar det betydelse huruvida tribunalen har uppfyllt sin motiveringsskyldighet genom att åberopa ”flera äldre avgöranden från franska domstolar som parterna gett in såväl till harmoniseringsbyrån som till tribunalen”, utan att närmare redogöra för dessa domar.

49 — Förslag till avgörande av generaladvokaten Bot i målet harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2013:782, punkt 84).

50 — Punkt 44 i den överklagade domen.

51 — Punkt 46 i den överklagade domen.



66. Inom ramen för förevarande överklagande är domstolens prövning således begränsad till en kontroll av huruvida tribunalen har feltolkat ordalydelsen i domen Cœur de princesse samt dragit slutsatser som uppenbart strider mot uppgifterna i denna dom. Eftersom tribunalen inte har angett ytterligare uppgifter om nationell rätt till stöd för sin bedömning kan den inte heller anklagas för någon feltolkning eller uppenbar felbedömning av sådana uppgifter. Domstolens prövningsbehörighet kan emellertid förstås så, att det krävs en prövning av huruvida domen Cœur de princesse jämförd med ordalydelsen i artikel L. 711-4 b CPI är lämpade att utgöra grund för tribunalens bedömning eller om det var uppenbart att det krävdes ytterligare uppgifter om fransk rätt.

67. Däremot kan de uttalanden som gjorts i fransk doktrin, vilka Gilbert Szajner har ingett till stöd för tribunalens tolkning av domen Cœur de princesse, på sin höjd tillämpas som stöd. Således saknar det betydelse huruvida tribunalen hade tillgång till dessa uppgifter och beaktade dem.

ii) Den påstådda feltolkningen av domen Cœur de princesse

68. EUIPO och Forge de Laguiole har gjort gällande att tribunalen har feltolkat domen Cœur de princesse genom att fastställa att uttalandet i denna dom beträffande skyddsområdet för en firma inte alls är flertydigt och kan ges en allmän tillämpning.

69. I domen Cœur de princesse var det nämligen inte fråga om att fastställa firmaskyddets omfattning i förhållande till ett varumärke som hade låtit registreras av en tredje part. Tvärtom var föremålet för denna dom att fastställa att ansökan om registrering från firmans innehavare gjorts i otillbörligt syfte. I nämnda mål hade firman Cœur de princesse nämligen endast låtit registrera ett varumärke med samma namn för att skada tredje part. Denna registrering gjordes dessutom för verksamhet som firman Cœur de princesse inte utövade och som inte heller omfattades av dess ursprungliga verksamhetsföremål.

70. Detta är visserligen korrekt och har även konstaterats av tribunalen. Tribunalen har i synnerhet fastställt att domen Cœur de princesse inte grundades på en talan enligt artikel L. 711-4 CPI, utan på en talan om ogiltighetsförklaring av ett varumärke på grund av en ansökan om registrering som gjorts i otillbörligt syfte samt en ansökan avseende illojal konkurrens.

71. Emellertid föreligger inte, såsom tribunalen även har fastställt, några omständigheter i domen Cœur de princesse som talar för att Cour de cassation hade för avsikt att begränsa giltigheten av dess uttalande beträffande firmaskyddet till de särskild omständigheter som låg till grund för denna dom. Tvärtom gjorde Cour de cassation detta uttalande inom ramen för underkännandet av den första grunden, vilken särskilt grundades på det påstådda åsidosättandet av artikel L. 711-4 b CPI. Således förmår EUIPO:s argument, att uttalandet från Cour de cassation inte är tillämpligt inom ramen för artikel L. 711-4 b CPI, inte övertyga. Just inom ramen för denna bestämmelse förefaller det i övrigt logiskt att utgå från den verksamhet som innehavaren av en firma faktiskt utövar. Enligt artikel L. 711-4 b CPI är möjligheten för en äldre firma att invända mot ett yngre varumärke villkorad av att det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem. En sådan risk för förväxling kan antas vara svår att bevisa i fråga om en verksamhet som inte utövas.

72. Detta påverkas inte heller av den obestämda invändningen från Forge de Laguiole att det inte kan vara frågan om ett prejudikat, eftersom domen Cœur de princesse bekräftade avgörandet i föregående instans. Det krävs nämligen inte någon bekräftelse av huruvida domen Cœur de princesse utgör ett prejudikat i förevarande mål. Det är tillräckligt att fastställa att det klart framgår av formuleringen av svaret med avseende på den första grunden samt den ställning som uttalandet om firmaskyddet har att det är frågan om en allmän och principiell fastställelse.

73. Slutligen har EUIPO gjort gällande att Cour de cassation har utgått från den verksamhet som innehavaren av en firma faktiskt utövar för att pröva den andra åberopade grunden. Här var det nämligen frågan om otillbörlig konkurrens, vilket förutsätter en faktisk konkurrenssituation mellan de berörda företagen. Dessa argument saknar emellertid relevans. Det uttalande som är aktuellt här gjordes nämligen inom ramen för Cour de cassations besvarande med avseende på den andra grunden, vilken avsåg otillbörlig konkurrens. Således krävs det inte något klagande av parternas olika uppfattningar vad gäller kravet att det ska föreligga en faktisk konkurrenssituation.

74. På grundval av dessa överväganden framgår det inte att tribunalen har feltolkat domen Cœur de princesse eller att det är uppenbart att den för att bekräfta uttalandet i denna dom hade behövt ytterligare uppgifter om nationell rätt. För övrigt bekräftas tribunalens tolkning av domen Cœur de princesse av den franska doktrin som Gilbert Szajner har ingett.<sup>52</sup>

75. Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den andra grundens första del.

2. Frågan vilken verksamhet Forge de Laguiole faktiskt har utövat (den andra grundens andra del)

76. Inom ramen för den andra grundens andra del har EUIPO, med stöd från Forge de Laguiole, gjort gällande att tribunalen har felbedömt den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt har utövat. Tribunalen har visserligen med rätta påpekat att skyddet för firman Forge de Laguiole endast är avhängigt fransk rätt. Tribunalen grundade enbart sin prövning av den verksamhet som Forge de Laguiole utövade på de berörda varornas art och inte såsom krävs i fransk rättspraxis på de tilltänkta köparna och varornas användningsområde. Härvidlag har tribunalen dessutom hänvisat till sin egen praxis angående den faktiska användningen av ett EU-varumärke, fastän domstolen har uteslutit en analog tillämpning av denna praxis inom ramen för artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

77. Dessa argument ska tillbakavisas utan att det krävs något ytterligare klagande i förevarande mål av den analoga tillämpningen av rättspraxis angående artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 med avseende på artikel 8.4 i denna förordning.<sup>53</sup>

78. Först och främst ska det nämligen fastställas att tribunalen vid sin prövning av den verksamhet som Forge de Laguiole har utövat inte på något sätt allmänt har företagit en analog tillämpning av sin praxis angående verkligt bruk av ett EU-varumärke. Tribunalen har endast i punkt 63 i den överklagade domen hänvisat till sin praxis angående kategorier och underkategorier av varor. Detta gjordes för att närmare belysa slutsatsen att en saluföring av gafflar emellertid inte innebär att det kan anses föreligga en verksamhet såvitt avser ”varor för dukning och servering” utan endast avseende bestick. Den av EUIPO och Forge de Laguiole framförda kritiken kan således inte godtas i detta hänseende.

79. Dessutom är kritiken från EUIPO och Forge de Laguiole uppenbart ogrundad, eftersom den grundas på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Tribunalen har vid sin prövning av de verksamheter som Forge Laguiole verkligen bedrivit visserligen inte uttryckligen angett de kriterier med ledning av vilka verksamheterna skulle fastställas. Således har tribunalen endast i samband med prövningen av förväxlingsrisken hänvisat till den franska rättspraxis som parterna har åberopat.<sup>54</sup> Detta räcker emellertid inte för att det ska föreligga bristande motivering. Det framgår uppenbart att tribunalen även tillämpat de kriterier som anges i den rättspraxis, vilken av parterna ostridigt ansetts vara tillämplig, för att fastställa de verksamheter som Forge de Laguiole verkligen bedrivit.

52 — Se särskilt bilaga 16 till Gilbert Szajners svarsinlägga.

53 — Se dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkterna 142–146), till vilken EUIPO har hänvisat, samt förslag till avgörande av generaladvokaten Cruz Villalón i målet Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2010:518, punkterna 69 och 70).

54 — Se punkt 81 i den överklagade domen.



80. Vid sin prövning av dessa verksamheter har tribunalen nämligen uttryckligen inte endast utgått från de berörda varornas art, utan även från användningsändamål, kundkrets samt distributionskanaler.<sup>55</sup>

81. Tribunalen gör sin bedömning av de faktiska omständigheterna efter att vederbörligen ha beaktat dessa olika faktorer. Denna bedömning är inte underställd domstolens prövning, förutom om omständigheterna har missuppfattats, vilket varken har påståtts eller är uppenbart i förevarande mål.<sup>56</sup> EUIPO och Forge de Laguiole må ogilla den bedömning som tribunalen har gjort av de faktiska omständigheterna på grundval av de berörda varornas art, de tilltänkta köparna och deras användningsområde med avseende på den verksamhet som Forge de Laguiole utövar. Detta är emellertid inte tillräckligt för att styrka att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning.

82. Överklagandet kan följaktligen inte heller vinna bifall såvitt avser den andra delen av den andra grunden.

### 3. Sammanfattning

83. Eftersom inte någon av de grunder som EUIPO har åberopat kan godtas ska överklagandet ogillas i sin helhet.

## VI – Rättegångskostnader

84. Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen, när överklagandet ogillas, besluta om rättegångskostnaderna.

85. Enligt artikel 138.1 jämförd med artikel 184.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Gilbert Szajner har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska Gilbert Szajners yrkande bifallas.

86. Dessutom framgår det av artikel 184.4 i rättegångsreglerna att en intervenient i första instans som inte själv har överklagat det där meddelade avgörandet får förpliktas att bära sina rättegångskostnader om denne har deltagit i den skriftliga eller den muntliga delen av förfarandet vid domstolen. Mot denna bakgrund ska Forge de Laguiole SARL, som har deltagit i den skriftliga delen i målet, åläggas bära sina egna rättegångskostnader.

## VII – Förslag till avgörande

87. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen beslutar enligt följande:

- 1) Överklagandet ogillas.
- 2) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Gilbert Szajners rättegångskostnader.
- 3) Forge de Laguiole SARL ska bära sina rättegångskostnader.

55 — Se punkterna 61, 62 och 67–69 i den överklagade domen vad gäller den verksamhet som Forge de Laguiole faktiskt har utövat. Inom ramen för prövningen av risken för förväxling, se även punkterna 85, 99, 101, 104, 106 och 110 i den överklagade domen.

56 — Se, för ett likande resonemang, beslut av den 30 januari 2014, *Industrias Alen/The Clorox Company* (C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 38) och beslut av den 20 januari 2015, *Longevity Health Products/harmoniseringsbyrån* (C-311/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:23, punkt 39).