



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 5 december 2017¹

Mål C-478/16 P

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
mot**

Group OOD

”Överklagande – EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke –
Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett
annat tecken som används i näringsverksamhet – Överklagandenämndens prövning – Nya eller
kompletterande bevis – Åsidosättande av artiklarna 8.4 och 76.2 i förordning nr 207/2009”

1. Genom förevarande överklagande ges domstolen möjlighet att klargöra sin praxis om hur den nationella rätten ska behandlas i förfaranden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). För att kunna göra det måste den först pröva om tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den slog fast att EUIPO:s överklagandenämnd på eget initiativ skulle pröva viss bevisning avseende den nationella rätten.
2. Det mål i vilket tribunalens dom nu har överklagats, inleddes när ett företag (Group OOD) invände mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke och i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009² gjorde gällande att företaget självt var innehavare av ett annat liknande icke registrerat varumärke, som bara användes på nationell nivå och som åtnjöt prioritet.
3. EUIPO:s enheter (närmare bestämt invändningsenheten och överklagandenämnden) avslog Group OOD:s yrkanden, eftersom de ansåg att företaget inte hade gett in bevisning om innehållet i den nationella lagstiftning som var tillämplig på dess icke registrerade varumärke eller att det hade gjort det för sent.

¹ Originalspråk: spanska.

² Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).

4. Tribunalen ogiltigförklarade³ emellertid överklagandenämndens slutliga beslut, med motiveringen att den inte hade använt sitt utrymme för skönsmässig bedömning för att på eget initiativ undersöka den åberopade nationella lagstiftningens innehåll och räckvidd. Tribunalen fann även att de uppgifter som Group OOD hade åberopat vid överklagandenämnden inte var helt nya, vilket skulle kunna ha rättfärdigat överklagandenämndens agerande.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Förordning nr 207/2009⁴

5. Artikel 8.4 har följande lydelse:

”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.”

6. I artikel 76, som rör ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, föreskrivs följande:

”1. Vid förfarande inför byrån ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till [⁵] vad parterna åberopat och yrkat.

2. Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

3 Dom av den 29 juni 2016, Group OOD/EUIPO – Iliev (Group Company TOURISM & TRAVEL) (T-567/14, EU T:2016:371), nedan kallad den överklagade domen.

4 Den senaste versionen av denna rättsakt, förordning (EU) 2017/1001 [av den 14 april 2017; EUT L 154 2017, s. 1], som av tidsmässiga skäl inte är tillämplig i förevarande mål, är ett resultat av de ändringar som infördes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

5 I den spanska versionen av denna bestämmelse används ordet ”medios”, vilket kan bero på att det är en ordagrann översättning av franskan ”moyens”. Jag anser emellertid att ordet ”motivos” är bättre anpassat till den allmänna processrättsliga terminologin, och det korrigerades också i förordning 2015/2424.

B. Förordning nr 2868/95⁶

7. I regel 19, som rör dokumentation som stödjer invändningen, föreskrivs följande:”1. Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

...

d) Om invändningen baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4 i [förordning nr 207/2009], bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattningen av skyddet för den rättigheten.

...

3. Den information och de bevis som avses i punkterna 1 och 2 skall vara på processspråket eller åtföljas av en översättning. Översättningen skall lämnas in inom den tid som gäller för inlämning av originalet.

4. Byrån får inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar därav som inte har lämnats in eller som inte har översatts till processspråket inom den tid som byrån fastställt.”

8. Regel 20.1 rör prövning av invändningen. Där föreskrivs följande:”1. Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.”

9. Regel 50.1 tredje stycket har följande lydelse:

”Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 76.2 i förordningen.”

⁶ Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1; nedan även kallad genomförandeförordningen), ändrad senaste gången genom förordning 2015/2424, som nämns i fotnot 4.

II. Tvistens bakgrund

10. Kosta Iliev ingav den 13 februari 2012⁷ en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till EUIPO för vissa tjänster som omfattas av klasserna 35, 39 och 43 i Niceöverenskommelsen.⁸ Ansökan avsåg följande figurkännetecken:



11. Den 11 juli 2012 framställde Group OOD, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Till stöd för sin invändning åberopade Group OOD att företaget var innehavare av nedan återgivna icke registrerade figurmärke som användes i Bulgarien, Republiken Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien avseende tjänster som omfattas av klass 39:



12. Group OOD angav i sin invändning att företaget hade använt det icke registrerade varumärket sedan år 2003 avseende transporttjänster med buss mellan olika stater och att det hade trafikerat en reguljär busslinje mellan Sofia (Bulgarien) och Prag (Republiken Tjeckien). Företaget gav in flera handlingar till stöd för sin invändning.

13. Genom beslut av den 14 juni 2013 avslog invändningsenheten Group OOD:s invändning, på grund av att företaget varken hade preciserat eller inkommit med bevisning avseende den tillämpliga nationella lagstiftning som företaget grundade sin invändning på och enligt vilken användningen av det sökta varumärket skulle kunna förbjudas i de aktuella medlemsstaterna.

⁷ Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 72/2012 av den 16 april 2012.

⁸ Om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

14. EUIPO:s fjärde överklagandenämnd avslag klagandens överklagande av invändningsenhetens beslut.⁹ Överklagandenämnden fann i korthet följande:

- a) Group OOD hade inte inkommit med bevisning avseende den tillämpliga nationella lagstiftningen i invändningsförfarandet.
- b) Vad gäller det åberopade icke registrerade bulgariska varumärket, innehöll de handlingar som getts in i invändningsförfarandet inte någon hänvisning till bulgarisk rätt, vilket innebar ett åsidosättande av villkoren i artikel 19.2 i förordning nr 2868/95.
- c) Hänvisningarna till tre rättsliga bestämmelser i grunderna för överklagandet till överklagandenämnden hade inkommit för sent, eftersom rättsliga grunder ska anges inom de föreskrivna tidsfristerna under invändningsförfarandet.
- d) Det saknades uppgifter om bulgarisk rätt, såsom den bulgariska versionen av artikel 12.6 i *Zakon za markite i gueografskite oznachenija*¹⁰ och bevis på att den härrörde från en officiell och tillförlitlig källa.
- e) Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 var under alla omständigheter inte tillämplig i ärendet, eftersom enbart en hänvisning till vissa nationella bestämmelser – med de angivna bristerna – inte kunde utgöra omständigheter och bevis i den mening som avses i nämnda artikel.

III. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

15. Group OOD väckte talan vid tribunalen om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut den 1 augusti 2014. Group OOD åberopade tre grunder till stöd för sin talan, nämligen åsidosättande av artikel 76.1, åsidosättande av artikel 76.2 och åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

16. I den överklagade domen delade tribunalen Group OOD:s uppfattning, efter att ha prövat de tre grunderna tillsammans. Eftersom talan rörde Group OOD:s skyldighet att styrka innehållet i bulgarisk rätt, enligt regel 19.2 d i förordning nr 2868/95, behövde det först prövas huruvida överklagandenämnden, vid vilken dessa uppgifter redovisades för första gången, fick beakta dem.

17. I den överklagade domen slog tribunalen för det första fast att regel 19.2 d i förordning nr 2868/95 inte innehåller någon noggrann och uttömmande uppräkningslista av de handlingar som ska lämnas in till stöd för en invändning som bygger på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. I nämnda bestämmelse anges endast skyldigheten att inkomma med bevis på förvärv, fortsatt förekomst och omfattningen av skyddet för den äldre rättigheten i den mening som avses i den artikeln, utan någon närmare precisering.¹¹ Tribunalen fann att överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning inte ska användas restriktivt i fråga om möjligheten att beakta för sent åberopade omständigheter och bevis, vilken stadfästas i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009.¹²

9 Beslut av den 2 juni 2014 (ärende R 1587/2013-4); nedan kallat det överklagade beslutet.

10 Den bulgariska lagen om varumärken och geografiska beteckningar (nedan kallad den bulgariska varumärkeslagen).

11 Se punkterna 52–56 i den överklagade domen.

12 Tribunalen hänvisade till dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrån (C-120/12 P, EU:C:2013:638), och betonade att domstolen där slog fast att överklagandenämnden ska använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning restriktivt när de handlingar som ska inges till stöd för invändningen är noggrant och uttömmande uppräknade i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95. Så var inte fallet i det målet, med tanke på lydelsen av regel 19.2 d i den förordningen.

18. För det andra förkastade tribunalen EUIPO:s argument att hänvisningarna till de tre bestämmelserna i bulgarisk rätt inte var kompletterande uppgifter (vilket krävdes för att de skulle få åberopas efter det att fristen hade löpt ut) utan helt nya. Tribunalen hänförde denna bevisning till den som kan styrka förvärv, fortsatt förekomst och omfattningen av skyddet för det icke-registrerade bulgariska varumärket, i den mening som avses i artikel 8.4.

19. Under alla omständigheter fann tribunalen att hänvisningen till bestämmelserna i den bulgariska rätten omfattades av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, vilken Group OOD hade åberopat vid överklagandenämnden. Även om det antas att den hänvisningen inte räcker för att uppfylla skyldigheten att styrka innehållet i den nationella rätten, borde överklagandenämnden likväl ha använt sitt utrymme för skönsmässig bedömning, vilket den inte gjorde.¹³

20. Vad beträffar skyldigheten att lägga fram bevisning avseende den nationella rätten i enlighet med regel 19.2 d i förordning nr 2868/95, slog tribunalen i den överklagade domen fast att det varken i förordningarna nr 207/2009 och nr 2868/95 eller i domstolens praxis anges hur dess innehåll ska styrkas. Härav drog tribunalen slutsatsen att överklagandenämnden inte kan kräva att invändaren ska inkomma med ett utdrag ur *Darzhaven vestnik* (Bulgariens officiella tidning) eller den officiella bulgariska lagtexten, i synnerhet då handläggningspråket vid EUIPO är engelska. Härvid fann tribunalen att det inte heller är absolut nödvändigt att lagtexten kommer från en officiell källa för att korrekt identifiera den tillämpliga nationella lagstiftningen och göra det möjligt för sökanden att utöva sin rätt till försvar.¹⁴

21. Genom en analog tillämpning av domen harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission,¹⁵ slog tribunalen fast att det ankommer på de behöriga enheterna inom EUIPO att bedöma rättsverkan och räckvidden av de uppgifter som lämnats om den nationella rätten. De borde därför på eget initiativ ha inhämtat information avseende den berörda medlemsstatens lagstiftning, om sådan information var nödvändig för att den skulle kunna bedöma villkoren för tillämpning av registreringshindret och därvid bland annat bedöma om de påstådda omständigheterna verkligen har ägt rum eller bedöma förebringade handlingars bevisvärde.

22. Det ålåg överklagandenämnden att utöva sin kontrollbefogenhet om nämnden i fråga om den nationella lagstiftningen var osäker på huruvida den citerade lydelsen var tillförlitlig, samt på hur den bestämmelsen skulle tillämpas och tolkas. EUIPO borde under dessa förhållanden ha gjort fördjupade undersökningar avseende de åberopade nationella bestämmelsernas innehåll och räckvidd, antingen på eget initiativ eller genom att bereda klaganden tillfälle att styrka den information avseende nationell bulgarisk rätt som åberopats vid EUIPO.¹⁶

23. Tribunalen konstaterade avslutningsvis att överklagandenämnden inte kunde bortse från hänvisningen till artikel 12.6 i den bulgariska varumärkeslagen som invändaren gjort i grunderna för talan, utan att ha utövat sin kontrollbefogenhet. Följaktligen ogiltigförklarade tribunalen det överklagade beslutet och förpliktade EUIPO och Kosta Iliev att bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Group OOD.

IV. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

24. Överklagandet inkom till domstolens kansli den 19 september 2016. Svaromålet från Group OOD inkom den 23 januari 2017.

¹³ Punkterna 57–61 i den överklagade domen.

¹⁴ Punkterna 69 och 70 i den överklagade domen.

¹⁵ Dom av den 27 mars 2014 (C-530/12 P, EU:C:2014:186).

¹⁶ Punkterna 77–82 i den överklagade domen.

25. EUIPO har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Group OOD att ersätta rättegångskostnaderna. Group OOD har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

26. På yrkande av båda parterna, i enlighet med artikel 76.1 i domstolens rättegångsregler, hölls förhandling den 28 september 2017, i vilken båda parter medverkade.

V. Prövning av överklagandet

A. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95

1. Sammanfattning av parternas argument

27. EUIPO gör för det första gällande att domstolen tydligt fastställt vilka skyldigheter den som invänder mot registreringen av ett varumärke har. Denne ska inte bara uppfylla de båda villkoren rörande den nationella rätten som nämns i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, utan även lägga fram bevis på lagstiftningens innehåll.¹⁷ En underlåtenhet att uppfylla dessa skyldigheter kan inte avhjälpas vid överklagandenämnden om invändaren inte i rätt tid har lämnat information om innehållet i den nationella lagstiftningen till invändningsenheten.

28. För det andra menar EUIPO att artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, jämförd med regel 50.1 i förordning nr 2868/95, endast är tillämplig på omständigheter och bevis som åberopas för första gången vid överklagandenämnden om de kompletterar de omständigheter och bevis som åberopats för att uppfylla samma villkor i artikel 8.4.

29. För det tredje anser EUIPO att tribunalen gjorde fel då den godtog att all information som lämnas rörande den nationella lagstiftningen ska anses *komplettera* den bevisning som tidigare åberopats rörande tillämpningsvillkoren i artikel 8.4.

30. För det fjärde underlät tribunalen enligt EUIPO att pröva huruvida det fanns ett tillräckligt nära samband mellan den information om den nationella lagstiftningen som lämnades till överklagandenämnden och den information som lämnats till invändningsenheten i rätt tid. Om det inte finns ett sådant samband ska bevisen anses vara "helt nya" och inte "kompletterande".

31. Group OOD tillbakavisar EUIPO:s argument. Företaget gör i synnerhet gällande att hänvisningen till artikel 12.6 i den bulgariska varumärkeslagen inte utgör ett helt nytt argument eller bevis och förnekar att tvisten enbart skulle röra den frågan.

32. Group OOD anser i likhet med tribunalen att utrymmet för skönsässig bedömning enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009, får utövas när de bevis som har åberopats har viss betydelse för tvistens utgång och det skede i förfarandet där de har lagts fram och omständigheterna kring dem inte utgör hinder för att de beaktas.

¹⁷ Beträffande detta hänvisar EUIPO till dom av den 5 juli 2011, Edwin/EUIPO (C-263/09 P EU:C:2011:452), punkt 50.

33. Enligt Group OOD kräver inte artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 att bevis ska läggas fram om den nationella lagstiftningen utan om innehållet i den äldre rättigheten. Den nationella lagstiftningen är bara ett av flera bevis för att styrka att det finns en giltig subjektiv rätt till ett icke registrerat varumärke, som innehavarens invändning grundar sig på. Dessutom anges det inte närmare i förordning nr 2868/95 vilka konkreta bevis som kan styrka innehållet i den nationella lagstiftning som reglerar icke registrerade varumärkesrättigheter.

34. Avslutningsvis anser Group OOD, till skillnad från EUIPO, att överklagandenämndens användning av sitt utrymme för skönsmässig bedömning inte har påverkat Kosta llievs rätt till försvar. De rättigheter som åsidosattes var i stället Group OOD:s egna, eftersom dess argument inte diskuterades när villkoren i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 uppfylldes.

2. Bedömning av grunden för överklagandet

35. EUIPO anser att genom att bevisen för den nationella lagstiftningen lades fram i förfarandet först vid överklagandenämnden borde tribunalen ha slagit fast att bevisen skulle avvisas, eftersom överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning inte innefattar nya bevis.¹⁸

36. Prövningen av överklagandet skulle i princip kunna inskränkas till att enbart omfatta den rättsliga kvalificeringen av de bevis (rörande den bulgariska lagstiftningen) som Group OOD har lagt fram. Det handlar då från denna synvinkel enbart om att avgöra om det rör sig om ”nya” eller ”kompletterande” bevis. När denna kvalificering har gjorts, ska det prövas vilka rättsliga konsekvenser detta fick för överklagandenämndens utövande av sitt utrymme för skönsmässig bedömning.

37. Jag anser emellertid att den frågeställning som har uppkommit är mer omfattande än så, vilket motiverar en mer ingående bedömning. När överklagandenämndernas funktioner granskas ska hänsyn bland annat tas till i) den nationella lagstiftningens ställning i den här typen av förfaranden, ii) gränserna för utrymmet för skönsmässig bedömning av bevis som lagts fram för sent och iii) när ett bevis ska anses vara nytt och när det ska anses vara kompletterande. Först efter det att dessa frågor har klarats ut kan ett svar lämnas avseende EUIPO:s överklagande.

a) Hur den nationella lagstiftningen behandlas i förfaranden enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009

38. När förordning nr 207/2009 hänvisar till den nationella lagstiftningen kan den bli en avgörande faktor för att exempelvis fastställa huruvida det föreligger ett registreringshinder för det sökta varumärket. Så är fallet med artikel 8.4 i den förordningen, där det anges att såväl ”gemenskapslagstiftning” som ”tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken [ett icke registrerat varumärke eller ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning]” ska beaktas då tvisten avgörs.

39. I sådana fall är det EUIPO:s enheter som har störst intresse av att kännetecknen som senare kan komma att angripas med framgång i ett ogiltighetsförfarande inte ska kunna registreras. Detta *allmänintresse* motiverar att bevis som har lagts fram för sent beaktas.¹⁹

¹⁸ EUIPO hänvisar i det här sammanhanget till dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), punkt 27, vilken meddelades efter den dom som är föremål för överklagande här.

¹⁹ Se, för att liknande resonemang, dom av den 13 mars 2007, harmoniseringsbyrån/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), punkt 48.

40. Domstolen har slagit fast att i *ogiltighetsförfaranden* som handläggs i enlighet med artikel 53.2 i förordning nr 207/2009, ”är det sökanden som till harmoniseringsbyrån ska ge in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den återopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda för att ett förbud ska kunna meddelas mot användning av ett gemenskapsvarumärke med stöd av en äldre rättighet. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen.”²⁰

41. Att automatiskt tillämpa denna rättspraxis på *invändningsförfaranden* som det här aktuella, är behäftat med vissa svårigheter. De krav som följer av denna rättspraxis bygger på tolkningen av regel 37 b iii i genomförandeförordningen,²¹ där nationell lag, i betydelsen nationella bestämmelser, uttryckligen nämns. Å andra sidan föreskrivs det i regel 19.2 d i samma förordning att om en invändning enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 baseras på en äldre rättighet, krävs det ”bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattningen av skyddet för den rättigheten”. Omnämmandet av nationell lag i betydelsen ”nationella bestämmelser” är i bästa fall överlappande.

42. Således ska regel 19.2 d i genomförandeförordningen beaktas, såsom den processrättsliga bestämmelse som *konkret* reglerar den skyldighet som åvilar en invändare som återopar ett äldre icke registrerat varumärke (vilket är fallet i förevarande mål).

43. Hänvisningen till ”tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken” i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, innebär att det måste klargöras vem som är skyldig att styrka förekomsten av och innehållet i den (nationella) lagstiftningen. Visserligen ålägger inte regel 19 invändaren att upplysa om den nationella lagstiftningen om denne finner andra sätt att styrka förvärvet, förekomsten och omfattningen av skyddet för hans icke registrerade varumärke. Om hans rättigheter till det icke registrerade varumärket (däribland rätten att förbjuda motparten att använda det sökta varumärket) bygger på den nationella lagstiftning som han återopar,²² måste han emellertid hjälpa till med att åtminstone precisera innehållet i den.

44. I detta fall gäller de vanliga bestämmelserna om bevisning (den som påstår något ska styrka det) i artikel 76.1 andra meningen i förordning nr 207/2009. Eftersom det rör sig om den nationella lagstiftningen behöver emellertid denna princip nyanseras något.

45. Som jag tidigare har nämnt har EUIPO ett intresse av att kännetecken som med framgång kan komma att angripas i *ogiltighetsförfaranden* inte blir registrerade, även om det så bara vore på grund av principen om god förvaltning. Med hänsyn till betydelsen av det beslut som de ska fatta, får EUIPO:s enheter inte avstå från att göra en fullständig prövning, vilken i förekommande fall innefattar skyldigheten att på eget initiativ inhämta bevis om den nationella rätten. De kan inte förvandlas till ”rena kanslier med ansvar för att registrera de nationella rättigheter som invändarna upplyser dem om”.²³ Det innebär att de inte bara ska ”godta den nationella rätten såsom den beskrivits av den som ansökt om *ogiltighetsförklaring*”.²⁴

20 Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån (C-263/09 P; EU:C:2011:452), punkt 50.

21 *Ibidem*, punkt 49. Den regeln har följande lydelse: ”En ansökan till [EUIPO] om hävning eller *ogiltigförklaring* ... skall innehålla följande: ... b) Beträffande grunderna för ansökan ... iii) vid en ansökan i enlighet med artikel 52.2 i förordningen, 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 52.2 i förordningen eller att denne under *tillämplig nationell lag*, är berättigad att göra anspråk på den rättigheten” (min kursivering).

22 Tillämpningsvillkor i artikel 8.4 a respektive b i förordning nr 207/2009.

23 Jag hämtar detta citat, som jag anpassar till invändningsförfarandet, från generaladvokaten Bots förslag till avgörande i målet harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:782), punkt 94.

24 Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrån/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186), punkt 43.

46. Domstolens praxis inom detta område kan betecknas som ambivalent. Å ena sidan har den tagit upp sökandens skyldighet att lägga fram bevis på användning, förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för ett varumärke.²⁵ Å andra sidan har den betonat EUIPO:s skyldighet att på eget initiativ pröva tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de nationella rättsregler som åberopats.²⁶

47. För att styrka innehållet i den nationella lagstiftning som skyddar ett icke registrerat kännetecken, anser jag att den andra av de två beskrivna inriktningarna är den lämpligaste. Den tillämpades i domen harmoniseringsbyrå/National Lottery Commission,²⁷ i vilken domstolen utan omsvep slog fast att ”tribunalen ... inte [gjorde sig] skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 20 i den överklagade domen fann att ’i fall där harmoniseringsbyrå kan vara skyldig att beakta bland annat den nationella rätten i den medlemsstat där den äldre rätt som ansökan om ogiltighetsförklaring grundar sig på åtnjuter skydd, ska harmoniseringsbyrå på eget initiativ,[²⁸] på det sätt som den finner lämpligt, *inhämta information* avseende den berörda medlemsstatens rättsordning, om sådan information är nödvändig för att harmoniseringsbyrå ska kunna bedöma villkoren för tillämpning av en ogiltighetsgrund som har åberopats, och därvid bland annat bedöma om de påstådda omständigheterna verkligen har ägt rum eller bedöma förebringade handlingars bevisvärde”.

48. EUIPO:s enheter²⁹ bör således vara benägna att komplettera bevisningen om den nationella rätten så att uppgifterna i beslutet avseende invändningen är så utförliga som möjligt, med tanke på att det eventuellt kan komma att överklagas senare. På så sätt blir det dessutom lättare för tribunalen att utöva sin (obegränsade) behörighet att tolka den nationella rätten, i enlighet med artikel 65.2 i förordning nr 207/2009.³⁰

49. Denna skyldighet vänder inte på invändarens bevisbörda. EUIPO ska inhämta upplysningar på eget initiativ om den 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 påstått ha bevisvärde³¹ eller till och med enbart i form av ett *indicium*.³²

50. Huruvida dessa uppgifter är tillräckliga för att aktivera skyldigheten att på eget initiativ undersöka den nationella rätten, är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. En av dessa omständigheter är just att uppgifterna om den nationella rätten inte har lämnats i tid i förfarandet, i den mening som avses i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. En annan omständighet kan vara att båda parterna känner till, eller borde känna till, såväl språket som den omtvistade nationella lagstiftningen, genom att de båda har samma nationalitet och, framför allt, genom att tvisten ursprungligen uppkommer i den medlemsstaten.

25 Se dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), punkterna 26 och 27, och av den de 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyrå (C-621/11 P, EU:C:2013:484), punkterna 28 och 29.

26 Dom av den 27 mars 2014, harmoniseringsbyrå/National Lottery Commission (C-530/12 P, EU:C:2014:186), punkterna 41–44.

27 *Ibidem*, punkt 45.

28 Min kursivering.

29 I synnerhet överklagandenämnderna, med tanke på deras funktion.

30 Dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265), punkt 38 och där angiven praxis.

31 Detta har tribunalen, enligt min uppfattning helt riktigt, slagit fast i flera domar. Se bland annat dom av den 2 mars 2013, El Corte Inglés/harmoniseringsbyrå – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, EU:T:2013:145), punkterna 38–41.

32 I punkt 62 i överklagandet tycks EUIPO godta tanken att ett *indicium* är tillräckligt.

b) Bevisning som förebringats för sent vid överklagandenämnderna

51. I artikel 76 i förordning nr 207/2009, vilken EUIPO gör gällande att den har åsidosatts, föreskrivs i den första meningen i punkt 1 (den allmänna) principen att sakförhållandena ska prövas utan särskilt yrkande, vilken omfattar alla myndighetens enheter. I den andra meningen görs emellertid ett förbehåll för "ärenden om relativa registreringshinder", i vilka prövningen ska vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Detta förbehåll är ett uttryck för förbudet mot att döma utöver vad som har yrkats av parterna (*ultra petita*), vilket inte är ägnat att förvåna eftersom det rör sig om tvåpartsförfaranden, där parterna bestämmer gränserna.³³

52. Mot denna bakgrund införs i punkt 2 i artikel 76 ett undantag från regeln att omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingett i rätt tid inte ska tas upp till prövning. Enligt den *behöver* EUIPO inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingett i rätt tid.³⁴

53. I sin praxis³⁵ har domstolen undantagslöst tolkat denna bestämmelse så att "parterna i allmänhet och om annat inte föreskrivs har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som fastställts i enlighet med förordning nr 207/2009 och att EUIPO, inbegripet dess överklagandenämnder, inte är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent".³⁶

54. Domstolen har även upprepade gånger slagit fast att genom att det föreskrivs att EUIPO "inte behöver", ges myndigheten ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömning, som den alltid bör motivera, för att i varje enskilt fall avgöra huruvida bevis som inte har ingetts i rätt tid ska beaktas.³⁷

55. Vad beträffar detta utrymme för skönsmässig bedömning inom ramen för ett invändningsförfarande, följer det av samma praxis att EUIPO får använda det när den finner dels att de uppgifter som ingetts för sent förefaller att verkligen vara av betydelse för utgången av invändningen, och dels att det skede i förfarandet då de för sent ingivna bevisen ges in och omständigheterna kring detta inte utgör hinder för det.³⁸

56. I en dom som domstolen meddelade efter den här överklagade domen, fastställde den en begränsning³⁹ för detta utrymme. I målet EUIPO/Grau Ferrer tolkade domstolen regel 50.1 tredje stycket i genomförandeförordningen så, att i invändningsförfaranden ska utrymmet för skönsmässig bedömning inte omfatta *nya* bevis, eftersom endast *kompletterande* bevis nämns i den bestämmelsen.⁴⁰

33 Däremot ska EUIPO för att värna om allmänintresset enligt punkt 1 utan särskilt yrkande pröva sakförhållanden som kan visa att det kännetecken för vilket registrering söks omfattas av något eller några av de absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 207/2009. Se, för ett liknande resonemang, Bender, A. "XI. Verfahren vor dem HABM", i Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis – Band 1, Markenverfahrensrecht*, C.H. Beck, München, 2007, s. 497.

34 Denna möjlighet gäller samtliga förfaranden, inklusive dem som rör relativa registreringshinder, eftersom det till skillnad från i punkt 1 inte föreskrivs något undantag för detta.

35 Se sammanfattningen av rättspraxis i generaladvokaten Szpunars förslag till avgörande i målet EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2), punkterna 40–53.

36 Dom av den 4 maj 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, EU:C:2017:345), punkt 55 och där angiven rättspraxis.

37 *Ibidem*, punkt 56 och där angiven rättspraxis.

38 *Ibidem*, punkt 59 och där angiven rättspraxis.

39 Det finns en annan begränsning som inte är relevant i förevarande mål, eftersom den rör regel 9.2 a ii i genomförandeförordningen. Enligt domstolen kan invändaren redan före ingivandet av invändningen anses känna till exakt vilka handlingar han behöver ge in till stöd för den, eftersom den regeln innehåller en noggrann och uttömmande uppräkningslista av dem. Under sådana förhållanden ska utrymmet för skönsmässig bedömning användas *restriktivt* och ett för sent ingivande av sådan bevisning kan endast godtas om omständigheterna under vilka detta har skett kan motivera klagandens dröjsmål med att lägga fram den bevisning som krävs (dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrå (C-120/12 P, EU:C:2013:638), punkt 39).

40 Dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 27.

57. EUIPO bygger en stor del av sitt överklagande⁴¹ på detta klargörande i rättspraxis. Jag anser emellertid inte att olika frågor bör likställas: a) Målet EUIPO/Grau Ferrer handlade om bevis om ett nationellt *varumärkes* förekomst och giltighet.⁴² b) I förevarande mål handlar det däremot om bevis om nationell *lagstiftning*, med de skillnader som det innebär.

58. Den nationella rätt som ska tillämpas vid genomförandet av förordning nr 207/2009 utgör i det här sammanhanget inte en *rent faktisk omständighet*, utan ska enligt artikel 65.2 i nämnda förordning underkastas en fullständig lagenlighetsprövning från tribunalen, åtminstone EUIPO:s enheters tolkning av den, och tribunalen har möjlighet att ex officio fastställa innehållet och tillämpningsvillkoren i den nationella rätten.⁴³ Jag ska strax återkomma till denna dubbla karaktär.

c) Nya eller kompletterande bevis

59. I sitt överklagande har EUIPO gjort gällande att för att kompletterande bevis om den nationella lagstiftningen ska beaktas, måste det först ha lagts fram andra bevis om denna lagstiftning i rätt tid. Så är enligt EUIPO inte fallet i förevarande mål, eftersom Group OOD gav in uppgifter om den bulgariska rätten först vid överklagandenämnden (och inte vid invändningsenheten, som är den föregående instansen).

60. Vad som utmärker ett *nytt* bevis,⁴⁴ i den mening som är av intresse här, är att det inte har något samband med någon annan handling som har getts in tidigare, och att det ges in för sent. Ett *kompletterande* bevis är däremot ett som tillkommer utöver andra bevis som tidigare getts in, i rätt tid.

61. Denna skillnad, samt rättsverkningarna av respektive beviskategori, ligger till grund för domstolens praxis: ”i de fall där det över huvud taget inte har ingetts någon bevisning för användningen av det berörda varumärket inom den frist som immaterialrättsmyndigheten har fastställt, ska denna myndighet avslå invändningen ex officio. När det däremot har getts in bevisning inom den frist som immaterialrättsmyndigheten har fastställt, är det även efter utgången av nämnda frist möjligt att ge in kompletterande bevisning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyrå, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkterna 28 och 30)”.⁴⁵

62. Innehållet i den nationella rätten kombinerar, i det här sammanhanget, faktiska omständigheter (det krävs att de åberopas och åtminstone ett indicium från den som åberopar dem) och rent rättsliga omständigheter (det ankommer på tribunalen och i förekommande fall på domstolen att pröva huruvida detta innehåll har blivit rätt eller fel tolkat av EUIPO:s enheter).

63. Just denna symbios kräver att EUIPO:s enheter intar en aktiv hållning för att utröna innebörden och räckvidden av de nationella bestämmelserna, om de har åberopats vid dessa enheter på ett sådant sätt att man kan tala om ett indicium. På grundval av detta åberopande, med ett minimum av skriftligt stöd, kan bevisning som senare ges in till överklagandenämnderna betecknas som kompletterande och inte ny.

41 I punkterna 48–53 i överklagandet.

42 Det framgår av punkt 10 i dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579).

43 Förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i målet EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2016:915), punkt 54 och där angiven rättspraxis.

44 I dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 27, slog domstolen fast att ”nya” bevis inte får ges in, efter att den i punkt 23 jämfört de tyska, spanska och engelska versionerna av regel 50 (där ”ytterligare” omständigheter och bevis nämns), med den franska (som hänvisar till ”nya eller kompletterande” bevis och omständigheter”).

45 Dom av den 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P; EU:C:2016:579), punkt 26.

64. Frågan är emellertid om någon av dessa beteckningar överensstämmer med bevis om den nationella rätten i en situation som den i förevarande mål, där båda parterna har samma nationalitet, omfattas av samma nationella rättsordning och har anhängiggjort en tvist vid EUIPO som de tidigare hade påbörjat i sitt hemland Bulgarien.

d) Tillämpning av tolkningsriktlinjer som föregått förevarande mål

65. I punkt 57 i den överklagade domen slog tribunalen fast att de hänvisningar till tre bestämmelser i bulgarisk lagstiftning som Group OOD inkommit med till överklagandenämnden inte är ny bevisning, utan ska anses utgöra en del av den bevisning som syftar till att styrka förvärv, fortsatt förekomst och omfattningen av skyddet för det icke registrerade bulgariska varumärke som åberopats i invändningen.⁴⁶

66. Vad beträffar den rättsliga kvalificeringen får domstolen i princip överpröva bedömningen av bevisens karaktär.⁴⁷ Här bör dock vissa preciseringar göras.

67. För det första bör punkt 27 i domen *Grau Ferrer* jämföras med punkt 26 i samma dom, av vilken framgår att målet handlade om bevis på *användningen*, och eftersom det inte hade ingetts någon sådan bevisning var EUIPO tvungen att avslå invändningen *ex officio*.⁴⁸ Invändaren hade i det målet inte ingett något bevis på förekomsten av det varumärke som delvis låg till grund för hans invändning till invändningsenheten. I förevarande mål har det däremot inte ifrågasatts om det finns bevis på användningen, bland annat i Bulgarien, av det icke registrerade motstående varumärket, oberoende av hur trovärdiga de är.

68. Under dessa förhållanden *kompletterade* den bevisning om bulgarisk rätt som åberopades vid överklagandenämnden, i rättsligt hänseende, förvärvet, den fortsatta förekomsten och (i synnerhet) omfattningen av skyddet för det icke registrerade varumärket, i enlighet med regel 19.2 d i genomförandeförordningen. Ur denna synvinkel gjorde tribunalen således inte fel då den betecknade bevisen som *kompletterande*.

69. För det andra följer det av punkt 35 i den överklagade domen att Group OOD inte hade lagt fram någon bevisning om den tillämpliga nationella lagstiftningen för invändningsenheten. Vid förhandlingen klargjordes det att de uttryckliga hänvisningarna till artikel 12.6 i den bulgariska varumärkeslagen gjordes först vid överklagandenämnden.⁴⁹

70. För det tredje går det emellertid inte att bortse från att såväl sökanden av det nya varumärket som Group OOD var bulgarer och företrädde av sakkunniga personer som kunde antas ha kännedom om den bulgariska lagstiftningen, bland annat rörande skydd av icke registrerade varumärken. Till skillnad från vad EUIPO har gjort gällande, uppkommer det i det fallet inte någon inskränkning av rätten till försvar eller någon sådan rättsosäkerhet som den pekat på.⁵⁰

46 I samma punkt i den domen hänvisade tribunalen dessutom till en annan passage (punkt 35) i den, i vilken de olika bevisen på det icke registrerade kännetecknets användning nämns.

47 Domstolens beslut av den 3 juni 2015, *The Sunrider Corporation/harmoniseringsbyrån* (C-142/14 P, EU:C:2015:371), punkt 56.

48 I själva domen hänvisas det till en annan dom av den 18 juli 2013, *New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyrån* (C-621/11 P, EU:C:2013:484), punkterna 28 och 30.

49 Det framgick vid förhandlingen att Group OOD vid invändningsenheten endast kryssade i rutan rörande den bulgariska rätten i det aktuella formuläret, utan att lämna några närmare uppgifter om vilka konkreta bestämmelser som åberopades. Detta förklarar såväl punkt 4 i invändningsenhetens beslut, där det anges att "*the table 'national law' annexed to the Guidelines could be helpful but would not relieve the opponent from filing proof of the respective national law*", som invändningsenhetens beslut, i vilket följande uttryckligen anges i tredje stycket i avsnittet "*The law governing the sign*": "*It is not sufficient to make a general reference to the national law, which is listed merely for information purposes in the Table with National Legislation' of the Office's Manual Concerning Opposition on Article 8(4) CTMR.*"

50 I punkt 71 i överklagandet anför EUIPO dessa två argument för att visa att det redan i invändningskedet kan krävas att invändaren ska lägga fram så omfattande bevisning som möjligt om den nationella rätt som denne åberopar.

71. Dessutom finns det inga uppgifter om att de två parterna vid invändningsenheten skulle ha ifrågasatt innehållet i den nationella rätt som var tillämplig på dem. Den som hade ansökt om registrering av det nya kännetecknet (Kosta Iliev), som är bulgarisk medborgare, hade försvarats av bulgariska advokater i de bulgariska domstolarna och åberopat bulgarisk rätt, innan han förde tvisten till EUIPO då han ansökte om registrering av ett EU-varumärke. Mot bakgrund av detta kunde Group OOD få uppfattningen att den bevisning som skulle ligga till grund för invändningen endast avsåg de relevanta *faktiska omständigheterna* (det vill säga användningen av det icke registrerade äldre kännetecknet i näringsverksamhet som inte bara var lokal) och inte den nationella *rätten*, vars innehåll inte tycktes ifrågasättas. Hur förhåller det sig då med EUIPO?

72. När det gäller den nationella lagstiftningen har EUIPO en egenartad ställning när den handlägger invändningsförfaranden enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Den bulgariska lagstiftning som Group OOD åberopade var den som angavs i den tabell över nationella lagstiftningar som EUIPO offentliggör i sina riktlinjer för prövning av EU-varumärken (närmare bestämt i kapitlet rörande framställningar om invändning som görs på grundval av den artikeln).⁵¹ Det är mot bakgrund av detta och av hur förbindelserna tidigare har sett ut mellan sökanden och invändaren, förståeligt att invändaren vid invändningsenheten inte kände sig tvingad att göra hänvisningar till nationella bestämmelser som var mer uttryckliga än dem som återfanns i de riktlinjerna.

73. Under dessa speciella förhållanden hade invändningsenheten utan svårighet kunnat uppmana invändaren att göra klargöranden rörande den nationella rätten, utan att för den skull åsidosätta principen om ett kontradiktoriskt förfarande, eftersom den andra parten senare hade kunnat framställa de argument rörande detta som denne fann lämpliga. Det fanns till exempel inget som hindrade att invändningsenheten gjorde en bevisupptagning i enlighet med artikel 78.1 i förordning nr 207/2009,⁵² om den hyste tvivel om tillämpligheten och tolkningen av den åberopade nationella rätten, för att på så sätt utöva sin kontrollbefogenhet, såsom tribunalen påpekade.⁵³

74. Avslutningsvis anser jag att om det skulle krävas att bevis om vart och ett av de fyra villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 ges in redan från början i invändningsförfarandet, vilket EUIPO tycks anse, skulle det innebära en alltför sträng formalism som strider mot syftet att förhindra registrering av varumärken som senare kan komma att ogiltigförklaras. Ett sådant krav skulle dessutom inskränka utrymmet för skönsmässig bedömning för att godta för sent ingiven bevisning till ett minimum, något som enligt domstolen själv utgör en "allmän regel".⁵⁴

75. Sammanfattningsvis anser jag att det fanns tillräckliga skäl för att anse att bevisningen rörande de tre bestämmelser i den bulgariska rätten som åberopades vid överklagandenämnden *kompletterade* de övriga bevis som getts in till invändningsenheten. Följaktligen kan jag inte se att tribunalen skulle ha gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning i den överklagade domen, med avseende på regel 50 i tillämpningsförförordningen. Tribunalen kunde tvärtom slå fast att hänvisningarna till den bulgariska rätten vid överklagandenämnden var kompletterande och inte nya.⁵⁵

76. På grundval av detta gjorde tribunalen inte heller sig skyldig till något felaktig rättstillämpning då den slog fast a) att "överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning inte ska användas restriktivt i fråga om möjligheten att beakta för sent åberopade omständigheter och bevis", ett konstaterande som EUIPO inte har vänt sig mot i överklagandet,⁵⁶ och b) att "det var ... fel av

51 Se, numera, EUIPO, Riktlinjer för prövning av EU-varumärken – del C – Invändning – avsnitt 4 – Rättigheter som föreskrivs i artikel 8.4 och 8.4a i Europeiska unionens varumärkesförordning [version av den 1.08.2016], s. 40.

52 Nu artikel 97 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 (EUT L 154, 2017, s. 1).

53 Punkt 81 i den överklagade domen.

54 Se punkt 53 i detta förslag till avgörande och där angiven rättspraxis.

55 Punkt 57 i den överklagade domen.

56 *Ibidem*, punkt 56.

överklagandenämnden att inte använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning och att på grundval av den motiveringen vägra beakta de hänvisningar till bulgarisk lagstiftning som åberopats vid nämnden. Härav följer att överklagandenämnden åsidosatte artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 och regel 50.1 tredje stycket i förordning nr 2868/95.”⁵⁷

77. Överklagandet bör således inte bifallas såvitt avser den första grunden.

B. Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 jämförd med regel 19.2 i genomförandeförordningen

1. Sammanfattning av parternas ståndpunkter

78. I den andra grunden för överklagandet gör EUIPO gällande att tribunalen i den överklagade domen åsidosatte regel 19.2 d i genomförandeförordningen, då den slog fast att det inte finns några formella krav rörande bevis om den nationella lagstiftningen. EUIPO anser vidare att respekten för rätten till försvar i tvåpartsförfaranden, kräver att en viss formalism iakttas.

79. Mot bakgrund av principen om ”formell överensstämmelse”, ska beviskraven för registrering av varumärken i regel 19.2 a ii i förordning nr 2868/95, tillämpas analogt på bevis om den nationella lagstiftning som ger rättsverkan åt icke registrerade varumärken.

80. Group OOD motsätter sig en sådan analog tillämpning och gör gällande att de fall som avses i såväl regel 19.2 a i genomförandeförordningen, som de som avses i de övriga delarna av den punkten, skiljer sig åt när det gäller vilken bevisning som krävs, beroende på vilken äldre subjektiv rättighet som åberopas vid invändningen. I denna regel fastställs inte en enda form av bevisning för de olika fallen (registrerat, sökt, välkänt, renommerat, icke registrerat och till och med på ett bedrägligt sätt registrerat nationellt varumärke).

81. Under alla förhållanden ålägger regel 19.2 d inte invändaren att överlämna en kopia av den officiella lydelsen, på originalspråket, av den åberopade nationella lagstiftningen till EUIPO. EUIPO har en befogenhet att kontrollera och granska den nationella lagstiftningen för att utröna dess exakta innehåll.

2. Bedömning av grunden för överklagandet

82. Så som EUIPO har formulerat den andra grunden för överklagandet anser jag inte att den är övertygande.

83. För det första delar jag Group OOD:s uppfattning när det gäller jämförelsen med den bevisning som krävs i fall med registrerade varumärken (regel 19.2 a ii i genomförandeförordningen). Lagstiftaren har anpassat de bevishandlingar som krävs till den subjektiva rätt som åberopas i varje enskilt fall.

84. För registrerade varumärken är det logiskt att den har föreskrivit att det ska företes sådana intyg, om registrering och dylikt, som i allmänhet utfärdas då de registreras, vilka är handlingar vars bevisvärde står utom allt tvivel. Det kan förutsättas att innehavaren av ett registrerat varumärke, om han är normalt omsorgsfull, förfogar över sådana intyg eller kan skaffa fram dem utan större svårigheter.

⁵⁷ *Ibidem*, punkt 61.

85. Det är lika logiskt att kräva sådana intyg om invändaren åberopar ett registrerat varumärke med renommé (regel 19.2 c) samt ”bevisning om att märket har renommé”. Det finns inga begränsningar för att med de medel som varje innehavare finner lämpliga, styrka detta påstådda renommé, vilket inte brukar framgå av officiella handlingar.

86. Samma logik ligger bakom den bevisning som krävs vid icke registrerade varumärken. Eftersom det på grund av märkenas karaktär saknas officiella uppgifter om dem i registren, är det begripligt att beskrivningen av de medel som krävs för att styrka deras användning och de rättigheter som är knutna till denna är vagare, just för att undvika stränga formkrav inom ett område där sådana inte kan finnas.

87. Vidare är den bevisning som en innehavare av ett icke registrerat kännetecken som invänder mot registrering av ett nytt varumärke ska förebbringa, främst knuten till den subjektiva rätt som han åberopar. Förvärv, fortsatt förekomst och omfattningen av skyddet för dessa icke registrerade varumärken, kan styrkas om deras innehavare har tillerkänts företrädesrätt för att använda kännetecknet och förbjuda användning av senare kännetecken, enligt nationella (eller i förekommande fall, dock inte här, unionsrättsliga) bestämmelser.

88. Att föreskriva en formalism när det gäller bevisningen där lagstiftaren avsiktligt har valt (enligt min uppfattning med rätta) att ge en viss frihet, skulle vara liktydigt med att omformulera innehållet i genomförandeförordningen på ett sätt som inte överensstämmer med unionslagstiftarens avsikt.

89. För det andra skulle hypotetiskt sett ett krav på att ge in en översättning av de nationella bestämmelser som åberopats i invändningen när motparten (det vill säga den som ansöker om varumärket) inte har förmåga att förstå dem, kunna godtas. Det räcker emellertid att erinra om att sökanden i förevarande mål, Kosta Iliev, också var bulgarisk medborgare och att det inte finns några uppgifter om att han inte skulle ha behärskat språket i den medlemsstaten.

90. För det tredje är det väldigt långsökt att hänvisa till den formella överensställningen på grundval av artikel 94 b i domstolens rättegångsregler, i vilken de nationella domstolarna uppmanas att förutom tolkningsfrågorna ange lydelsen av de nationella bestämmelser som kan vara tillämpliga och, i förekommande fall, relevant nationell rättspraxis. Dessa handlingar hjälper domstolen att bättre förstå den rättsliga fråga som den nationella domstolen ställer och denna vägledning är nödvändig för att domstolen med verkan *erga omnes* ska kunna meddela en dom där en rättsakt tolkas.

91. Det är uppenbart att det inte finns någon likhet med förfaranden för invändning mot registreringen av ett varumärke. I sådana förfaranden inges och åberopas bevis eller innehållet i den nationella rätten för att göra gällande en subjektiv rätt gentemot en motpart, inom ramen för ett administrativt tvåpartsförfarande vars utgång bara berör dessa parter. Det behöver knappast påpekas att domstolens funktion då den besvarar tolkningsfrågor inte kan likställas med den funktion som EUIPO:s enheter har.

92. Följaktligen kan jag inte se att tribunalen i den överklagade domen skulle ha åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, jämförd med regel 19.2 i genomförandeförordningen, då den slog fast, i synnerhet i punkterna 69, 70 och 81, att det inte finns några formella krav på hur innehållet i den nationella lagstiftningen ska bevisas.

93. Överklagandet bör således inte bifallas såvitt avser den andra grunden och eftersom så även är fallet med den första grunden, bör överklagandet ogillas i sin helhet.

94. I enlighet med artikel 138.1 i domstolens rättegångsregler ska EUIPO förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, eftersom EUIPO har tappat målet och Group OOD har yrkat det.

VI. Förslag till avgörande

95. Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att domstolen ska

- 1) ogilla överklagandet,
- 2) förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i detta mål.