



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 27 mars 2014*

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 52.2 c —
Ansökan om ogiltighetsförklaring grundad på en äldre upphovsrätt som erhållits enligt nationell rätt —
Harmoniseringsbyråns tillämpning av nationell rätt — Unionsdomstolens uppgift”

I mål C-530/12 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 21 november 2012,

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av P. Bullock och F. Mattina, båda i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket den andra parten är:

National Lottery Commission, London (Förenade kungariket), företrädd av R. Cardas, advocate, och B. Brandreth, barrister,

sökande i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna V. Skouris, domstolens ordförande och tillförordnad domare på första avdelningen, A. Borg Barthet, M. Berger (referent) och S. Rodin,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 18 september 2013,

och efter att den 28 november 2013 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom

- 1 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot harmoniseringsbyrån – Mediatek Italia och De Gregorio (återgivning av en hand) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom biföll tribunalen den talan som National Lottery Commission (nedan kallad NLC) hade väckt om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 9 juni 2010 (ärende R 1028/2009-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) i ett ogiltighetsförfarande mellan å ena sidan Mediatek Italia Srl och Giuseppe De Gregorio (nedan även kallade de som ansökt om ogiltighetsförklaring) och å andra sidan NLC.

Tillämpliga bestämmelser

Förordning (EG) nr 40/94

- 2 Artikel 52 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 14) (nedan kallad förordning nr 40/94), har rubriken "Relativa ogiltighetsgrunder". Artikel 52.2 har följande lydelse:

"Efter ansökan till [harmoniseringsbyrån] eller på grund av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt

...

c) upphovsrätt,

...

enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd."

- 3 Artikel 63 i nämnda förordning avser överklagande till Europeiska unionens domstol. I artikel 63.1 och 63.2 föreskrivs följande:

"1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

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."

- 4 I punkt 1 i artikel 74, med rubriken "Prövning av sakförhållandena på eget initiativ", i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

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

Förordning (EG) nr 207/2009

- 5 Förordning nr 40/94 har ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009.

- 6 Artiklarna 52, 63 och 74 i förordning nr 40/94 motsvaras av artiklarna 53, 65 respektive 76 i förordning nr 207/2009. Det har inte gjorts några ändringar i sak.

Förordning (EG) nr 2868/95

- 7 Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad genomförandeförordningen), innehåller bland annat bestämmelser om harmoniseringsbyråns handläggning av ärenden som rör upphävande eller ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärken.

- 8 Regel 37 i genomförandeförordningen har följande lydelse:

”En ansökan till [harmoniseringsbyrån] 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”.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

- 9 Den 2 oktober 2007 beviljades NLC:s ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av följande figurmärke (nedan kallat det omstridda varumärket):



- 10 Den 20 november 2007 ingav Mediatek Italia Srl och Giuseppe De Gregorio, med stöd av artikel 52.2 c

i förordning nr 40/94, en ansökan om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket till harmoniseringsbyrån. Grunden för ansökan var den äldre upphovsrätten som Giuseppe De Gregorio påstod sig inneha avseende följande figurkännetecken (nedan kallat "mano portafortuna"):



- 11 Genom beslut av den 16 juli 2009 biföll harmoniseringsbyråns annulleringsenhet denna ansökan med motiveringen att de som ansökt om ogiltighetsförklaring hade visat att det fanns ett upphovsrättsligt skydd enligt italiensk lagstiftning för ett märke som var näst intill identiskt med det omstridda varumärket och att det upphovsrättsliga skyddet var äldre än skyddet för det omstridda varumärket.
- 12 NLC överklagade detta beslut.
- 13 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom det omtvistade beslutet, på den grunden att samtliga villkor som uppställs i artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda.
- 14 Vad beträffar förekomsten av en upphovsrätt som skyddas enligt italiensk lagstiftning slog överklagandenämnden för det första fast att de som ansökt om ogiltighetsförklaring genom att förebringa en kopia av ett undertecknat avtal av den 16 september 1986 (nedan kallat 1986 års avtal) hade visat att ett verk hade skapats och att de innehade upphovsrätten till verket. Av avtalet framgår att en tredje man, som uppgav att han var upphovsmannen till "mano portafortuna", hade överlåtit rätten till mångfaldigande och ensamrätten att använda verket till en av dem som ansökt om ogiltighetsförklaring. Verket återgavs, tillsammans med andra teckningar, i en bilaga till avtalet.
- 15 För det andra ansåg överklagandenämnden att de anomalier som NLC hade framhållit – nämligen att det nämndes en längsta skyddstid för upphovsrätten på 70 år, trots att denna skyddstid inte infördes förrän år 1996, att poststämpelns datum motsvarade en söndag då postkontoren är stängda, och att det fanns en kvalitativ och begreppsmässig skillnad mellan teckningen av "mano portafortuna" och de övriga teckningar som var fogade till 1986 års avtal – inte var sådana att de föranledde misstankar om att avtalet utgjorde ett skenavtal. Överklagandenämnden preciserade att det visserligen följer av artikel 2702 i den italienska civillagen att ett undertecknat avtal anses utgöra ett fullgott bevis för att förklaringarna verkligen härrör från de personer som har undertecknat avtalet så länge inte talan väckts om fastställelse av att det är ett skenavtal. Av nämnda bestämmelses ordalydelse följde emellertid att överklagandenämnden var behörig att fritt pröva avtalets innehåll.
- 16 Överklagandenämnden fastställde, efter att ha prövat 1986 års avtal, att det föreligger en upphovsrätt som skyddas av italiensk lagstiftning.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

- 17 NLC väckte, genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 8 september 2010, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. Som första grund gjordes det gällande att artikel 53.2 c i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts, genom att överklagandenämnden hade slagit fast att de som ansökt om ogiltighetsförklaring hade visat att det förelåg en äldre upphovsrätt. Den andra grunden avsåg att överklagandenämnden hade gjort fel när den beslutade dels att inte inleda något muntligt förfarande, dels att förordna om förebringande av 1986 års avtal i original. Såvitt avser den tredje grunden gjorde NLC gällande att överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning av sin behörighet att pröva avtalets giltighet.
- 18 Tribunalen biföll talan genom den överklagade domen. Den slog fast att det fanns stöd för den första och den tredje grunden som NLC hade gjort gällande till stöd för sin talan.
- 19 Tribunalen erinrade för det första, i punkterna 14–21 i den överklagade domen, om vilka regler och principer som överklagandenämnden har att tillämpa vid prövningen av om det har visats att det föreligger en i nationell lagstiftning skyddad upphovsrätt. Med hänvisning till domstolens dom av den 5 juli 2011 i mål C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån (REU 2011, s. I-5853, punkterna 50–52), angav tribunalen i punkt 18 att det är sökanden som till harmoniseringsbyrån ska ge in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda för att ett förbud ska kunna meddelas mot användning av ett gemenskapsvarumärke med stöd av en äldre rättighet. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som styrker innehållet i den nationella lagstiftningen.
- 20 Vidare angav tribunalen i punkt 20 i den överklagade domen att det följer av tribunalens praxis att harmoniseringsbyrån på eget initiativ, på det sätt som den finner lämpligt, ska inhämta information avseende den berörda medlemsstatens rättsordning, om sådan information är nödvändig för att harmoniseringsbyrån 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. Tribunalen preciserade dessutom att det förhållandet att de faktiska omständigheter som kan ligga till grund för harmoniseringsbyråns bedömning är begränsade, inte utesluter att harmoniseringsbyrån utöver de sakförhållanden som parterna i ogiltighetsförfarandet uttryckligen har åberopat, också kan beakta notoriska fakta, det vill säga fakta som alla kan känna till eller som det går att få kännedom om med hjälp av allmänt tillgängliga källor.
- 21 Mot bakgrund av dessa principer fann tribunalen, i punkterna 23 och 24 i den överklagade domen, att överklagandenämnden förvisso hade gjort rätt när den utgick från de italienska rättsregler som bestämmer bevisvärdet av 1986 års avtal, men att det ankom på tribunalen att pröva huruvida överklagandenämnden hade gjort en riktig tolkning av relevant italiensk rätt när den drog slutsatsen att 1986 års avtal med stöd av artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen ska anses utgöra ett fullgott bevis för att förklaringarna verkligen härrör från de personer som har undertecknat avtalet, så länge inte talan väckts om fastställelse av att det är ett skenavtal.
- 22 Tribunalen analyserade i punkterna 25–32 i den överklagade domen de italienska bestämmelserna, bland andra artikel 2704 i den italienska civillagen, såsom Corte suprema di cassazione (Italiens högsta domstol) tolkat den i dom nr 13912 av den 14 juni 2007 (nedan kallad domen av den 14 juni 2007). Efter att i punkt 33 i den överklagade domen ha angett att det omtvistade beslutet inte innehåller någon hänvisning till den artikeln, slog tribunalen i punkt 35 i den överklagade domen fast att NLC, med tillämpning av Corte suprema di cassazione's praxis, kunde ha visat att 1986 års avtal i själva verket hade ingåtts ett annat datum än det som följde av poststämpeln utan att det hade varit nödvändigt att väcka talan om fastställelse av att det är ett skenavtal. Tribunalen drog därför, i

punkt 36 i samma dom, slutsatsen att överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning av den tillämpliga nationella lagstiftningen mot bakgrund av artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 och att den således hade missbedömt den exakta omfattningen av sin behörighet.

- 23 I punkt 40 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att nämnda felaktiga bedömning av den nationella lagstiftningen kan ha påverkat innehållet i det omtvistade beslutet. Tribunalen drog därför, i punkt 41 i samma dom, slutsatsen att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras, utan att det var nödvändigt att pröva NLC:s andra grund för talan.

Parternas yrkanden

- 24 Harmoniseringsbyrån har yrkat att den överklagade domen ska upphävas och att NLC ska ersätta rättegångskostnaderna.
- 25 NLC har yrkat att överklagandet ska ogillas.

Prövning av överklagandet

- 26 Harmoniseringsbyrån har till stöd för sitt överklagande åberopat tre grunder. Som första grund har det gjorts gällande att artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 och regel 37 i genomförandeförordningen har åsidosatts. Den andra grunden avser åsidosättande av den kontradiktoriska principen, genom att harmoniseringsbyråns rätt att yttra sig inte har iakttagits med avseende på domen av den 14 juni 2007. Såvitt avser den tredje grunden har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalens resonemang och slutsats är uppenbart inkonsekvent och har påverkats av en missuppfattning av de faktiska omständigheterna.

Den första grunden

Parternas argument

- 27 Harmoniseringsbyrån har som första grund, som består av två delgrunder, gjort gällande att tribunalen gjorde fel både när den lade artikel 2704 i den italienska civillagen till grund för sin dom (första delgrunden) och när den lade domen av den 14 juni 2007 till grund för samma dom (andra delgrunden). Dessa hade nämligen inte åberopats av parterna och omfattades därför inte av tvisten vid överklagandenämnden.
- 28 Harmoniseringsbyrån anser att det inte tydligt framgår av tribunalens resonemang huruvida denna anser att den tillämpliga nationella rätten utgör en rättsfråga eller ett notoriskt faktum och har därför framfört följande alternativa argument: För den händelse att tribunalen ansåg att tillämpningen av den nationella rätten är en rättsfråga, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen åsidosatte dels den princip som kommer till uttryck i regel 37 b iii) i genomförandeförordningen, enligt vilken det ankommer på den part som åberopar nationell rätt att förse harmoniseringsbyrån med information som gör det möjligt att slå fast vad lagstiftningen innehåller och varför den är tillämplig på det aktuella fallet, dels den lösning som domstolen valde i domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, av vilken det enligt harmoniseringsbyrån framgår att den nationella rätten är en sakfråga och att det ankommer på parterna att åberopa den och styrka uppgifter om denna rätt. För den händelse att tribunalen ansåg att tillämpningen av nationell rätt är en sakfråga, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att tribunalen saknade fog för att anse att den nationella lagstiftningen utgör ett "notoriskt faktum" som harmoniseringsbyrån på eget initiativ därför kan utreda och stödja sig på. Vidare ersatte tribunalen överklagandenämndens bedömning med sin egen och prövade omständigheter som överklagandenämnden inte hade tagit ställning till.

- 29 NLC har för det första genmält att regel 37 i genomförandeförordningen och domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån uteslutande avser den bevisbörda som åvilar den som ansöker om ogiltighetsförklaring och inte hänför sig till motparten, som befinner sig i en oförmånlig situation när ett beslut från harmoniseringsbyrån ifrågasätts mot bakgrund av ett påstående som grundar sig på en rättighet som motparten helt kan sakna kännedom om. Den bevisbörda som åvilar sökanden enligt nämnda regel 37 och domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån omfattar dessutom inte frågor som rör nationell processrätt.
- 30 Vidare har NLC gjort gällande att överklagandenämnden inte endast gjorde en bedömning av sakförhållandena utan faktiskt meddelade ett rättsligt beslut. En tolkning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 som innebär att överklagandenämnden uteslutande får pröva de relativa registreringshinder som åberopats av den som ansökt om ogiltighetsförklaring skulle strida mot tillämpningen av de grundläggande rättsprinciper som det åligger harmoniseringsbyrån att beakta, något som det erinras om i skäl 13 och artikel 83 i nämnda förordning.
- 31 Avslutningsvis har NLC påpekat att anledningen till överklagandenämndens felaktiga bedömning var att artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen, två artiklar som nämnden hade uppmärksammat på, tolkades felaktigt och att frågan om bevisvärdet av 1986 års avtal togs upp både i överklagandenämnden och i tribunalen. Även om man antar att tribunalen gjorde fel när den tog upp artikel 2704 i den italienska civillagen och därtill hörande rättspraxis till diskussion, påverkade detta fel enligt NLC följaktligen inte tribunalens slutsats, varför denna grund för överklagande ska anses sakna verkan.

Domstolens bedömning

- 32 Domstolen konstaterar inledningsvis att med hänsyn till den tidpunkt då det omstridda varumärket registrerades, nämligen den 2 oktober 2007, och den tidpunkt då de som ansökt om ogiltighetsförklaring ingav sin ansökan till harmoniseringsbyrån, nämligen den 20 november samma år, är det förordning nr 40/94 som är tillämplig med avseende på förevarande grund. Förordning nr 207/2009 var nämligen inte tillämplig vid nämnda tidpunkter (se, bland annat, dom av den 3 oktober 2013 i mål C-122/12 P, Rintisch mot harmoniseringsbyrån, punkt 2).
- 33 Den första grunden för överklagande avser i huvudsak de processrättsliga bestämmelser som reglerar tillämpningen av den nationella rätten inom ramen för dels en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke som ingetts till harmoniseringsbyrån, dels en talan som väckts vid tribunalen mot det beslut som meddelats med avseende på nämnda ansökan, när tvisten i enlighet med artikel 52.2 i förordning nr 40/94 grundar sig på en i nationell rätt skyddad äldre rättighet. Vid prövningen av huruvida överklagandet kan bifallas på denna grund, kommer domstolen inledningsvis att erinra om vad som ankommer på den som ansöker om ogiltighetsförklaring, på behöriga enheter vid harmoniseringsbyrån respektive på tribunalen.
- 34 Domstolen har slagit fast att den som ansöker om ogiltighetsförklaring enligt regel 37 i genomförandeförordningen ska ge in information till harmoniseringsbyrån som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda för att ett förbud ska kunna meddelas mot användning av ett gemenskapsvarumärke med stöd av en äldre rättighet. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som styrker innehållet i den nationella lagstiftningen (domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkt 50).
- 35 Vad beträffar de behöriga enheterna vid harmoniseringsbyrån har domstolen angett att det ankommer på dem att bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den åberopade nationella rättsregeln (domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkt 51).

- 36 Domstolen har beträffande tribunalens uppgift – med hänvisning till artikel 63.2 i förordning nr 40/94 där det anges i vilka fall det är möjligt att överklaga harmoniseringsbyråns överklagandenämnders beslut – angett att tribunalen är behörig att göra en fullständig lagenlighetsprövning av harmoniseringsbyråns bedömning av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den nationella lagstiftning som åberopats till skydd för sökandens äldre rättighet (domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkt 52).
- 37 Till skillnad från vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, följer det inte av punkterna 50–52 i domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån att en nationell rättsregel som har blivit tillämplig genom en sådan hänvisning som den i artikel 52.2 i förordning nr 40/94 ska anses utgöra en rent faktisk omständighet vars förekomst harmoniseringsbyrån och tribunalen ska konstatera endast på grundval av den bevisning som inkommit till dem.
- 38 Av nämnda punkter framgår däremot att domstolen har haft för avsikt att närmare ange i vilken omfattning tillämpningen av nationell rätt ska prövas, vid berörda enheter vid harmoniseringsbyrån och vid tribunalen, i en tvist som uppkommit till följd av en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke.
- 39 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som domstolen ska pröva huruvida harmoniseringsbyrån och tribunalen, i en sådan processrättslig kontext, är skyldiga att noga begränsa sin prövning till de handlingar som sökanden har förebringat i syfte att styrka innehållet i den tillämpliga nationella rätten eller om de fyller en kontrollfunktion såvitt avser de åberopade bestämmelsernas relevans, vilket i förekommande fall inbegriper att de på eget initiativ ska inhämta information om tillämpningsvillkoren och de åberopade nationella rättsreglernas räckvidd.
- 40 Domstolen framhåller härvid att harmoniseringsbyråns och tribunalens prövning ska göras mot bakgrund av kravet, som generaladvokaten har erinrat om i punkt 91 i sitt förslag till avgörande, att säkerställa den ändamålsenliga verkan av förordning nr 40/94, som är skydd av gemenskapsvarumärken.
- 41 Med detta synsätt ska harmoniseringsbyrån och tribunalen ges rätt att – så snart som tillämpning av nationell rätt kan medföra ogiltighetsförklaring av ett i vederbörlig ordning registrerat gemenskapsvarumärke – innan ansökan om ogiltighetsförklaring bifalls pröva de uppgifter som sökanden, i enlighet med vad som ankommer på denne, inkommit med för att styrka innehållet i nämnda nationella rätt.
- 42 Den prövning som görs av behöriga enheter vid harmoniseringsbyrån och tribunalen ska även vara förenlig med de krav som följer av deras uppgift i tvister rörande gemenskapsvarumärken.
- 43 När behöriga enheter vid harmoniseringsbyrån i ett första skede har att pröva en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke som grundas på en i nationell rätt föreskriven äldre rättighet, kan deras beslut leda till att innehavaren av varumärket fråntas en rättighet som den redan tillerkänts. Ett sådant besluts räckvidd innebär med nödvändighet att den enhet som antar beslutet måste ha en vidare funktion än att bara godta den nationella rätten såsom den beskrivits av den som ansökt om ogiltighetsförklaring.
- 44 Vad beträffar den domstolsprövning som i ett andra skede görs av tribunalen, framhåller domstolen att den prövningen, såsom generaladvokaten har angett i punkt 92 i sitt förslag till avgörande, ska uppfylla de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd. I den mån som tillämpning av nationell rätt, i den aktuella processuella kontexten, kan medföra att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke fråntas sin rättighet, är det viktigt att tribunalen inte fråntas den reella möjligheten att göra en domstolsprövning med anledning av eventuella brister i de handlingar som förebringats för att styrka

innehållet i tillämplig nationell rätt. Tribunalen ska med andra ord ges rätt att pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de rättsregler som den som ansökt om ogiltighetsförklaring åberopat och inte endast med beaktande av de handlingar som förebringats.

- 45 Följaktligen gjorde tribunalen sig inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 20 i den överklagade domen fann att ”i fall där harmoniseringsbyrån 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 harmoniseringsbyrån på eget initiativ, på det sätt som den finner lämpligt, inhämta information avseende den berörda medlemsstatens rättsordning, om sådan information är nödvändig för att harmoniseringsbyrån 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.”
- 46 I förevarande fall angav tribunalen i punkt 24 i den överklagade domen att harmoniseringsbyrån hade tillämpat artiklarna 2702 och 2703 i den italienska civillagen vid bedömningen av 1986 års avtals bevisvärde. Därefter beaktade den i punkterna 27–32 i samma dom även artikel 2704 i samma lag, avseende att den tidpunkt som anges i ett undertecknat avtal gäller, samt nationell rättspraxis om tolkningen och tillämpningen av sistnämnda artikel. Därigenom överskred inte tribunalen sin behörighet att på eget initiativ inhämta information i syfte att pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de rättsregler som den som ansökt om ogiltighetsförklaring anfört till styrkande av bevisvärdet hos det avtal som nämnda sökande lade till grund för sin äldre rätt till det omstridda varumärket.
- 47 Av det anförda följer att överklagandet varken kan bifallas såvitt avser den första grundens första del eller den första grundens andra del.

Den andra grunden

Parternas argument

- 48 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till den allmänna unionsrättsliga princip som innebär att de personer som ett beslut av en myndighet är riktat till ska ges tillfälle att på ett ändamålsenligt sätt framföra sina synpunkter, om beslutet märkbart påverkar deras intressen och har gjort gällande följande. I förevarande fall anser harmoniseringsbyrån att den inte gavs den möjligheten med avseende på domen av den 14 juni 2007, vilket inte åberopades av parterna under det administrativa förfarandet och därmed inte var föremål för tvisten vid överklagandenämnden. Enligt harmoniseringsbyrån skulle tribunalens resonemang och slutsats ha blivit annorlunda om harmoniseringsbyrån hade fått denna möjlighet.
- 49 Harmoniseringsbyrån har därav dragit slutsatsen att tribunalen åsidosatte dess rätt att yttra sig.
- 50 NLC har genmält att den rättsfråga för vilken Corte suprema di cassazione praxis är relevant faktiskt togs upp före den muntliga förhandlingen, eftersom tribunalen genom skrivelse av den 7 februari 2012 med stöd av artikel 64 i sina rättegångsregler anmodade harmoniseringsbyrån att besvara frågor om tillämpningsområdet för artikel 2704 i den italienska civillagen. Enligt NLC gavs harmoniseringsbyrån således möjlighet att yttra sig i denna fråga, såväl skriftligen som under förhandlingen. NLC har i samband med detta gjort gällande att man inte med framgång kan hävda att rätten till försvar åsidosatts varje gång som det i ett domstolsavgörande hänvisas till ett tidigare avgörande som parterna inte i förväg har underrättats om och som är relevant eller potentiellt relevant.

- 51 NLC har tillagt att om tribunalen skulle anses ha gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte ge harmoniseringsbyrån möjlighet att yttra sig med avseende på den nationella rättspraxis som NLC har åberopat, har denna felaktiga rättstillämpning under alla omständigheter inte haft någon inverkan på utgången i målet.

Domstolens bedömning

- 52 Rätten till en rättvis rättegång är en grundläggande unionsrättslig princip som följer av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
- 53 För att de krav som är knutna till rätten till en rättvis rättegång ska vara uppfyllda ska unionsdomstolarna se till att den kontradiktoriska principen iakttas vid förfaranden inför dem, och de ska själva iakttä densamma. Nämda princip är tillämplig på alla förfaranden som kan utmynna i ett beslut från en unionsinstitution, som på ett märkbart sätt påverkar en persons intressen (dom av den 2 december 2009 i mål C-89/08 P, kommissionen mot Irland m.fl., REU 2009, s. I-11245, punkterna 51 och 53, och av den 17 december 2009 i mål C-197/09 RX-II, Omprövning M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (Emea), REU 2009, s. I-12033, punkterna 41 och 42).
- 54 Den kontradiktoriska principen innebär inte endast att varje part i en tvist har rätt att få ta del av de handlingar och yttranden som motparten ingett till rätten och att yttra sig däröver. Därutöver innebär nämnda princip att parterna har rätt att ta del av de omständigheter som rätten prövar ex officio och som rätten har för avsikt att grunda sitt avgörande på, samt att yttra sig däröver. För att de krav som har samband med rätten till en rättvis rättegång ska vara uppfyllda, ska parterna kunna få kännedom om och ha möjlighet att i ett kontradiktoriskt förfarande diskutera både de faktiska och de rättsliga omständigheter som är avgörande för målets utgång (domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Irland m.fl., punkterna 55 och 56, och av den 21 februari 2013 i mål C-472/11, Banif Plus Bank, punkt 30).
- 55 I förevarande fall nämndes domen av den 14 juni 2007 varken under förfarandet vid harmoniseringsbyrån eller i de inlagor som ingetts till tribunalen. Däremot omnämnde tribunalen densamma på eget initiativ efter det att det skriftliga förfarandet hade avslutats.
- 56 Det ska således prövas huruvida parterna i förevarande fall gavs möjlighet att under förfarandet vid tribunalen yttra sig med avseende på nämnda dom.
- 57 Det framgår av de skrivelser som tribunalen skickade till parterna den 7 februari 2012 och de frågor som hade bifogats dessa skrivelser att parterna visserligen bereddes möjlighet att framföra sina synpunkter beträffande bestämmelserna i artikel 2704 i den italienska civillagen men att de däremot inte gavs tillfälle att yttra sig med avseende på domen av den 14 juni 2007, vilken inte alls nämndes i dessa skrivelser.
- 58 Såsom generaladvokaten har angett i punkt 117 i sitt förslag till avgörande, framgår det tydligt av punkterna 32, 35, 36, 39 och 40 i den överklagade domen att innehållet i domen av den 14 juni 2007 var avgörande för tribunalens resonemang. Det var konstaterandet att överklagandenämnden inte hade beaktat denna dom – enligt vilken bevis för att en poststämpels datum inte är korrekt kan läggas fram utan att talan behöver väckas om att det är fråga om ett skenavtal – som föranledde tribunalen att dra slutsatsen att överklagandenämnden hade kunnat fästa större avseende vid de anomalier som NLC hade åberopat och att det omtvistade beslutet därför skulle ogiltigförklaras.
- 59 Av det ovan anförda följer att tribunalen åsidosatte den kontradiktoriska principen som följer av de krav som är knutna till rätten till en rättvis rättegång.

- 60 Följaktligen kan överklagandet bifallas på den andra grund för överklagandet som harmoniseringsbyrån har anfört.

Den tredje grunden

- 61 Eftersom tribunalen gjorde sig skyldig till ett förfarandefel vid tillämpningen av praxis från Corte suprema di cassazione avseende artikel 2704 i den italienska civillagen, saknas det i detta skede av förfarandet anledning att pröva harmoniseringsbyråns tredje grund som avser att det resonemang som tribunalen fört med stöd av nämnda rättspraxis är uppenbart inkonsekvent och att det påverkats av en missuppfattning av de faktiska omständigheterna.
- 62 Av det ovan anförda följer att den överklagade domen ska upphävas.

Talan vid tribunalen

- 63 Om tribunalens avgörande upphävs får domstolen, enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, antingen själv slutligt avgöra målet, om det är färdigt för avgörande, eller återförvisa det till tribunalen för avgörande.
- 64 I förevarande fall anser domstolen att målet inte är färdigt för avgörande, eftersom parterna i förväg ska ges möjlighet att i ett kontradiktoriskt förfarande yttra sig över vissa av de uppgifter om nationell rätt som tribunalen på eget initiativ inhämtat.
- 65 Målet ska således återförvisas till tribunalen för ny prövning i sak.

Rättegångskostnade

- 66 Eftersom målet återförvisas till tribunalen ska frågan om rättegångskostnader avseende detta överklagande anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Europeiska unionens tribunals dom av den 13 september 2012 i mål T-404/10, National Lottery Commission mot harmoniseringsbyrån – Mediatek Italia och De Gregorio (Återgivning av en hand) upphävs.**
- 2) **Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal för ny prövning i sak.**
- 3) **Frågan om rättegångskostnader anstår.**

Underskrifter