Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 5 april 2017 [1]

”Överklagande — EU-varumärke — Ogiltighetsförfarande — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.4 — Artikel 65.1 och 65.2 — Ordmärket LAGUIOLE — Ansökan om ogiltighetsförklaring på grund av ett äldre nationellt varumärke — EUIPO:s tillämpning av nationell rätt — Unionsdomstolens uppgift”

I mål C-598/14 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 22 december 2014,

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Gilbert Szajner, Saint-Maur-des-Fossés (Frankrike), företrädd av A. Sam-Simenot, avocate,

klagande i första instans

Forge de Laguiole SARL, Laguiole (Frankrike), företrädd av F. Fajgenbaum, avocate,

intervenient i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič samt domarna A. Prechal (referent), A. Rosas, C. Toader och E. Jarašiūnas,

generaladvokat: J. Kokott,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 1 december 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

1 — Rättegångsspråk: franska.

Dom

1 Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 21 oktober 2014, Szajner/harmoniseringsbyrån – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogiltigförklarade tribunalen delvis det beslut som första överklagandenämnden vid EUIPO hade meddelat den 1 juni 2011 (ärende R 181/2007–1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Forge de Laguiole SARL och Gilbert Szajner (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Förordning (EG) nr 207/2009

2 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), kodifierades genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Artiklarna 8, 52 och 63 i förordning nr 40/94 motsvaras av artiklarna 8, 53 och 65 i förordning nr 207/2009. Det har inte gjorts några ändringar i sak.

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

”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 [unions]lagstiftning 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.”

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

”Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål 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.”

5 I artikel 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009 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 [FEU-]fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.”

Tillämpningsförordningen

6 Regel 37 b iii i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) (nedan kallad genomförandeförordningen) har följande lydelse:

”En ansökan till [immaterialrättsmyndigheten] om hävning eller ogiltigförklaring … skall innehålla följande:

…

b) Beträffande grunderna för ansökan

…

iii) vid en ansökan i enlighet med artikel [53] i [förordning nr 207/2009], information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och information som visar att sökanden är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel [53] i [förordning nr 207/2009] eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten.”

Fransk rätt

7 Artikel L. 711-4 i code de la propriété intellectuelle (den franska immaterialrättslagen) (nedan kallad CPI) har följande lydelse:

”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,

…”

8 I artikel L. 714–3 CPI föreskrivs följande:

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

…

Endast innehavaren av en äldre rättighet har rätt att väcka talan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel L. 711–4. Talan kan emellertid inte upptas till sakprövning om ansökan om registrering av varumärket gjordes i god tro och innehavaren av den äldre rättigheten har godtagit användningen av varumärket under fem år.

Beslutet om ogiltighetsförklaring har absolut verkan.”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

9 Tribunalen sammanfattade bakgrunden till tvisten på följande sätt:

”1 … Gilbert Szajner är innehavare av [EU-]ordmärket LAGUIOLE. Ansökan om registrering av nämnda varumärke ingavs den 20 november 2001 och det registrerades den 17 januari 2005 av [EUIPO] i enlighet med … förordning [nr 40/94, kodifierad genom förordning nr 207/2009].

2 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, …

…

3 Den 22 juli 2005 … ingav … Forge de Laguiole SARL 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).

4 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på firman Forge de Laguiole som [detta bolag] 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 SARL] ger den firman, som inte endast har lokal räckvidd, enligt fransk rätt [bolaget] rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

5 Ansökan om delvis ogiltighetsförklaring avsåg samtliga varor och tjänster som angetts ovan i punkt 2.

6 Genom beslut av den 27 november 2006 avslog annulleringsenheten [vid EUIPO] ansökan om ogiltighetsförklaring.

7 Den 25 januari 2007 överklagade [Forge de Laguiole SARL] annulleringsenhetens beslut vid [EUIPO] enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

8 Genom [det omtvistade beslutet] 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. Samma överklagandenämnd avslog överklagandet med avseende på tjänster i klass 38.

9 Överklagandenämnden fann närmare bestämt att en firma enligt fransk rätt i princip är skyddad med avseende på all verksamhet som omfattas av dess verksamhetsföremål. Skyddet omfattar emellertid endast verksamhet som verkligen och konkret bedrivs om verksamhetsföremålet är vagt uttryckt eller den verksamhet som bedrivits inte omfattas av verksamhetsföremålet. Enligt överklagandenämnden var verksamhetsföremålet [för Forge de Laguiole SARL] i förevarande fall dock tillräckligt precist såvitt avser ’tillverkning och försäljning av alla slags knivsmidesvaror och ciseleringsrelaterade varor’. Överklagandenämnden tillade att även om beskrivningen av verksamhetsföremålet ’tillverkning och försäljning av presentartiklar och souvenirer – varor för dukning och servering’ ansågs vara vag, var det riktigt att Forge de Laguiole SARL:s firma åtnjöt skydd, åtminstone på de områden där företaget verkligen hade bedrivit sin verksamhet innan ansökan om registrering av varumärket LAGUIOLE ingavs.

10 Överklagandenämnden bedömde att [Forge de Laguiole SARL] hade visat att den hade bedrivit affärsverksamhet innan ansökan om registrering av varumärket LAGUIOLE ingavs med avseende på ’varor för dukning och servering’, ’heminredningsvaror’, vinrelaterade varor, ciseleringsrelaterade

varor, varor för rökare, golfspelare, jägare och fritidsartiklar samt andra tillbehör. Däremot ansågs [Forge de Laguiole SARL] inte ha visat att verksamhet bedrivits med avseende på lyx- och resevaror, vilka för övrigt inte omfattas av verksamhetsföremålet. Överklagandenämnden fann slutligen att samtliga varor som nämnda varumärke avser, med undantag för telekommunikationstjänster i klass 38, omfattas av [Forge de Laguiole SARL:s] verksamhetsområden eller rör näraliggande verksamhetsområden.

…”

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

10 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 8 augusti 2011 väckte Gilbert Szajner talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, och gjorde som enda grund gällande att det skett ett åsidosättande av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning.

11 Tribunalen biföll talan på denna grund och ogiltigförklarade det omtvistade beslutet i den mån EUIPO:s överklagandenämnd hade funnit att det fanns en förväxlingsrisk mellan firman ”Forge de Laguiole” och varumärket LAGUIOLE för andra produkter än de som motsvarade den verksamhet som faktiskt bedrevs under nämnda firma vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket lämnades in. Tribunalen ogillade talan i övrigt.

12 Tribunalen ansåg särskilt, i punkterna 23–25 av den överklagade domen, att domen från Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike) av den 10 juli 2012 (nr 08–12.010) (nedan kallad domen av den 10 juli 2012), som åberopades av Gilbert Szajner som bevisning för första gången under det muntliga förfarandet, kunde göras gällande i målet, eftersom EUIPO:s tillämpning av artikel L. 711–4 CPI kan prövas av tribunalen mot bakgrund av en nationell dom som meddelats efter det att EUIPO meddelade sitt beslut och som en part åberopat.

13 I detta hänseende fann tribunalen, i punkterna 43–50 i den överklagade domen, att firman endast åtnjuter skydd för ”den verksamhet som företaget faktiskt bedriver och inte för den som anges i dess bolagsordning”, såsom Cour de cassation (Högsta domstolen) fastställde i sin dom av den 10 juli 2012. Enligt tribunalen är denna dom tillämplig i samband med tvister om tillämpningen av artikel L. 711–4 CPI, även om domen meddelades i ett annat sammanhang. Tribunalen påpekade att det saknar betydelse att denna dom antogs efter det omtvistade beslutet, eftersom den endast innebär ett ”klargörande av en omstridd juridisk fråga” och ny rättspraxis, i vilket fall som helst, tillämpas retroaktivt på befintliga situationer.

14 Tribunalen fann, i punkt 51 i den överklagade domen, att skyddet av firman ”Forge de Laguiole” uteslutande omfattade den verksamhet som faktiskt bedrevs under denna firma vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det omtvistade varumärket ingavs den 20 november 2001.

15 I punkt 78 i den domen fann tribunalen att det enligt fransk rättspraxis, vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling, ska göras en bedömning mot bakgrund av flera olika faktorer såsom hur lika (i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende) de aktuella kännetecknen är, i vilken utsträckning de ekonomiska sektorer som kännetecknen omfattar liknar varandra och hur hög särskiljningsförmåga det äldre kännetecknet har.

16 Mot bakgrund av den höga grad av likhet mellan å ena sidan de motstående kännetecknen och å andra sidan parternas produkter och verksamhetsområden, konstaterade tribunalen, i punkt 166 i den överklagade domen, att det fanns en risk för förväxling för ”[h]anddrivna verktyg och handredskap; skedar; sågar, rakapparater, rakhyvlar, rakknivar, rakblad; raketuier; filar och nageltänger, nagelklippare; manikyrset” i klass 8, ”pappersknivar” i klass 16, ”korkskruvar; flasköppnare” och

”rakborstar, sminkväskor” i klass 21, och ”cigarrsnoppare” och ”piprensare” i klass 34. Tribunalen ogiltigförklarade det beslut som EUIPO:s överklagandenämnd meddelat, i den mån överklagandenämnden slagit fast att det fanns en sådan risk för andra varor.

Parternas yrkanden

17 EUIPO har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta Gilbert Szajner att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Forge de Laguiole SARL (nedan kallat Forge de Laguiole) har yrkat att domstolen ska bifalla EUIPO:s yrkanden i överklagandet i deras helhet.

19 Gilbert Szajner har yrkat att domstolen ska

— avvisa EUIPO:s och Forge de Laguioles samtliga yrkanden och grunder,

— i andra hand, fastställa att dessa är ogrundade,

— avslå överklagandet,

— förordna att det saknas anledning att upphäva den överklagade domen, och

— förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

20 EUIPO har åberopat två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 och den andra ett åsidosättande av artikel 8.4 i samma förordning, jämförd med artikel L. 711–4 CPI.

21 Gilbert Szajner har i första hand gjort gällande att EUIPO:s överklagande och Forge de Laguioles yrkanden ska avvisas. Han har i andra hand gjort gällande att talan ska ogillas eftersom det saknas fog för de grunder som åberopats till stöd för överklagandet.

Upptagande till prövning

22 Gilbert Szajner har yrkat att överklagandet ska avvisas, eftersom EUIPO saknar talerätt. I synnerhet strider den dubbla ställningen som domare och klagande i detta överklagande uppenbart mot principen om domstolarnas oberoende, opartiskhet och neutralitet, principen om berättigade förväntningar och, följaktligen, mot rätten till en rättvis rättegång. Överklagandet kan, enligt Gilbert Szajner, under alla omständigheter, inte tas upp till prövning, dels eftersom den överklagade domen inte direkt påverkar EUIPO:s intressen, dels för att de grunder EUIPO åberopat angående domen av den 10 juli 2012 medför en ändring av talan.

23 Domstolen erinrar i detta hänseende, för det första, om att en talan som väcks vid tribunalen mot ett beslut av en av EUIPO:s överklagandenämnder, enligt artikel 172 i tribunalens rättegångsregler, förs mot EUIPO, i egenskap av motpart. I artikel 56 andra stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol föreskrivs dessutom att varje part som helt eller delvis inte har vunnit bifall till sin talan har rätt att överklaga. Andra intervenienter än medlemsstaterna och unionens institutioner får emellertid endast överklaga om tribunalens beslut påverkar dem direkt.

24 Eftersom EUIPO i förevarande fall hade ställning som part och inte som intervenient i första instans och EUIPO:s delvis inte vunnit bifall till sin talan, är det obestridligt att EUIPO har talerätt och ett berättigat intresse av att få saken prövad, utan att EUIPO på något sätt behöver visa att tribunalens avgörande påverkar myndigheten direkt.

25 Det följer vidare av ovanstående att EUIPO, tvärtemot vad Gilbert Szajner gjort gällande, inte på något sätt kan anses ha en ”dubbel ställning som domare och part”.

26 Domstolen erinrar, för det andra, såsom anges i punkt 9 i denna dom, om att tolkningen av fransk rätt behandlades i tvisten mellan parterna redan i samband med förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd. Det argument som åberopats av EUIPO angående domen av den 10 juli 2012 innebär följaktligen inte att den sak som parterna tvistade om vid förfarandet vid EUIPO utvidgats.

27 Gilbert Szajners yrkande om avvisning av EUIPO:s överklagande kan därför inte godtas.

Huruvida Forge de Laguioles yrkanden kan tas upp till prövning

28 Gilbert Szajner har gjort gällande att Forge de Laguioles yrkanden ska avvisas, eftersom dessa, tvärtemot vad som föreskrivs i artikel 174 i domstolens rättegångsregler, inte endast avser att EUIPO:s överklagande helt eller delvis ska bifallas, avvisas eller ogillas, utan även syftar till att den överklagade domen ska upphävas och därför i själva verket utgör ett anslutningsöverklagande, vilket, enligt artikel 176 i rättegångsreglerna, borde ha ingetts genom en separat handling.

29 Det framgår emellertid klart av Forge de Laguioles svarsinlaga att detta bolag stödjer EUIPO:s yrkanden och att bolaget således har yrkat att överklagandet ska bifallas.

30 Gilbert Szajners yrkande om avvisning av Forge de Laguioles yrkanden kan således inte heller godtas.

Den första grunden för överklagandet: Åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009

Parternas argument

31 Genom sin första grund har EUIPO, med stöd av Forge de Laguiole, gjort gällande att tribunalen missuppfattat omfattningen av sin prövning av lagenligheten av EUIPO:s överklagandenämnds beslut, genom att tolka domen av den 10 juli 2012, trots att denna dom meddelades efter överklagandenämndens beslut.

32 EUIPO har i detta hänseende gjort gällande att franska domstolars rättspraxis, vid tidpunkten för det omtvistade beslutet, var bestämd genom Cour de cassations (Högsta domstolens) dom av den 21 maj 1996 (nr 94–16531) (nedan kallad domen av den 21 maj 1996). I denna dom beaktade Cour de cassation (Högsta domstolen), i samband med en talan om förbud mot att använda ett yngre varumärke, sökandens firma, utan att ta hänsyn till den verksamhet sökanden faktiskt bedrev. Även om tribunalen, i punkt 46 i den överklagade domen, med stöd av avgöranden som meddelats efter domen av den 21 maj 1996 av franska domstolar i lägre instanser, drog slutsatsen att rättspraxis hade utvecklats i motsatt riktning mot den som gjordes gällande av EUIPO:s överklagandenämnd, så angav tribunalen inte vilka avgöranden den avsåg och åsidosatte därför motiveringsskyldigheten.

33 Eftersom tribunalen, i punkt 50 i den överklagade domen, konstaterade att domen av den 10 juli 2012 ”som sådan [var] en ny omständighet”, borde lagenligheten av det omtvistade beslutet inte ha prövats med utgångspunkt i denna dom, som överklagandenämnden inte hade kunnat beakta.

34 Gilbert Szajner har gjort gällande att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 21–25 i den överklagade domen, fann att domen av den 10 juli 2012 skulle godtas som bevisning, i än högre grad eftersom denna dom hade varit föremål för en kontradiktorisk diskussion vid tribunalen.

Domstolens bedömning

35 När det gäller fördelningen av rollerna mellan den som ansökt om ogiltighetsförklaring, EUIPO:s behöriga instanser och tribunalen, erinrar domstolen, för det första, om att det i regel 37 i genomförandeförordningen föreskrivs att det åligger sökanden att lämna information som visar att sökanden under tillämplig nationell lag är berättigad att åberopa en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt. Enligt denna regel krävs det, för att användningen av ett EU-varumärke ska kunna förbjudas med stöd av en äldre rättighet, att sökanden till EUIPO ger in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda. Sökanden ska dessutom till EUIPO ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkterna 49 och 50, och dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 34).

36 Vad närmare gäller EUIPO:s skyldigheter, har domstolen, för det andra, funnit att det, om det ges in en ansökan om att ett EU-varumärke ska förklaras vara ogiltigt på grund av en äldre rättighet som är skyddad enligt en nationell rättsregel, i första hand ankommer på de behöriga enheterna vid EUIPO att bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den åberopade nationella rättsregeln (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 51, och dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 35). Eftersom det beslut som fattas av de behöriga enheterna vid EUIPO kan leda till att innehavaren av varumärket fråntas en rättighet som den redan tillerkänts, innebär ett sådant besluts räckvidd 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 (dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 43).

37 För det tredje är tribunalen, enligt artikel 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009, behörig att göra en fullständig lagenlighetsprövning av EUIPO:s bedömning av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den nationella lagstiftning som åberopats till skydd för sökandens äldre rättighet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52, och dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 36).

38 I den mån som tillämpning av nationell rätt, i den aktuella processuella kontexten, kan medföra att innehavaren av ett EU-varumärke fråntas sin rättighet, är det dessutom av vikt att tribunalen, trots eventuella brister i de handlingar som förebringats för att styrka innehållet i tillämplig nationell rätt, rent faktiskt kan företa en effektiv domstolsprövning. Tribunalen ska med andra ord ges rätt att pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de rättsregler som den som ansökt om ogiltighetsförklaring har åberopat, och detta inte endast med beaktande av de handlingar som förebringats. Den domstolsprövning som görs av tribunalen ska följaktligen uppfylla de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd (dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 44).

39 Det är slutligen av vikt att påpeka att EUIPO:s och tribunalens prövning ska göras mot bakgrund av kravet att säkerställa den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009, som är att skydda EU-varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 40).

40 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 49 i sitt förslag till avgörande skulle det förhållandet att tribunalen begränsade sig till att tillämpa den nationella rätten såsom den tolkats av de nationella domstolarna vid den tidpunkt då EUIPO:s överklagandenämnd meddelade sitt beslut kunna leda till en vägran att registrera, eller till en ogiltighetsförklaring av, ett EU-varumärke, även om det vid den tidpunkt då tribunalen meddelade sitt avgörande inte fanns någon grund för detta i den nationella bestämmelsen.

41 Ett sådant resultat skulle strida inte bara mot kravet att säkerställa den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009, som det erinrats om i punkt 39 ovan, utan även mot principen om ett effektivt domstolsskydd, genom att frånta tribunalen den reella möjligheten att på ett effektivt sätt företa den fullständiga lagenlighetsprövning som nämnts i punkterna 37 och 38 ovan.

42 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 den tidpunkt då tribunalen meddelar sitt avgörande. Tribunalen ska således även kunna beakta ett avgörande från en nationell domstol som meddelats efter det att EUIPO:s överklagandenämnd fattat sitt beslut.

43 Det är riktigt att beaktandet av ett avgörande från en nationell domstol som meddelats efter det att EUIPO:s överklagandenämnd fattat sitt beslut kan leda till att tribunalen tolkar en bestämmelse i nationell rätt på ett annat sätt än överklagandenämnden. Eftersom den domstolsprövning tribunalen gör av överklagandenämndens tolkning av nationell rätt är en fullständig lagenlighetsprövning, kan den omständigheten, som visat sig efter det att överklagandenämnden fattat sitt beslut, att detta beslut grundade sig på en felaktig tolkning av nationell rätt, såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 53 i sitt förslag till avgörande, inte utgöra hinder för att felet rättas till.

44 Denna slutsats påverkas inte av den rättspraxis, enligt vilken tribunalen, för det första, ska begränsa sig till att på grundval av den information som låg till grund för det beslut som fattades av EUIPO:s överklagandenämnd fatta det beslut som denna nämnd borde ha fattat, för det andra, endast kan ogiltigförklara eller ändra det överklagade beslutet om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av de ogiltighets- eller ändringsgrunder som avses i artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, och, för det tredje, inte kan ogiltigförklara eller ändra beslutet på grunder som framkommer först efter det att beslutet har meddelats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkterna 71 och 72, och dom av den 26 oktober 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, punkt 27 och där angiven rättspraxis).

45 Även om denna princip har en vidsträckt innebörd och bland annat förbjuder tribunalen att ogiltigförklara eller ändra det beslut som fattats av EUIPO:s överklagandenämnd, genom att beakta omständigheter som blivit kända först efter det att detta beslut fattades eller genom att tillämpa materiella bestämmelser som ännu inte var i kraft när beslutet antogs, så förbjuder den däremot inte tribunalen att, i mål som avser tillämpningen av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, beakta utvecklingen av rättspraxis vid de nationella domstolarna avseende den bestämmelse i nationell rätt som prövats av EUIPO:s överklagandenämnd. Denna bestämmelse i nationell rätt ingår nämligen i den information som lagts till grund för överklagandenämndens bedömning och tillämpningen av denna bestämmelse är, enligt artikel 65.2 i förordningen, underställd tribunalens fullständiga lagenlighetsprövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 36–38).

46 Enligt den kontradiktoriska principen, vilken ingår i rätten till en rättvis rättegång som följer av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, får tribunalen emellertid endast beakta ett avgörande från en nationell domstol som meddelats efter det att EUIPO:s överklagandenämnd fattat sitt beslut under förutsättning att parterna, liksom i förevarande mål, har haft möjlighet att yttra sig angående det relevanta nationella avgörandet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 52–54).

47 Domstolen konstaterar slutligen, när det gäller det påstådda åsidosättandet av motiveringsskyldigheten, att tribunalen, med avseende på de uppgifter om fransk rätt som den beaktade, i punkt 44 i den överklagade domen, vid bedömningen av domen av den 10 juli 2012, uteslutande grundade sig på denna doms ordalydelse.

48 Även om det är riktigt att tribunalen, i punkt 46 i den överklagade domen, konstaterade att man av rättspraxis från franska underinstanser före domen av den 10 juli 2012, även om den inte var enhetlig, kunde dra slutsatsen att firmaskyddet endast omfattar verksamhet som det berörda företaget faktiskt bedriver, så framgår det av punkterna 43–45 i den överklagade domen att tribunalen inte huvudsakligen grundade sin bedömning av det omtvistade beslutets lagenlighet på denna tidigare rättspraxis, utan på domen av den 10 juli 2012 och att tribunalen motiverat denna bedömning i tillräcklig omfattning.

49 Domstolen finner således att tribunalen inte kan anses ha åsidosatt sin skyldighet att motivera sina beslut.

50 Eftersom det förhållandet att tribunalen beaktade domen av den 10 juli 2012 inte utgör ett åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, kan överklagandet inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden för överklagandet: Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel L. 711–4 CPI

51 Den andra grunden för överklagandet består av två delar.

Den andra grundens första del, avseende att domen av den 10 juli 2012 tolkats på ett felaktigt sätt

– Parternas argument

52 Genom den andra grundens första del har EUIPO, med stöd av Forge de Laguiole, gjort gällande att tribunalen tolkat domen av den 10 juli 2012 på ett felaktigt sätt.

53 Tribunalen påpekade, i punkt 44 i den överklagade domen, att Cour de cassation (Högsta domstolen) inte hade tolkat artikel L. 711–4 CPI, samtidigt som den fann att det citat från den domen enligt vilket ”firman endast åtnjuter skydd för den verksamhet som företaget faktiskt bedriver och inte för den som anges i dess bolagsordning”, inte innehåller någon begränsning vare sig såvitt avser dess ordalydelse eller såvitt avser dess faktiska eller processuella sammanhang, som tyder på att det endast skulle vara tillämpligt på de särskilda omständigheterna i just det målet, och att det därför kunde tillämpas analogiskt för att tolka artikel L. 711–4 CPI. Tribunalen gav därmed domen av den 10 juli 2012 en räckvidd som den uppenbarligen inte har. Enligt EUIPO var syftet med detta citat endast att fastställa att det berörda bolaget ansökt om registrering av det aktuella varumärket i otillbörligt syfte, och inte att fastställa räckvidden för bolagets firmaskydd i förhållande till ett yngre varumärke. Enligt artikel L. 711–4 b CPI krävs det nämligen att det görs en ”förhandsbedömning” av förväxlingsrisken. Vid denna bedömning kan man bortse från de konkreta användningsvillkoren för de motstående kännetecknen,

inklusive den äldre firman, eftersom begränsningen av ett firmaskydd till att endast avse den verksamhet som faktiskt bedrivs inte uppstår om kännetecknen endast potentiellt är i konflikt med varandra.

54 Forge de Laguiole har tillagt att eftersom domen av den 10 juli 2012 innebar att talan ogillades, det vill säga att den dom som meddelades i andra instans fastställdes, så kan den inte, enligt fransk rätt, utgöra något prejudikat.

55 Gilbert Szajner har gjort gällande att EUIPO:s ståndpunkt, enligt vilken domen av den 10 juli 2012 endast rör sådana fall då en ansökan om registrering gjorts i otillbörligt syfte, strider såväl mot den rättspraxis som gällde innan denna dom meddelades som mot den tolkning som gjorts av domen i fransk doktrin, vilken är enig vad gäller domens räckvidd.

– Domstolens bedömning

56 Domstolen erinrar inledningsvis om att domstolen, när den i samband med ett överklagande prövar tribunalens bedömning av tillämplig nationell rätt, är behörig att pröva om tribunalen – mot bakgrund av de handlingar och andra uppgifter som ingetts till den – inte missuppfattat ordalydelsen i de aktuella nationella bestämmelserna eller i den nationella rättspraxis eller doktrin som rör dessa bestämmelser. Vidare är domstolen behörig att pröva om tribunalen – mot bakgrund av denna information – inte kom fram till slutsatser som uppenbarligen är oförenliga med innehållet däri. Slutligen är domstolen behörig att pröva om tribunalen inte – vid sin prövning av alla dessa omständigheter – tillmätte någon av dem, för att konstatera innehållet i den aktuella nationella lagstiftningen, en betydelse som den inte har i förhållande till de andra omständigheterna, såvida detta på ett uppenbart sätt framgår av handlingarna i målet (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 53).

57 Domstolen ska således pröva om EUIPO:s argumentation avser fel som tribunalen påstås ha begått vid sin bedömning av den aktuella nationella lagstiftningen och som kan omfattas av domstolens prövning i enlighet med vad som angetts i föregående punkt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 54).

58 I förevarande fall konstaterade tribunalen, i punkt 44 i den överklagade domen, att domen av den 10 juli 2012 inte avsåg en talan som väckts med stöd av artikel L. 711-4 CPI, utan avsåg en talan om ogiltighetsförklaring av ett varumärke på grund av att ansökan om registrering gjorts i otillbörligt syfte och en ansökan avseende illojal konkurrens.

59 I enlighet med vad tribunalen också konstaterade i samma punkt, finns det inte något i domen av den 10 juli 2012 som tyder på att Cour de cassation (Högsta domstolen) avsett att begränsa giltigheten av sin bedömning angående firmaskyddets räckvidd till de särskilda omständigheterna i just det målet. Tvärtom gjorde tribunalen denna bedömning i samband med att den underkände den första grunden för talan, som rörde ett åsidosättande av artikel L. 711–4 b CPI. EUIPO:s argument, att denna bedömning inte är relevant för tillämpningen av denna bestämmelse, kan således inte godtas.

60 EUIPO har vidare gjort gällande att Cour de cassation (Högsta domstolen) beaktade den verksamhet som faktiskt bedrevs av innehavaren av firman, när den prövade den andra grunden som åberopats vid den domstolen angående illojal konkurrens, vilket förutsätter att de berörda företagen befann sig i en faktisk konkurrenssituation.

61 Det framgår emellertid klart av lydelsen av domen av den 10 juli 2012 att den bedömning, enligt vilken ”firman endast åtnjuter skydd för den verksamhet som företaget faktiskt bedriver och inte för den som anges i dess bolagsordning”, gjordes i samband med att den första grunden för talan prövades, angående att ansökan om registrering i det mål som ledde till nämnda dom gjorts i otillbörligt syfte.

Det framgår även att Cour de cassation (Högsta domstolen) hänvisat till verksamhet som faktiskt bedrevs av det berörda företaget, såväl i samband med sina domskäl avseende denna första grund, som i sina domskäl avseende den andra grunden för talan, angående illojal konkurrens.

62 Mot bakgrund av detta är det inte uppenbart att tribunalen tolkat domen av den 10 juli 2012 på ett felaktigt sätt.

63 Denna bedömning kan inte påverkas av Forge de Laguioles argument enligt vilket denna dom inte är något ”prejudikat”. Mot bakgrund av de principer som styr domstolens prövning, i samband med ett överklagande, av tribunalens bedömning av tillämplig nationell rätt, som det redogjorts för i punkterna 56 och 57 ovan, och mot bakgrund av att det inte ankommer på domstolen att fastställa om nämnda dom utgör ett ”prejudikat”, räcker det att konstatera att tribunalen, när den beaktade denna dom, inte kan anses ha uppenbart missuppfattat dess betydelse.

64 Härav följer att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grundens första del.

Den andra grundens andra del: Huruvida tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den endast beaktade produkternas art för att fastställa Forge de Laguioles verksamhetsområden

– Parternas argument

65 Genom den andra grundens andra del har EUIPO, med stöd av Forge de Laguiole, invänt mot de kriterier tribunalen lagt till grund för att fastställa detta bolags verksamhetsområden. EUIPO har i detta hänseende gjort gällande att även om tribunalen, i punkt 32 i den överklagade domen, fann att svaret på frågan om och, i förekommande fall, i vilken omfattning Forge de Laguioles firma ger det bolaget rätt att förbjuda att Gilbert Szajner använder det yngre varumärket LAGUIOLE, uteslutande ska avgöras på grundval av fransk rätt, så definierade tribunalen firmaskyddets räckvidd genom att, i punkt 63 i den överklagade domen, uteslutande hänvisa till sin egen rättspraxis, närmare bestämt domen av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46). Tribunalen tillämpade denna dom, som rörde användningen av äldre varumärken, analogiskt för att tolka artikel 8.4 i förordning nr 40/94, som motsvaras av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

66 Tribunalen fastställde således verksamhetsområdena uteslutande mot bakgrund av kriteriet avseende produkternas art och gjorde sig därför skyldig till en felaktig rättstillämpning när den tolkade artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel L. 711–4 CPI. EUIPO har gjort gällande att om verksamhetsområdena hade fastställts enligt fransk rätt, skulle även ändamålet och användningsområdet för de varor som salufördes av innehavaren av den äldre firman ha beaktats.

67 Gilbert Szajner har gjort gällande att tribunalen gjorde rätt när den bedömde likheten mellan de aktuella produkterna på grundval av deras art, men även på grundval av deras ändamål och användningsområde.

– Domstolens bedömning

68 Domstolen påpekar inledningsvis, i likhet med vad generaladvokaten angett i punkt 78 i sitt förslag till avgörande, att tribunalen inte alls på ett generellt sätt tillämpade sin praxis analogt när den bedömde den verksamhet som Forge de Laguiole har bedrivit. Tribunalen hänvisade nämligen till sin praxis avseende användningen av äldre varumärken först i punkt 63 i den överklagade domen, för att förklara sin bedömning att saluföringen av gafflar inte kunde påvisa en verksamhet inom hela kategorin ”varor för dukning och servering”, utan endast inom kategorin ”bestick”.

69 Domstolen konstaterar vidare att tribunalen visserligen inte på förhand uttryckligen angav enligt vilka kriterier den verksamhet som faktiskt bedrevs av Forge de Laguiole skulle fastställas och att tribunalen, i punkt 81 i den överklagade domen, endast nämnt den rättspraxis från de franska domstolarna som parterna åberopat i samband med sin prövning av förväxlingsrisken.

70 Det framgår emellertid klart av den överklagade domen att tribunalen vid sin bedömning av denna verksamhet, i punkterna 54–74 i den domen, uttryckligen beaktade inte bara de aktuella produkternas art, utan även deras ändamål och användningsområde, den berörda kundkretsen och distributionssättet.

71 Av detta följer att EUIPO:s och Forge de Laguioles argumentation grundar sig på en felaktig tolkning av den överklagade domen.

72 Överklagandet kan därmed inte heller vinna bifall såvitt avser den andra grundens andra del.

73 Domstolen finner sammantaget att överklagandet saknar grund och därför ska ogillas.

Rättegångskostnader

74 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, 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.

75 Enligt artikel 184.4 i rättegångsreglerna ska Forge de Laguiole, intervenient i målet om överklagande, bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska ersätta rättegångskostnaderna.

3) Forge de Laguiole SARL ska bära sina rättegångskostnader.

Underskrifter