Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

25. marts 2015*

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket English pink — det ældre EF-ordmærke PINK LADY og de ældre EF-figurmærker Pink Lady — begrundelsespligt — pligt til at udvise omhu — afgørelse fra en EF-varemærkedomstol — ingen materiel retskraft«

I sag T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, Victoria (Australien),

Star Fruits Diffusion, Caderousse (Frankrig),

ved advokaterne T. de Haan og P. Péters,

sagsøgere,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

Carolus C. BVBA, Nieuwerkerken (Belgien),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 29. maj 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1215/2011-4) vedrørende en indsigelsessag mellem på den ene side Apple and Pear Australia Ltd og Star Fruits Diffusion og på den anden side Carolus C. BVBA,

har

RETTEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Prek (refererende dommer), og dommerne I. Labucka og V. Kreuschitz,

justitssekretær: fuldmægtig C. Heeren,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 23. juli 2013,

* Processprog: fransk.

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. november 2013,

under henvisning til afgørelsen af 13. januar 2014 om ikke at give tilladelse til, at der indgives replik,

efter retsmødet den 16. juli 2014, hvorunder der blevet stillet et spørgsmål til parterne,

og under henvisning til de skriftlige svar, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. juli og 31. juli 2014,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 13. oktober 2009 indgav Carolus C. BVBA en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var ordtegnet English pink.

3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 31 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter (ikke tilberedte eller forarbejdede) samt korn ikke indeholdt i andre klasser; levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 2010/014 af 25. januar 2010.

5 Den 20. april 2010 rejste sagsøgerne, Apple and Pear Australia Ltd og Star Fruits Diffusion, indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de i præmis 3 ovenfor nævnte varer.

6 Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

— EF-ordmærket PINK LADY, registreret den 27. februar 2003 under nr. 2042679, som omfatter varer i klasse 31, der svarer til følgende beskrivelse: »landbrugs- og havebrugsprodukter, herunder frugt, korn, planter og træer, især æbler og æbletræer«

— EF-figurmærke nr. 4186169, registreret den 15. december 2005, som er gengivet nedenfor, og som omfatter bl.a. varer i klasse 31, der svarer til følgende beskrivelse: »frisk frugt; æbler; frugttræer; æbletræer«:



— EF-figurmærke nr. 6335591, registreret den 30. juli 2008, som er gengivet nedenfor, og som omfatter varer i klasse 31, der svarer til følgende beskrivelse: »landbrugs- og havebrugsprodukter; herunder frugt, korn, planter og træer; især æbler og æbletræer«:



7 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

8 Ved afgørelse af 27. maj 2011 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen.

9 Den 7. juni 2011 indgav sagsøgerne en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009.

10 Ved dom af 28. juni 2012 i en sag om varemærkekrænkelse, som sagsøgerne havde anlagt på grundlag af ældre EF-ord- og -figurmærker og Benelux-varemærke nr. 559177, annullerede Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgien) som EF-varemærkedomstol Benelux-varemærket ENGLISH PINK og forbød Carolus C. at bruge det nævnte varemærke i Den Europæiske Union. Den 4. juli 2012 fremsendte sagsøgerne den nævnte dom til Harmoniseringskontoret. Ved skrivelse af 29. august 2012 informerede sagsøgerne Harmoniseringskontoret om, at Carolus C. havde givet afkald på anke af dommen, og at denne således var blevet endelig.

11 Ved afgørelse af 29. maj 2013 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen.

12 Appelkammeret analyserede indsigelsen, for så vidt som denne var støttet på det ældre ordmærke. Hvad indledningsvis angik sammenligningen af varerne fremhævede appelkammeret, at de varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, i vidt omfang var identiske. Derefter anførte appelkammeret, at de nævnte varemærker var forskellige på det visuelle plan. Det fremhævede, at ordbestanddelene mere eller mindre havde den samme længde og den samme »fremstående«, at den fælles ordbestanddel »pink« var placeret forskelligt i de omtvistede tegn, og at der ikke var nogen af de to bestanddele, som de var sammensat af, der var mere dominerende end den anden. Appelkammeret

præciserede, at det ansøgte varemærke kun gengav halvdelen af det ældre ordmærke, hvorfor sagsøgerne ikke kunne påberåbe sig dommen af 6. oktober 2005, Medion (C-120/04, Sml., EU:C:2005:594), og at ordbestanddelen »pink« ikke havde særpræg. Appelkammeret fremhævede i øvrigt, at begrundelserne var de samme for så vidt angik den fonetiske sammenligning, og at varemærkerne således også var forskellige på dette plan. Appelkammeret anførte desuden, at der ikke var begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker, eftersom begrebet ikke lagde vægt på den samme ting, dvs. en kvinde betegnet på en særlig måde for det ældre ordmærke, og en farve betegnet på en særlig måde for det ansøgte varemærke. Hvad endelig angik bedømmelsen af risikoen for forveksling anførte appelkammeret, at der ikke var lighed på det visuelle, begrebsmæssige og fonetiske plan, og konkluderede, at der ikke var risiko for forveksling.

13 Appelkammeret fandt, at det for fuldstændighedens skyld var hensigtsmæssigt at fremhæve, at det hverken var blevet bevist, at det ældre ordmærke havde et renommé, eller at det havde en grad af særpræg, der var lidt højere end det normale. Det fremhævede, at indsigelsesafdelingen havde resumeret indholdet af de talrige beviser, som sagsøgerne havde fremlagt, korrekt, og at den behørigt havde begrundet sin konklusion om, at alle disse beviser var utilstrækkelige og ikke overbevisende. I denne forbindelse anførte appelkammeret, at det alene var de dokumenter, der var vedlagt processkriftet af 7. september 2010, som var blevet fremlagt for indsigelsesafdelingen, der kunne tages i betragtning, og at de dokumenter, der var vedlagt processkriftet af 23. september 2011 var blevet fremlagt for sent, jf. regel 19, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1), og der kunne således ikke tages hensyn til dem. Appelkammeret foretog en analyse af de dokumenter, der var vedlagt processkriftet af 7. september 2010, og som var blevet fremlagt for indsigelsesafdelingen, og anførte, at det ikke desto mindre for fuldstændighedens skyld fandt det hensigtsmæssigt også at undersøge de dokumenter, der var vedlagt processkriftet af 23. september 2011. Appelkammeret konkluderede af undersøgelsen af de nævnte dokumenter, at det ikke klart fremgik af beviserne vedrørende den høje grad af særpræg, at udtrykket »pink lady« ikke i virkeligheden henviste til en æblesort, og særligt på hvilket grundlag salg af æbler benævnt »pink lady« kunne forbindes med sagsøgerne i modsætning til enhver anden æbleavler af en særlig sort.

Parternes påstande

14 Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:

— Principalt omgøres den anfægtede afgørelse, således at det fastslås, at sagsøgernes sag er begrundet, og, følgelig, at deres indsigelse skal tages til følge.

— Subsidiært annulleres den anfægtede afgørelse.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse i det hele.

— Sagsøgerne tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

16 Indledningsvis bemærkes, at sagsøgerne med deres principale påstand om omgørelse i det væsentlige har anmodet Retten om at vedtage den afgørelse, som Harmoniseringskontoret ifølge sagsøgerne burde have truffet, dvs. en afgørelse, der fastslår, at betingelserne for indsigelse er opfyldt. Udøvelsen

af beføjelsen til at omgøre en afgørelse bør principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM, C-263/09 P, Sml., EU:C:2011:452, præmis 72).

17 Retten finder således, at der skal foretages en prøvelse af den vurdering, som appelkammeret har foretaget, idet dette i første omgang indebærer en analyse af sagsøgernes anbringender, som i det væsentlige tilsigter en annullation af den anfægtede afgørelse. Det er således først i anden omgang, at påstandene om omgørelse af den anfægtede afgørelse vil blive analyseret.

Påstanden om annullation af den anfægtede afgørelse

18 Sagsøgerne har fremført syv anbringender til støtte for søgsmålet. Det første anbringende, der vedrører en tilsidesættelse af artikel 75 i forordning nr. 207/2009, er støttet på en manglende begrundelse af den anfægtede afgørelse hvad angår de konsekvenser, der skal drages af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles af 28. juni 2012. Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af princippet om afgørelsers materielle retskraft. Inden for rammerne af det tredje anbringende har sagsøgerne gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af de almindelige principper om retssikkerhed, god forvaltningsskik og beskyttelse af den berettigede forventning. Det fjerde anbringende er støttet på en tilsidesættelse af artikel 76 i forordning nr. 207/2009. Det femte og det sjette anbringende vedrører en tilsidesættelse af henholdsvis artikel 8, stk. 1, litra b), og af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Det syvende anbringende er støttet på en tilsidesættelse af samme forordnings artikel 75, idet appelkammeret har støttet sin afgørelse på grunde, som parterne ikke har kunnet tage stilling til.

19 Retten finder, at der først skal foretages en analyse af det første og det tredje anbringende.

Det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 75 i forordning nr. 207/2009, idet der foreligger en manglende begrundelse af den anfægtede afgørelse hvad angår de konsekvenser, der skal drages af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles af 28. juni 2012

20 Inden for rammerne af det første anbringende har sagsøgerne fremhævet, at Tribunal de commerce de Bruxelles i dens egenskab af EF-varemærkedomstol har afsagt en dom, der fastslår, at varemærket ENGLISH PINK har krænket de subjektive rettigheder, som de har som indehavere af det ældre ordmærke. De har gjort gældende, at dommen – der i øvrigt er blevet endelig – udgør en afgørende retlig og faktisk omstændighed eller i det mindste en omstændighed, der er særligt relevant i den foreliggende sag, dels fordi den vedrører de samme parter og omhandler de samme EF-varemærker og de samme relative registreringshindringer i henhold til forordning nr. 207/2009, dels fordi den krænkelse, som varemærket ENGLISH PINK har forårsaget, var blevet endeligt anerkendt i Unionen. De konstaterer imidlertid, at den anfægtede afgørelse overhovedet ikke nævner dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles. Ved at undlade at begrunde afgørelsen med hensyn til de eventuelle konsekvenser, der skal drages af den nævnte dom, har appelkammeret således tilsidesat artikel 75 i forordning nr. 207/2009.

21 Harmoniseringskontoret har bemærket, at appelkammeret sandsynligvis har taget hensyn til dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles, men at det ikke har anset sig for bundet af denne, da den er resultatet af en sag om varemærkekrænkelse. Harmoniseringskontoret har fremhævet, at Unionens varemærkesystem er et selvstændigt system, og at dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer.

22 Indledningsvis skal det først bemærkes, at Harmoniseringskontorets afgørelser i medfør af artikel 75 i forordning nr. 207/2009 skal begrundes. Denne begrundelsespligt har samme rækkevidde som den begrundelsespligt, der kan udledes af artikel 296 TEUF, hvorefter ophavsmandens begrundelse af en retsakt skal fremgå klart og utvetydigt. Dens formål er dels, at de berørte personer kan få kendskab til

grundlaget for den trufne foranstaltning med henblik på at forsvare deres rettigheder, dels, at Unionens retsinstanser kan efterprøve afgørelsens lovlighed (jf. dom af 12.7.2012, Guccio Gucci mod KHIM – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, præmis 16 og den deri nævnte retspraksis).

23 Det følger endvidere af ordlyden af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at parternes fremlæggelse af kendsgerninger og beviser som udgangspunkt, og medmindre andet er fastsat, fortsat er mulig efter udløbet af de frister, som en sådan fremlæggelse er underlagt ved anvendelse af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009, og at det på ingen måde er forbudt for Harmoniseringskontoret at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, som således er påberåbt eller fremført for sent. Ved at præcisere, at Harmoniseringskontoret i sådanne tilfælde »kan« beslutte at se bort fra sådanne kendsgerninger, giver denne bestemmelse således Harmoniseringskontoret en vid skønsbeføjelse med hensyn til at afgøre – med en begrundelse herfor – om der skal tages hensyn til disse (jf. i denne retning dom af 3.10.2013, Rintisch mod KHIM, C-120/12 P, Sml., EU:C:2013:638, præmis 22 og 23 og den deri nævnte retspraksis).

24 Det skal i øvrigt fremhæves, at artikel 95 i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at medlemsstaterne på deres område udpeger de nationale retter, der får rollen som »EF-varemærkedomstole«. Disse retter skal varetage de opgaver, der pålægges dem ved den nævnte forordning. I denne henseende anføres det i artikel 96 i forordning nr. 207/2009, at EF-varemærkedomstolene bl.a. er kompetente til at afgøre søgsmål vedrørende krænkelse af et EF-varemærke og modkrav med påstand om EF-varemærkets fortabelse eller ugyldighed. Den belgiske lovgiver har udpeget Tribunal de commerce de Bruxelles som EF-varemærkedomstol i første instans.

25 Det skal desuden bemærkes, at det fremgår af 16. betragtning til forordning nr. 207/2009, at »[d]et er afgørende, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden om krænkelse af EF-varemærker har retskraft inden for hele Fællesskabets område, da dette er den eneste måde, hvorpå man kan undgå indbyrdes modstridende afgørelser fra domstolene og Harmoniseringskontoret og krænkelse af EF-varemærkets enhedskarakter«. Det skal endvidere bemærkes, at det fremhæves i 17. betragtning til forordning nr. 207/2009, at det bør undgås, at der afsiges indbyrdes modstridende domme i søgsmål, hvori de samme parter er involveret, og som er anlagt vedrørende de samme forhold, om krænkelse af et EF-varemærke og parallelle nationale varemærker. De mekanismer, der er tilvejebragt ved forordning nr. 207/2009, tilsigter således at sikre den ensartede beskyttelse af EF-varemærket på hele Unionens område. Lovgiver bekræfter således EF-varemærkets enhedskarakter.

26 Endelig skal det bemærkes, at det fremgår af retspraksis, at EF-varemærkedomstolen har kompetence til at udstede forbud mod krænkelse eller risiko for krænkelse af et EF-varemærke, der udstrækker sig til hele Unionens område (jf. dom af 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, Sml., EU:C:2011:238, præmis 38). Det system, der er fastsat ved forordning nr. 207/2009, gør det således muligt at begrænse en sådan tvist til en enkelt sag med henblik på at sikre den ensartede beskyttelse af EF-varemærket på hele Unionens område.

27 Det er i lyset af disse elementer, at anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 75 i forordning nr. 207/2009 skal undersøges.

28 Det skal bemærkes, at sagsøgerne ved stævning af 8. juni 2010 nedlagde påstand om, at Tribunal de commerce de Bruxelles annullerede Benelux-varemærket ENGLISH PINK med den begrundelse, at det krænkede bl.a. de ældre EF-ord- og figurmærker og Benelux-varemærke nr. 559177. Ved dom af 28. juni 2012 annullerede denne ret Benelux-varemærket ENGLISH PINK og forbød Carolus C. at bruge det i Unionen.

29 Hvad angår realiteten fremhævede Tribunal de commerce de Bruxelles indledningsvis, at tærsklen for risikoen for forveksling skulle sættes ret lavt, da varerne for de omhandlede varemærker var identiske. Herefter anførte denne ret, at et eller flere rene ordmærker kunne skabe en risiko for forveksling med et sammensat varemærke. Retten anførte endvidere, at anvendelsen af en specifik farve, kalligrafi og

skrifttype samt af store bogstaver i begyndelse af hvert ord »ikke på nogen måde reducerede kriteriet om varemærkets helhedsbillede«. Den fandt, at der for den gennemsnitligt opmærksomme forbruger forelå en risiko for forveksling mellem varemærkerne ENGLISH PINK og PINK LADY. Den anførte endvidere, at sagsøgerne, henset til sagsakterne, på i retlig forstand tilstrækkelig måde havde godtgjort, at udtrykket »pink lady« havde et stort renommé for æbler, og at dette i øvrigt fremgik af »common knowledge«. Retten fandt således, at den grad af beskyttelse, der skulle tildeles varemærket PINK LADY, skulle være høj.

30 Den 4. juli 2012 fremsendte sagsøgerne dommen af 28. juni 2012 til Harmoniseringskontoret. Den engelske oversættelse af dommen blev ligeledes sendt til Harmoniseringskontoret den 15. juli 2012. Ved skrivelse af 29. august 2012 informerede sagsøgerne Harmoniseringskontoret om, at Carolus C. havde givet afkald på anke af dommen, og at denne således var blevet endelig. Den 25. september 2012 anførte sagsøgerne, at Beneluxlandenes varemærkemyndighed havde slettet varemærket ENGLISH PINK i Beneluxlandenes varemærkeregister.

31 Det fremgår af alt det ovenstående, at appelkammeret behørigt og flere gange, flere måneder før det traf den anfægtede afgørelse, var blevet gjort opmærksom på, at der var indtrådt en ny faktisk omstændighed – nemlig dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Det skal fastslås, at appelkammeret intet sted har nævnt eksistensen af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles i den anfægtede afgørelse, og så meget desto mindre har begrundet sin vurdering vedrørende spørgsmålet om en hensyntagen til denne nye faktiske omstændighed.

33 Som det fremgår af præmis 22 og 24 ovenfor, var appelkammeret imidlertid forpligtet til i den anfægtede afgørelse at begrunde sin afgørelse vedrørende det nævnte spørgsmål om en hensyntagen til denne nye faktiske omstændighed.

34 Det følger heraf, at appelkammeret hverken implicit eller eksplicit har opfyldt kravet om begrundelse, således som det er præciseret i præmis 33 ovenfor.

35 I denne forbindelse skal det fremhæves, at Harmoniseringskontorets argumenter, der er formuleret i dets processkrifter, og hvorefter »appelkammeret sandsynligvis har taget hensyn til dommen af 28. juni 2012 fra Tribunal [de commerce de Bruxelles]«, men at »det ikke har anset sig for bundet af denne dom, da den er resultatet af en sag om varemærkekrænkelse i henhold til artikel [96] i [forordning nr. 207/2009]«, under omstændighederne i den foreliggende sag udgør en efterfølgende begrundelse af den anfægtede afgørelse, som ikke kan antages til realitetsbehandling for Retten. Det fremgår nemlig af fast retspraksis, at begrundelsen i princippet skal meddeles den berørte part samtidig med den bebyrdende retsakt, og manglen på begrundelse kan ikke afhjælpes ved, at den berørte part får kendskab til begrundelsen for retsakten under sagen for Unionens retsinstanser (domme af 26.11.1981, Michel mod Parlamentet, 195/80, Sml., EU:C:1981:284, præmis 22, af 28.6.2005, Dansk Rørindustri m.fl. mod Kommissionen, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P – C-208/02 P og C-213/02 P, Sml., EU:C:2005:408, præmis 463, og af 13.11.2012, Antrax It mod KHIM – THC (radiatorer), T-83/11 og T-84/11, Sml., EU:T:2012:592, præmis 90).

36 Følgelig har appelkammeret tilsidesat artikel 75 i forordning nr. 207/2009, idet det ikke har begrundet sin vurdering vedrørende spørgsmålet om en hensyntagen til den nye faktiske omstændighed, som udgjordes af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles, der blev afsagt mellem vedtagelsen af indsigelsesafdelingens afgørelse og den anfægtede afgørelse.

37 Henset til det ovenstående skal det første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 75 i forordning nr. 207/2009 tiltrædes.

38 Det skal fastslås, at denne tilsidesættelse i sig selv medfører, at den anfægtede afgørelse skal annulleres. Henset til de særlige omstændigheder i den foreliggende sag, hvori der er blevet afsagt en afgørelse fra en EF-varemærkedomstol før den anfægtede afgørelse, finder Retten, at det fortsat er nødvendigt at analysere det tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af de almindelige principper om retssikkerhed, god forvaltningsskik og beskyttelse af den berettigede forventning.

Det tredje anbringende vedrørende en tilsidesættelse af de almindelige principper om retssikkerhed, god forvaltningsskik og beskyttelse af den berettigede forventning

39 Inden for rammerne af det tredje anbringende har sagsøgerne gjort gældende, at der er sket en tilsidesættelse af de almindelige principper om retssikkerhed, god forvaltningsskik og beskyttelse af den berettigede forventning. De har anført, at henset til Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1) og til den betydning, der er tillagt princippet om afgørelsers materielle retskraft og retssikkerhedsprincippet, har den endelige dom fra en EF-varemærkedomstol skabt den berettigede forventning, at den krænkelse af deres subjektive rettigheder, som varemærket ENGLISH PINK har forårsaget, var endeligt anerkendt i Unionen.

40 De har endvidere gjort gældende, at princippet om god forvaltningsskik forbyder Harmoniseringskontoret, der træffer afgørelse i en indsigelsessag, at vedtage en afgørelse, som tilsidesætter retssikkerheden og den berettigede forventning på grundlag af en tidligere endelig retslig afgørelse fra en EF-varemærkedomstol. Dette princip pålægger Harmoniseringskontoret at tillægge dommen fra EF-varemærkedomstolen særlig opmærksomhed.

41 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at retssikkerhedsprincippet, princippet om god forvaltningsskik og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning ikke er blevet tilsidesat, da det ikke er blevet bevist, at den endelige materielle retskraft af afgørelser fra EF-varemærkedomstole binder Harmoniseringskontoret i udøvelsen af dens kompetence på området for registrering af EF-varemærker.

42 Først skal det fremhæves, at det foreliggende fremførte anbringende i virkeligheden indeholder to klagepunkter. Inden for rammerne af det første klagepunkt har sagsøgerne i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret, henset til den vigtige rolle, der er tildelt EF-varemærkedomstolene ved forordning nr. 207/2009, burde have taget hensyn til dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles. Ved at se bort fra den nævnte dom har appelkammeret ikke med hele den fornødne omhu vurderet de faktiske omstændigheder, der er blevet fremlagt for det, og det har således ikke efterkommet princippet om god forvaltningsskik, dvs. sin pligt til at udvise omhu.

43 Inden for rammerne af det andet klagepunkt har sagsøgerne i det væsentlige gjort gældende, at dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles på nogle punkter har fastlåst parternes rettigheder, idet den endeligt har beskyttet det ældre ordmærke mod enhver krænkelse fra varemærket ENGLISH PINK. Ved at vedtage en afgørelse, der går imod den nævnte dom, har appelkammeret således tilsidesat den berettigede forventning og den retssikkerhed, der er skabt ved denne dom.

44 Hvad angår det første klagepunkt, hvorefter appelkammeret ikke med al den fornødne omhu har vurderet de faktiske omstændigheder, der er blevet fremlagt for det, skal det bemærkes, at Harmoniseringskontoret har en pligt til at udøve sine beføjelser i overensstemmelse med EU-rettens generelle principper, såsom princippet om god forvaltningsskik (dom af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, C-51/10 P, Sml., EU:C:2011:139, præmis 73).

45 Det skal understreges, at undersøgelsen af enhver ansøgning om registrering af hensyn til retssikkerheden og netop kravet om god forvaltningsskik skal være streng og fuldstændig for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker. Denne undersøgelse skal foretages i hvert enkelt

konkret tilfælde. Registreringen af et tegn som varemærke afhænger nemlig af specifikke kriterier, der i den foreliggende sag finder anvendelse under faktiske omstændigheder, hvorved det kontrolleres, at varemærket ikke er omfattet af en registreringshindring (jf. i denne retning dom Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, nævnt i præmis 44 ovenfor, EU:C:2011:139, præmis 77).

46 Det skal i samme retning bemærkes, at artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at »Harmoniseringskontoret […] ex officio [prøver] de faktiske omstændigheder«, men at »[det] i sager vedrørende relative registreringshindringer [imidlertid] begrænser […] sig […] til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger«. Denne bestemmelse er et udtryk for pligten til at udvise omhu, ifølge hvilken den kompetente institution omhyggeligt og upartisk har pligt til at efterprøve alle relevante faktiske og retlige forhold i den konkrete sag (jf. dom af 15.7.2011, Zino Davidoff mod KHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Sml., EU:T:2011:391, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

47 Det skal imidlertid lægges til grund, at dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles prima facie udgør en faktisk omstændighed, der er relevant for løsningen af tvisten i det konkrete tilfælde. Appelkammeret kunne nemlig ikke undlade at anerkende, at der var væsentlige fælles punkter mellem de faktiske omstændigheder, der var genstand for den sag, der blev ført ved søgsmålet om varemærkekrænkelse, og de faktiske omstændigheder, der var genstand for sagen, der blev ført ved indsigelsen mod registrering af det ansøgte varemærke. Ikke blot var parterne i de nævnte sager identiske, men også det ældre ordmærke, der var påberåbt til støtte for sagen om varemærkekrænkelse ved Tribunal de commerce de Bruxelles, var det samme som det, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen ved Harmoniseringskontorets instanser. Det skal også bemærkes, at Benelux-varemærket ENGLISH PINK, der blev annulleret ved den nævnte ret, og det ansøgte varemærke havde en stærk lighed.

48 Det skal endvidere fremhæves, at denne dom hidrører fra en EF-varemærkedomstol, som er blevet oprettet i henhold til forordning nr. 207/2009, der i denne egenskab handler inden for rammen af det selvstændige system, som Unionens varemærkesystem udgør, fordi den på hele Unionens område skal beskytte de EF-varemærker, der er genstand for en krænkelse eller en risiko for krænkelse, og at den således forfølger de formål, der er særlige for det nævnte system.

49 Som det fremgår af præmis 24-26 ovenfor, skal EU-lovgivers vilje forstås således, at de mekanismer, der er tilvejebragt ved forordningen, tilsigter at sikre den ensartede beskyttelse af EF-varemærket på hele Unionens område.

50 Henset til samtlige disse omstændigheder skal det fastslås, at dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles i det foreliggende tilfælde prima facie udgjorde en relevant faktisk omstændighed, som appelkammeret burde have vurderet den eventuelle betydning af med henblik på løsningen af den tvist, der var forelagt det.

51 Ved ikke at gøre dette har appelkammeret ikke med den al den fornødne omhu vurderet de relevante faktiske omstændigheder, der var blevet fremlagt for det.

52 Under omstændighederne i det foreliggende tilfælde medfører denne mangel på omhu, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, således at klagepunktet om tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik skal tages til følge.

53 Det følger derfor af analysen af det første anbringende og af det første klagepunkt i det tredje anbringende, at appelkammeret har tilsidesat dels artikel 75 i forordning nr. 207/2009, idet det ikke i den anfægtede afgørelse har nævnt eksistensen af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles og dennes eventuelle betydning med henblik på løsningen af tvisten, dels sin pligt til at udvise omhu, idet det ikke med al den fornødne omhu har vurderet de relevante faktiske omstændigheder, der var blevet forelagt for det.

54 Det følger heraf, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, uden at det er nødvendigt at foretage en efterprøvelse af det andet klagepunkt i det tredje anbringende eller af de fem andre anbringender, som sagsøgerne har fremført.

Påstanden om omgørelse af den anfægtede afgørelse, således at indsigelsen tages til følge

55 Henset til nødvendigheden af at annullere den anfægtede afgørelse og til sagsøgernes påstand om omgørelse skal det i det foreliggende tilfælde vurderes, om Retten i det foreliggende tilfælde skal udøve sin beføjelse til omgørelse, jf. artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Til støtte for denne påstand har sagsøgerne i det væsentlige gjort gældende, at dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles havde materiel retskraft og således var bindende for appelkammeret og følgelig er bindende for Retten. Retten er således i stand til og forpligtet til at omgøre den anfægtede afgørelse, idet den skal følge denne dom og tage indsigelsen til følge. Sagsøgerne har i denne henseende inden for rammerne af deres andet anbringende bl.a. præciseret, at den materielle retskraft ikke kun er knyttet til konklusionen, men også til den retslige afgørelses præmisser, og de støtter sig på EF-varemærkets enhedskarakter og på nødvendigheden af at undgå indbyrdes modstridende domme hos EF-varemærkedomstolene og Harmoniseringskontoret, således som det bekræftes ved artikel 56, stk. 3, artikel 100, stk. 2, 6 og 7, artikel 104, stk. 1 og 2, og artikel 109, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og ved bestemmelserne i forordning nr. 44/2001.

56 Det skal bemærkes, at beføjelsen til at omgøre en afgørelse ikke bevirker, at Retten tillægges en beføjelse til at foretage en bedømmelse af et forhold, som appelkammeret endnu ikke har taget stilling til. Udøvelsen af beføjelsen til at omgøre en afgørelse bør således principielt begrænses til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe (dom Edwin mod KHIM, nævnt i præmis 16 ovenfor, EU:C:2011:452, præmis 72).

57 Det skal endvidere lægges til grund, at en afgørelse fra en national retsinstans i dens egenskab af EF-varemærkedomstol inden for rammerne af et søgsmål om krænkelse af et EF-varemærke ikke har nogen materiel retskraft i forhold til instanserne ved Harmoniseringskontoret inden for rammerne af en sag om indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, uanset om det er identisk med det nationale varemærke, der er genstand for søgsmålet om varemærkekrænkelse (jf. i denne retning dom af 10.5.2011, Emram mod KHIM – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, præmis 76 og den deri nævnte retspraksis). Det følger heraf, at eksistensen af en sådan afgørelse – som den fra Tribunal de commerce de Bruxelles i det foreliggende tilfælde – selv hvis den er blevet endelig, ikke i sig selv er tilstrækkelig til at sætte Retten i stand til at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe.

58 Det er ganske vist rigtigt, således som det blev anført ovenfor i præmis 24 og 25, at EU-lovgiver ved forordning nr. 207/2009 har tilvejebragt mekanismer, der tilsigter at sikre den ensartede beskyttelse af EF-varemærket på hele Unionens område og således bekræfter EF-varemærkets enhedskarakter. EU-lovgiver har i denne sammenhæng skabt EF-varemærkedomstolene, der har kompetence til at udstede forbud mod krænkelse eller risiko for krænkelse af et EF-varemærke, der udstrækker sig til hele Unionens område.

59 Det fremgår imidlertid af fast retspraksis, at lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordning nr. 207/2009, som fortolket af Unionens retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (jf. i denne retning dom af 26.4.2007, Alcon mod KHIM, C-412/05 P, Sml., EU:C:2007:252, præmis 65), og disse betragtninger gælder også inden for rammerne af en indsigelsessag, der er blevet anlagt på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Dette gælder så meget desto mere for så vidt angår virkningen af ældre nationale afgørelser på den løsning, der skal gives på tvisten i det foreliggende tilfælde. Unionens EF-varemærkesystem er nemlig et selvstændigt system, der består af en helhed af regler og forfølger

formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer. Det følger heraf, at afslaget på registrering skal vurderes udelukkende på grundlag af de relevante EU-retlige bestemmelser, og de ældre nationale afgørelser kan under ingen omstændigheder rejse tvivl om lovligheden af den anfægtede afgørelse (jf. i denne retning kendelse af 22.3.2012, Emram mod KHIM, C-354/11 P, EU:C:2012:167, præmis 92 og 93).

60 Det skal endvidere fremhæves, at forordning nr. 207/2009 ikke indeholder nogen bestemmelse, hvorefter Harmoniseringskontoret vil være bundet af en afgørelse fra en EF-varemærkedomstol, der er blevet vedtaget inden for rammerne af et søgsmål om varemærkekrænkelse, når det udøver sin enekompetence på området for registrering af EF-varemærker, og når det i denne forbindelse efterprøver indsigelserne mod ansøgninger om EF-varemærkeregistreringer.

61 De bestemmelser, som bringer princippet om afgørelsers materielle retskraft i anvendelse, vedrører nemlig andre situationer. Således vedrører artikel 56, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 afvisningen af en begæring om fortabelse eller ugyldighed for Harmoniseringskontoret i tilfælde af, at der allerede er blevet truffet afgørelse om begæringen af en ret i en medlemsstat vedrørende det samme EF-varemærke. I samme retning vedrører artikel 100, stk. 2, 6 og 7, i forordning nr. 207/2009 tilfældet med modkrav med påstand om et EF-varemærkes fortabelse eller ugyldighed for Harmoniseringskontoret eller en EF-varemærkedomstol, når der allerede er blevet truffet afgørelse om det samme spørgsmål vedrørende det samme varemærke for Harmoniseringskontoret eller EF-varemærkedomstolen. Artikel 109, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 fastsætter for sit vedkommende, at den ret, ved hvilken der anlægges søgsmål om krænkelse af et EF-varemærke, afviser sagen, hvis der er afsagt endelig dom vedrørende de samme forhold i en sag mellem de samme parter om krænkelse af et nationalt varemærke, som er identisk med EF-varemærket, og som gælder for varer eller tjenesteydelser af samme art. Tilsvarende bestemmer samme forordnings artikel 109, stk. 3, at den ret, ved hvilken der anlægges søgsmål om krænkelse af et nationalt varemærke, afviser sagen, hvis der er afsagt endelig dom vedrørende de samme forhold i en sag mellem de samme parter om krænkelse af et EF-varemærke, som er identisk med det nationale varemærke, og som gælder for varer eller tjenesteydelser af samme art.

62 Kravet om EF-varemærkets enhedskarakter, således som det er fremhævet i 16. og 17. betragtning til forordning nr. 207/2009, medfører i øvrigt ikke, at Harmoniseringskontorets instanser og følgelig Unionens retsinstanser ikke længere i henhold til princippet om afgørelsers materielle retskraft kan efterprøve den eventuelle eksistens af en risiko for forveksling inden for rammerne af en sag om indsigelse mod registreringen af et nyt EF-varemærke, selv om det er identisk med et nationalt varemærke, der i en afgørelse fra en EF-varemærkedomstol er blevet anset for at krænke det ældre EF-varemærke.

63 Det skal nemlig fremhæves, at Harmoniseringskontoret er den eneste instans, der af EU-lovgiver har fået beføjelse til at efterprøve registreringsansøgninger, og følgelig at tillade eller afslå registrering af et EF-varemærke. Inden for rammerne af denne kompetence henhører de afgørelser, som appelkammeret skal træffe i henhold til forordning nr. 207/2009 vedrørende registrering eller beskyttelse af et tegn som EF-varemærke, under udøvelsen af en bunden kompetence og ikke under udøvelsen af en skønsmæssig beføjelse. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal følgelig udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, som fortolket af Unionens retsinstanser. Som fremhævet i præmis 60 og 61 ovenfor, fastsætter forordning nr. 207/2009 ikke nogen bestemmelse, der i henhold til princippet om afgørelsers materielle retskraft pålægger Harmoniseringskontoret at efterkomme en afgørelse fra en EF-varemærkedomstol, der fastslår, at et EF-varemærke er blevet krænket af et nationalt varemærke.

64 Det følger heraf, at den materielle retskraft, som dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles har, i den foreliggende sag hverken er bindende for appelkammeret i dets udøvelse af sin kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt tegnet English pink kan registreres som EF-varemærke, eller for Unionens retsinstanser inden for rammerne af deres legalitetskontrol og omgørelsesbeføjelse i henhold til artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

65 Det skal endvidere bemærkes, at selv om de samme parter er impliceret i sagerne for Tribunal de commerce de Bruxelles og for Harmoniseringskontoret, er de respektive genstande – dvs. kravene – i de sager, der er blevet behandlet af Tribunal de commerce de Bruxelles og af Harmoniseringskontoret, derimod ikke identiske. Sagen om varemærkekrænkelse for den belgiske ret havde nemlig annullation af Benelux-varemærket ENGLISH PINK og forbuddet mod at gøre brug af dette varemærke på Unionens område som genstand, mens sagen for Harmoniseringskontoret havde indsigelsen mod registrering af EF-varemærket English pink som genstand.

66 Disse to sagers grunde – dvs. grundlagene for kravene – er ligeledes forskellige. Inden for rammerne af sagen for Tribunal de commerce de Bruxelles var grundlaget for sagsøgernes krav om, at der skulle udstedes et forbud med henblik på at forhindre krænkelsen af de EF-varemærker, der er nævnt i præmis 6 ovenfor, artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009. På samme måde var grundlaget for kravet om, at Benelux-varemærket ENGLISH PINK blev erklæret ugyldigt, artikel 2.3 og artikel 2.28, stk. 3, litra b), i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design), der blev undertegnet i Haag den 25. februar 2005. Den nævnte ret fandt, at der var sket en krænkelse af de nævnte EF-varemærker. Den annullerede derfor Benelux-varemærket ENGLISH PINK og forbød brugen af dette tegn på hele Unionens område. Inden for rammerne af sagen for Harmoniseringskontoret rejste sagsøgerne derimod indsigelse mod registreringen af et nyt EF-varemærke og støttede sig herved på andre bestemmelser i forordning nr. 207/2009, nemlig den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5.

67 Det er endvidere ubestridt, at Benelux-varemærket og det ansøgte varemærke retligt set er to forskellige varemærker. Dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles har til virkning kun at beskytte det ældre ordmærke mod virkninger af Benelux-varemærket ENGLISH PINK.

68 Alene af disse grunde – at sagsgenstandene og grundene i sagerne for Harmoniseringskontoret og for Tribunal de commerce de Bruxelles ikke er identiske – har sagsøgerne intet grundlag for at påberåbe sig den materielle retskraft af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles i den foreliggende sag.

69 Af de samme grunde kan sagsøgerne ikke med held påberåbe sig anvendelsen af forordning nr. 44/2001 med den begrundelse, at der foreligger identitet mellem parterne, sagsgenstanden og grunden.

70 Det følger af det ovenstående, at sagsøgerne med urette har gjort gældende, at appelkammeret i medfør af princippet om afgørelsers materielle retskraft var bundet af dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles, og at appelkammeret i denne henseende burde have fastslået, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

71 Uafhængigt af det ovenstående har appelkammeret – således som det følger af de betragtninger, der er anført inden for rammerne af det første og det tredje anbringende ovenfor – i den foreliggende sag undladt at tage hensyn til dommen fra Tribunal de commerce de Bruxelles og at vurdere den eventuelle betydning af denne dom for løsningen af tvisten. Retten er derfor ikke i stand til på grundlag af faktiske og retlige elementer, således som de er blevet bevist, at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe, og den kan således ikke udøve sin omgørelsesbeføjelse. Påstanden om omgørelse af den anfægtede afgørelse, som sagsøgerne har fremført, må derfor forkastes.

Sagens omkostninger

72 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten fordele sagens omkostninger eller bestemme, at hver part skal bære sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. I denne sag finder Retten grundlag for at fastslå, at Harmoniseringskontoret skal bære sine egne omkostninger og betale halvdelen de omkostninger, som sagsøgerne har afholdt.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling):

1) Afgørelsen, der blev truffet den 29. maj 2013 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1215/2011-4), annulleres.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de omkostninger, som er blevet afholdt af Apple and Pear Australia Ltd og af Star Fruits Diffusion.

4) Apple and Pear Australia og Star Fruits Diffusion bærer halvdelen af deres egne omkostninger.

Prek Labucka Kreuschitz

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 25. marts 2015.

Underskrifter