Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

25 päivänä maaliskuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin English pink rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön sanamerkki PINK LADY ja aikaisemmat yhteisön kuviomerkit Pink Lady — Perusteluvelvollisuus — Huolellisuusvelvoite — Yhteisön tavaramerkkituomioistuimen päätös — Oikeusvoiman puuttuminen

Asiassa T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, kotipaikka Victoria (Australia), ja

Star Fruits Diffusion, kotipaikka Caderousse (Ranska),

edustajanaan asianajajat T. de Haan ja P. Péters,

kantajina,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Carolus C. BVBA, kotipaikka Nieuwerkerken (Belgia),

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 29.5.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1215/2011-4), joka koskee yhtäältä Apple and Pear Australia Ltd:n ja Star Fruits Diffusionin ja toisaalta Carolus C. BVBA:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Prek (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja V. Kreuschitz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2013 jätetyn vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

ottaen huomioon 13.1.2014 tehdyn päätöksen, jolla evättiin oikeus kantajan vastauskirjelmän jättämiseen,

ottaen huomioon 16.7.2014 pidetyssä istunnossa, jonka aikana asianosaisille esitettiin yksi kysymys, esitetyn,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.7. ja 31.7.2014 jätetyt kirjalliset vastaukset,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Carolus C. BVBA teki 13.10.2009 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki English pink.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet (valmistamattomat ja jalostamattomat) ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet; maltaat”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 25.1.2010 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 014/2010.

5 Kantajat Apple and Pear Australia Ltd ja Star Fruits Diffusion esittivät 20.4.2010 väitteen asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— yhteisön sanamerkki PINK LADY, joka oli rekisteröity 27.2.2003 numerolla 2042679 sellaisia luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Maatalous- ja puutarhatuotteet, mukaan lukien hedelmät, viljat, kasvit ja puut, erityisesti omenat ja omenapuut”;

— yhteisön jäljempänä esitettävä kuviomerkki nro 4186169, joka oli rekisteröity 15.12.2005 erityisesti sellaisia luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tuoreet hedelmät; omenat; hedelmäpuut; omenapuut”:



— yhteisön jäljempänä esitettävä kuviomerkki nro 6335591, joka oli rekisteröity 30.7.2008 sellaisia luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Maatalous- ja puutarhatuotteet, mukaan lukien hedelmät, viljat, kasvit ja puut, erityisesti omenat ja omenapuut”:



7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 27.5.2011 tekemällään päätöksellä.

9 Kantajat valittivat 7.6.2011 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

10 Loukkauskanteen johdosta, jonka kantajat nostivat aikaisemman yhteisön sanamerkin ja aikaisempien yhteisön kuviomerkkien ja Benelux-tavaramerkin nro 559177 perusteella, yhteisön tavaramerkkituomioistuimena toimiva Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgia) kumosi 28.6.2012 antamallaan tuomiolla Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK ja kielsi Carolus C:tä käyttämästä kyseistä merkkiä Euroopan unionissa. Kantajat toimittivat kyseisen tuomion SMHV:lle 4.7.2012 päivätyssä kirjeessä. Ne ilmoittivat sille 29.8.2012 päivätyllä kirjeellä, että Carolus C. oli tyytynyt tuomioon ja että siitä oli näin ollen tullut lopullinen.

11 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.5.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

12 Valituslautakunta tutki väitteen siltä osin kuin se perustui aikaisempaan sanamerkkiin. Aivan aluksi se korosti tuotteiden vertailun osalta, että tuotteet, joita kyseiset tavaramerkit koskivat, olivat suurelta osin samoja. Tämän jälkeen se katsoi, että kyseiset merkit olivat erilaisia ulkonäöltään. Se korosti, että sanaosat olivat pituudeltaan ja ”esiin pistävyydeltään” enemmän tai vähemmän samat, että yhteisen sanaosan ”pink” sijainti oli erilainen kyseisissä merkeissä ja että kumpikaan näistä kahdesta osasta, joista ne koostuivat, ei ollut hallitsevampi kuin toinen. Se täsmensi, että haetussa tavaramerkissä toistettiin ainoastaan puolet aikaisemmasta sanamerkistä, joten kantajat eivät voineet vedota tuomioon

6.10.2005, Medion (C-120/04, Kok., EU:C:2005:594), ja että sanaosa ”pink” ei ollut erottamiskykyinen. Lisäksi se korosti, että sama päättely koski lausuntatavan vertailua ja että merkit olivat siis myös tällä tasolla erilaisia. Lisäksi se totesi, että kyseiset merkit eivät olleet merkityssisällöltään samanlaisia, koska merkityssisällössä ei painotettu samaa asiaa, toisin sanoen aikaisemmassa sanamerkissä painotettiin naista, joka on määritelty erityisellä tavalla, ja haetussa tavaramerkissä painotettiin väriä, joka on määritelty erityisellä tavalla. Mitä lopuksi tulee sekaannusvaaran yleiseen arviointiin, valituslautakunta muistutti, että merkit eivät olleet ulkonäöltään, merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja päätteli, ettei sekaannusvaaraa ole.

13 Valituslautakunta katsoi, että perinpohjaisuuden vuoksi oli tarpeen korostaa, ettei aikaisemman sanamerkin laajaa tunnettuutta eikä edes hieman normaalia suurempaa erottamiskykyä ollut osoitettu. Se korosti, että väiteosasto oli tehnyt aivan oikean yhteenvedon kantajien esittämien runsaiden todisteiden sisällöstä ja oli perustellut asianmukaisesti päätelmänsä, jonka mukaan kaikki nämä todisteet olivat riittämättömiä eivätkä olleet ratkaisevia. Tässä yhteydessä se totesi, että huomioon voitiin ottaa ainoastaan asiakirjat, jotka olivat väiteosastolle esitetyn 7.9.2010 päivätyn kirjelmän liitteenä, ja että 23.9.2011 päivättyyn kirjelmään liitetyt asiakirjat oli esitetty liian myöhään yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan mukaisesti (EYVL L 303, s. 1) eikä niitä siis voitu ottaa huomioon. Se tarkasteli asiakirjoja, jotka oli liitetty 7.9.2010 päivättyyn väiteosastolle esitettyyn kirjelmään, ja ilmoitti katsovansa kuitenkin tarpeelliseksi tutkia perinpohjaisuuden vuoksi myös 23.9.2011 päivättyyn kirjelmään liitetyt asiakirjat. Se päätteli kyseiset asiakirjat tutkittuaan, että vahvaa erottamiskykyä koskevat todisteet eivät osoittaneet selvästi, ettei ilmaisu ”pink lady” viitannut todellisuudessa omenalajikkeeseen, eivätkä nimenomaan, millä perusteella ”pink lady” -nimisten omenoiden myynti voitiin yhdistää kantajiin vastakohtana kuin muihin tietyn omenalajikkeen tuottajiin nähden.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— ensisijaisesti muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että niiden tekemä valitus hyväksytään ja niiden väite näin ollen hyväksytään

— toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kumoamiskanteen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

16 Aluksi on muistutettava, että ensisijaisesti esittämillään päätöksen muuttamista koskevilla vaatimuksilla kantajat vaativat pääasiallisesti, että unionin yleinen tuomioistuin tekee päätöksen, joka niiden mukaan SMHV:n olisi pitänyt tehdä, eli päätöksen, jossa todetaan, että väitteen menestymiselle asetetut edellytykset täyttyvät. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan

arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, Kok., EU:C:2011:452, 72 kohta).

17 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on siis syytä tutkia valituslautakunnan tekemä arviointi, mihin sisältyy ensinnäkin niiden kantajien esittämien kanneperusteiden tarkastelu, joilla pyritään pääasiallisesti riidanalaisen päätöksen kumoamiseen. Näin ollen vasta toiseksi tarkastellaan vaatimuksia, joilla pyritään riidanalaisen päätöksen muuttamiseen.

Riidanalaista päätöstä koskevat kumoamisvaatimukset

18 Kantajat esittävät kanteensa tueksi seitsemän kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista, perustuu riidanalaisen päätöksen perustelujen puuttumiseen Tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamasta tuomiosta tehtävien päätelmien osalta. Toinen kanneperuste koskee oikeusvoiman periaatteen loukkaamista. Kolmannen kanneperusteen yhteydessä kantajat vetoavat oikeusvarmuutta, hyvää hallintoa ja luottamuksensuojaa koskevien yleisperiaatteiden loukkaamiseen. Neljäs kanneperuste perustuu asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen. Viides ja kuudes kanneperuste koskevat vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkomista. Seitsemännen kanneperusteen mukaan valituslautakunta on rikkonut saman asetuksen 75 artiklaa, koska se on perustanut päätöksensä perusteisiin, joihin osapuolet eivät ole voineet ottaa kantaa.

19 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on syytä tarkastella ensin ensimmäistä ja toista kanneperustetta.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa on rikottu sen takia, ettei riidanalaista päätöstä ole perusteltu Tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamasta tuomiosta tehtävien päätelmien osalta

20 Ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä kantajat korostavat, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimena toimiva Tribunal de commerce de Bruxelles on antanut tuomion, jossa todetaan, että tavaramerkki ENGLISH PINK loukkasi niillä aikaisemman sanamerkin haltijoina olevia subjektiivisia oikeuksia. Ne korostavat, että tuomio – joka on lisäksi saanut lainvoiman – muodostaa ratkaisevan tai vähintäänkin erityisen merkityksellisen oikeudellisen seikan ja tosiseikan käsiteltävässä asiassa yhtäältä siitä syystä, että se koskee samoja asianosaisia samojen yhteisön tavaramerkkien osalta ja samoja suhteellisia perusteita asetuksen N:o 207/2009 mukaisesti, ja toisaalta siitä syystä, että tavaramerkin ENGLISH PINK käytön aiheuttama loukkaus oli ehdottomasti tunnustettu unionissa. Ne toteavat kuitenkin, että riidanalaisessa päätöksessä ei mainita missään Tribunal de commerce de Bruxellesin antamaa tuomiota. Valituslautakunta on kantajien mukaan siis rikkonut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, kun se on kieltäytynyt perustelemasta päätöstään kyseisestä tuomiosta mahdollisesti tehtävien päätelmien osalta.

21 SMHV huomauttaa, että valituslautakunta on todennäköisesti ottanut huomioon Tribunal de commerce de Bruxellesin antaman tuomion mutta katsonut, ettei se sido sitä, koska tuomio johtui loukkauskanteesta. Se korostaa, että unionin tavaramerkkejä koskeva säännöstö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä.

22 Aivan aluksi on syytä palauttaa mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämän perusteluvelvollisuuden laajuus on sama kuin SEUT 296 artiklasta johtuvan velvollisuuden, jonka mukaan perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimen tehneen toimielimen päättely. Sillä on kaksi tavoitetta eli mahdollistaa yhtäältä se, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt, jotta he voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta se, että

unionin tuomioistuimet voivat tutkia päätöksen laillisuuden (ks. tuomio 12.7.2012, Guccio Gucci v. SMHV – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Edelleen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan – ja ellei erikseen ole toisin säädetty – asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 säännösten nojalla, eikä SMHV:tä ole millään tavalla kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään. Tässä säännöksessä tarkennetaan, että SMHV ”voi” tällaisessa tapauksessa päättää olla ottamatta huomioon tällaisia tosiseikkoja, ja annetaan näin SMHV:lle laaja harkintavalta päättää perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei (ks. vastaavasti tuomio 3.10.2013, Rintisch v. SMHV, C-120/12 P, Kok., EU:C:2013:638, 22 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Lisäksi on tärkeää korostaa, että asetuksen N:o 207/2009 95 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot nimeävät alueellaan kansalliset tuomioistuimet, jotka ottavat hoitaakseen ”yhteisön tavaramerkkituomioistuimen” tehtävät. Näiden tuomioistuinten tehtävänä on siten hoitaa niille kyseisellä asetuksella osoitetut tehtävät. Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 96 artiklassa todetaan, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimet ovat toimivaltaisia muun muassa kaikissa loukkauskanteissa ja yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa. Belgian lainsäätäjä on nimennyt Tribunal de commerce de Bruxellesin toimimaan yhteisön tavaramerkkituomioistuimena ensimmäisenä oikeusasteena.

25 Lisäksi on korostettava, että asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 16 perustelukappaleen mukaan ”on välttämätöntä, että yhteisön tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteisöön, sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja [SMHV:n] keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset yhteisön tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen”. Myös asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 17 perustelukappaleessa korostetaan, että olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteisön tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset. Asetuksella N:o 207/2009 käyttöön otettujen mekanismien tarkoituksena on siis taata yhteisön tavaramerkin yhdenmukainen suoja unionin koko alueella. Lainsäätäjä vahvistaa siten yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen.

26 Lopuksi on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan yhteisön tavaramerkkituomioistuimella on toimivalta määrätä koko unionin alueelle ulottuvia kieltoja jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä (ks. tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, Kok., EU:C:2011:238, 38 kohta). Asetuksella N:o 207/2009 säädetty järjestelmä mahdollistaa siten tällaisen riidan rajaamisen yhteen ainoaan menettelyyn yhteisön tavaramerkin yhdenmukaisen suojan takaamiseksi unionin koko alueella.

27 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomiseen perustuvaa kanneperustetta on tarkasteltava nimenomaan näiden seikkojen valossa.

28 On palautettava mieleen, että kantajat vaativat 8.6.2010 päivätyssä haastehakemuksessa, että Tribunal de commerce de Bruxelles kumoaa Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK sillä perusteella, että se loukkasi erityisesti aikaisempaa yhteisön sanamerkkiä ja aikaisempia yhteisön kuviomerkkejä ja Benelux-tavaramerkkiä nro 559177. Kyseinen tuomioistuin kumosi 28.6.2012 antamallaan tuomiolla Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK ja kielsi Carolus C:tä käyttämästä sitä unionissa.

29 Asiakysymyksen osalta Tribunal de commerce de Bruxelles korosti aivan aluksi, että sekaannusvaaran kynnys oli asetettava melko alas, kun kyseisten tavaramerkkien kattamat tuotteet olivat samoja. Tämän jälkeen se muistutti, että yksi tai useampi puhdas sanamerkki voi aiheuttaa sekaannusvaaran moniosaisen tavaramerkin kanssa. Lisäksi se katsoi, että erityisen värin, erityisen kaunokirjoituksen,

erityisen kirjasintyypin ja isojen kirjainten käyttö kunkin sanan alussa ”ei millään lailla heikentänyt tavaramerkin kokonaisvaikutelmaa koskevaa kriteeriä”. Se katsoi, että tavanomaisen tarkkaavaisen kuluttajan kannalta tavaramerkkien ENGLISH PINK ja PINK LADY välillä oli olemassa sekaannusvaara. Lisäksi se katsoi, että kun otetaan huomioon asiakirjat, kantajat olivat osoittaneet oikeudellisesti riittävällä tavalla, että ilmaisulla ”pink lady” oli omenoiden osalta laaja tunnettuus ja että tämä oli sitä paitsi ”common knowledge” (yleisesti tiedossa). Se katsoi näin ollen, että tavaramerkille PINK LADY annettavan suojan tason oli oltava korkea.

30 Kantajat toimittivat 4.7.2012 päivätyllä kirjeellä 28.6.2012 annetun tuomion SMHV:lle. Tuomion englanninkielinen käännös toimitettiin myös sille 15.7.2012 päivätyllä kirjeellä. Kantajat ilmoittivat 29.8.2012 päivätyllä kirjeellä SMHV:lle, että Carolus C. oli tyytynyt tuomioon ja että tuomio oli siis saanut lainvoiman. Kantajat ilmoittivat 25.9.2012, että Benelux-tavaramerkkivirasto oli poistanut tavaramerkin ENGLISH PINK Benelux-tavaramerkkirekisteristä.

31 Kaikesta edellä esitetystä ilmenee, että valituslautakunnalle oli ilmoitettu asianmukaisesti ja useaan otteeseen useita kuukausia ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä uudesta seikasta eli Tribunal de commerce de Bruxellesin antamasta tuomiosta.

32 On todettava, ettei valituslautakunta ole maininnut missään riidanalaisessa päätöksessä Tribunal de commerce de Bruxellesin tuomion olemassaoloa ja vielä vähemmän perustellut arviointiaan tämän uuden seikan huomioon ottamista koskevasta kysymyksestä.

33 Kuten edellä olevasta 22 ja 24 kohdasta ilmenee, valituslautakunnalla oli kuitenkin velvollisuus ilmoittaa riidanalaisessa päätöksessä perustelut päätökselleen, joka koski tämän uuden seikan huomioon ottamista.

34 Näin ollen on katsottava, ettei valituslautakunta täyttänyt nimenomaisesti eikä edes implisiittisesti edellä 33 kohdassa täsmennettyä perusteluvaatimusta.

35 Tässä yhteydessä on korostettava, että käsiteltävän asian olosuhteissa SMHV:n kirjelmissään esittämät argumentit, joiden mukaan ”valituslautakunta on todennäköisesti ottanut huomioon [Tribunal de commerce de Bruxellesin] 28.6.2012 antaman tuomion” mutta että ”se on katsonut, ettei kyseinen tuomio sido sitä, koska se johtuu [asetuksen N:o 207/2009] [96] artiklan mukaisesta loukkauskanteesta”, merkitsevät myöhäistä yritystä perustella riidanalainen päätös, eikä niitä oteta tutkittavaksi unionin yleisessä tuomioistuimessa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nimittäin perustelut on lähtökohtaisesti ilmoitettava asianomaiselle samaan aikaan kuin hänelle vastainen toimi, eikä perustelujen puuttumista voida korjata sillä, että asianomainen saa toimen perustelut tietoonsa unionin tuomioistuimissa käytävän oikeudenkäyntimenettelyn aikana (tuomio 26.11.1981, Michel v. parlamentti, 195/80, Kok., EU:C:1981:284, 22 kohta; tuomio 28.6.2005, Dansk Rørindustri ym. v. komissio, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P ja C-213/02 P, Kok., EU:C:2005:408, 463 kohta ja tuomio 13.11.2012, Antrax It v. SMHV – THC (Lämpöpatterit), T-83/11 ja T-84/11, Kok., EU:T:2012:592, 90 kohta).

36 Näin ollen jättäessään perustelematta arviointinsa, joka koski kysymystä siitä, otetaanko uusi seikka eli väiteosaston päätöksen ja riidanalaisen päätöksen tekemisen välisenä aikana annettu Tribunal de commerce de Bruxellesin tuomio huomioon, valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa.

37 Edellä esitetyn perusteella on syytä hyväksyä ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista.

38 On katsottava, että tämä rikkominen yksinään johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen. Kun kuitenkin otetaan huomioon erityiset olosuhteet käsiteltävässä asiassa, jossa yhteisön tavaramerkkituomioistuimen ratkaisu on annettu ennen riidanalaista päätöstä, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on edelleen tarpeen tarkastella kolmatta kanneperustetta, joka koskee oikeusvarmuutta, hyvää hallintoa ja luottamuksensuojaa koskevien yleisperiaatteiden loukkaamista.

Kolmas kanneperuste, joka koskee oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan yleisperiaatteiden loukkaamista

39 Kolmannen kanneperusteen yhteydessä kantajat väittävät, että oikeusvarmuutta, hyvää hallintoa ja luottamuksensuojaa koskevia yleisperiaatteita on loukattu. Ne katsovat, että kun otetaan huomioon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) ja oikeusvoiman ja oikeusvarmuuden periaatteille annettu painoarvo, yhteisön tavaramerkkituomioistuimen lainvoimainen tuomio on saanut aikaan perustellun luottamuksen siihen, että unionissa oli lopullisesti tunnustettu se, että tavaramerkillä ENGLISH PINK oli loukattu niiden subjektiivisia oikeuksia.

40 Ne väittävät myös, että hyvän hallinnon periaate merkitsee sitä, ettei SMHV saa tehdä väitemenettelyssä päätöstä, joka loukkaa oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa, jotka perustuvat yhteisön tavaramerkkituomioistuimen antamaan aikaisempaan lainvoimaiseen tuomioistuinratkaisuun. Tämä periaate edellyttää, että SMHV kiinnittää erityistä huomiota yhteisön tavaramerkkituomioistuimen antamaan tuomioon.

41 SMHV korostaa, ettei oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan periaatteita ole loukattu, koska ei ole vahvistettu, että yhteisön tavaramerkkituomioistuinten päätösten oikeusvoima sitoo sitä sen käyttäessä toimivaltaansa yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiasioissa.

42 Ensinnäkin on korostettava, että käsiteltävä kanneperuste käsittää itse asiassa kaksi väitettä. Ensimmäisen väitteen yhteydessä kantajat väittävät pääasiallisesti, että kun otetaan huomioon yhteisön tavaramerkkituomioistuimille asetuksella N:o 207/2009 annettu tärkeä tehtävä, valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio. Jättäessään ottamatta huomioon kyseisen tuomion valituslautakunta ei ole kantajien mukaan arvioinut riittävän huolellisesti sille esitettyjä tosiseikkoja eikä ole siis noudattanut hyvän hallinnon periaatetta eli huolellisuusvelvoitettaan.

43 Toisen väitteen yhteydessä kantajat korostavat pääasiallisesti, että Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio on jollain tavalla jähmettänyt osapuolten oikeudet suojaamalla lopullisesti aikaisempaa sanamerkkiä kaikkia tavaramerkin ENGLISH PINK aiheuttamia loukkauksia vastaan. Tehdessään edellä mainitun tuomion vastaisen päätöksen valituslautakunta on siten kantajien mukaan loukannut tuomiolla aikaansaatua luottamuksensuojaa ja oikeusvarmuutta.

44 Mitä tulee ensimmäiseen väitteeseen, jonka mukaan valituslautakunta ei ole arvioinut riittävän huolellisesti sille esitettyjä tosiseikkoja, on muistutettava, että SMHV:n on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten hyvän hallinnon periaatetta (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 73 kohta).

45 On korostettava, että oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkin perusteeton rekisteröinti. Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen

tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu tuomio Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, EU:C:2011:139, 77 kohta).

46 On myös muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”menettelyssä [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta”, mutta että ”rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin”. Tämä säännös on ilmaus huolellisuusvelvoitteesta, jonka mukaan toimivaltaisen toimielimen on tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävän tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat (ks. tuomio 15.7.2011, Zino Davidoff v. SMHV – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Kok., EU:T:2011:391, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 On kuitenkin katsottava, että Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio muodostaa prima facie käsiteltävän asian ratkaisun kannalta merkityksellisen tosiseikan. Valituslautakunta ei nimittäin voinut olla havaitsematta, että loukkauskanteella aloitetun menettelyn kohteena olevien tosiseikkojen ja niiden tosiseikkojen, jotka olivat haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn kohteena, välillä oli olennaisia yhteisiä piirteitä. Sen lisäksi, että kyseisten menettelyjen asianosaiset olivat samat, myös aikaisempi sanamerkki, johon vedottiin loukkauskanteen tueksi Tribunal de commerce de Bruxellesissä, oli sama kuin se, johon vedottiin väitteen tueksi SMHV:n elimissä. On myös korostettava, että Benelux-tavaramerkki ENGLISH PINK, jonka kyseinen tuomioistuin kumosi, ja haettu tavaramerkki olivat erittäin samankaltaisia.

48 On myös tärkeää korostaa, että kyseisen tuomion on antanut yhteisön tavaramerkkituomioistuin, joka on perustettu asetuksen N:o 207/2009 mukaisesti ja joka toimii tässä ominaisuudessa itsenäisen järjestelmän yhteydessä, jonka unionin tavaramerkkejä koskeva säännöstö muodostaa, koska sen tehtävänä on suojella unionin koko alueella yhteisön tavaramerkkejä, joita on loukattu tai joihin kohdistuu loukkauksen uhka, ja koska se pyrkii siten kyseiselle järjestelmälle ominaisiin tavoitteisiin.

49 Lisäksi, kuten edellä olevista 24–26 kohdasta ilmenee, unionin lainsäätäjän tahto on ymmärrettävä siten, että lainsäädännöllä käyttöön otetuilla mekanismeilla pyritään takaamaan yhteisön tavaramerkin yhdenmukainen suoja koko unionin alueella.

50 Kun otetaan huomioon kaikki nämä seikat, on todettava, että käsiteltävässä asiassa Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio muodosti prima facie merkityksellisen tosiseikan, jonka mahdollista vaikutusta valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetun riidan ratkaisuun valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida.

51 Jättäessään tämän tekemättä valituslautakunta ei arvioinut riittävän huolellisesti sille esitettyjä merkityksellisiä tosiseikkoja.

52 Käsiteltävän asian olosuhteissa tämä huolellisuuden puuttuminen on omiaan johtamaan riidanalaisen päätöksen kumoamiseen siten, että hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista koskeva väite on hyväksyttävä.

53 Näin ollen ensimmäisen kanneperusteen ja kolmannen kanneperusteen ensimmäisen väitteen tarkastelusta seuraa, että valituslautakunta on rikkonut yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa – kun se ei ole maininnut riidanalaisessa päätöksessä Tribunal de commerce de Bruxellesin antaman tuomion olemassaoloa ja sen mahdollista vaikutusta riidan ratkaisuun – ja toisaalta huolellisuusvelvoitettaan, kun se ei ole arvioinut riittävän huolellisesti sille esitettyjä merkityksellisiä tosiseikkoja.

54 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava ilman, että on tarpeen tutkia kolmannen kanneperusteen toista väitettä tai viittä muuta kantajien esittämää kanneperustetta.

Riidanalaisen päätöksen muuttamista koskeva vaatimus, jolla pyritään siihen, että rekisteröintiä vastaan esitetty väite hyväksytään

55 Kun otetaan huomioon tarve kumota riidanalainen päätös ja kantajien esittämä muuttamisvaatimus, on arvioitava, pyydetäänkö unionin yleistä tuomioistuinta käsiteltävässä asiassa käyttämään päätöksen muuttamista koskevaa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan mukaista toimivaltaansa. Tämän vaatimuksen tueksi kantajat väittävät pääasiallisesti, että Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio oli oikeusvoimainen ja velvoitti siis valituslautakuntaa ja niin muodoin unionin yleistä tuomioistuinta. Tällä on kantajien mukaan siis mahdollisuus ja velvollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä kyseisen tuomion edellyttämällä tavalla ja toteamalla näin ollen väite perustelluksi. Tältä osin kantajat täsmentävät toisen kanneperusteensa yhteydessä erityisesti, että oikeusvoima ei liity ainoastaan tuomiolauselmaan vaan myös tuomioistuinratkaisun perusteluihin, ja ne nojautuvat yhteisön tavaramerkin yhtenäiseen luonteeseen sekä tarpeeseen ehkäistä keskenään ristiriitaiset yhteisön tavaramerkkituomioistuinten ja SMHV:n päätökset, kuten asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohdassa, 100 artiklan 2, 6 ja 7 kohdassa, 104 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 109 artiklan 2 ja 3 kohdassa sekä asetuksen N:o 44/2001 säännöksissä vahvistetaan.

56 On muistutettava, että päätöksen muuttamista koskeva toimivalta ei merkitse sitä, että unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta tehdä arviointeja kysymyksistä, joihin valituslautakunta ei ole vielä ottanut kantaa. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (edellä 16 kohdassa mainittu tuomio Edwin v. SMHV, EU:C:2011:452, 72 kohta).

57 Lisäksi on katsottava, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimena toimivan kansallisen tuomioistuimen yhteisön tavaramerkin loukkauskanteen yhteydessä tekemällä päätöksellä ei ole oikeusvoimaa SMHV:n elimiin nähden yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn yhteydessä, vaikka yhteisön tavaramerkki olisi sama kuin loukkauskanteen kohteena oleva kansallinen tavaramerkki (ks. vastaavasti tuomio 10.5.2011, Emram v. SMHV – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, 76 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa, että tällaisen päätöksen, kuten käsiteltävässä asiassa Tribunal de commerce de Bruxellesin tekemän päätöksen, olemassaolo – vaikka päätös olisi saanut lainvoiman – ei sinänsä riitä siihen, että unionin yleinen tuomioistuin voisi sen perusteella määrittää päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä.

58 On tosin totta, kuten edellä 24 ja 25 kohdassa on muistutettu, että unionin lainsäätäjä on asetuksella N:o 207/2009 ottanut käyttöön mekanismit, joilla pyritään takaamaan yhteisön tavaramerkin yhdenmukainen suoja koko unionin alueella, ja vahvistanut siten yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen. Tässä yhteydessä se on luonut yhteisön tavaramerkkituomioistuimet, joilla on toimivalta kieltää koko yhteisön alueella jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisön tavaramerkkiä.

59 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten laillisuutta on kuitenkin arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (ks. vastaavasti tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV, C-412/05 P, Kok., EU:C:2007:252, 65 kohta), ja nämä huomiot pätevät myös asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella aloitetun väitemenettelyn yhteydessä. Sama pitää paikkansa sitäkin suuremmalla syyllä, kun kyse on aikaisempien kansallisten päätösten vaikutuksesta asiassa annettavaan ratkaisuun. Unionin tavaramerkkejä koskeva säännöstö muodostaa nimittäin itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sääntöjen kokonaisuudesta ja sen omista tavoitteista ja jonka soveltaminen on kansallisista järjestelmistä riippumatonta. Tästä seuraa, että rekisteröinnin epäämistä on arvioitava ainoastaan

unionin asiaankuuluvan lainsäädännön perusteella eikä aikaisemmilla kansallisilla päätöksillä voida missään tilanteessa saattaa kyseenalaiseksi riidanalaisen päätöksen laillisuutta (ks. vastaavasti määräys 22.3.2012, Emram v. SMHV, C-354/11 P, EU:C:2012:167, 92 ja 93 kohta).

60 On myös korostettava, ettei asetukseen N:o 207/2009 sisälly yhtään säännöstä, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkituomioistuimen loukkauskanteen yhteydessä antama ratkaisu sitoisi SMHV:tä, kun se käyttää yksinomaista toimivaltaansa yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiä koskevissa asioissa ja kun se tässä yhteydessä tutkii väitteitä, jotka kohdistuvat merkkien rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeviin hakemuksiin.

61 Säännökset, joissa sovelletaan oikeusvoiman periaatetta, koskevat nimittäin muita tilanteita. Siten asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohta koskee menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen tutkimatta jättämistä SMHV:ssa siinä tilanteessa, että jäsenvaltion tuomioistuin on jo antanut ratkaisunsa samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevasta vaatimuksesta. Samalla tavoin asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 2, 6 ja 7 kohta koskevat tapausta, jossa on kyseessä yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne SMHV:ssa tai yhteisön tavaramerkkituomioistuimessa, kun sama kysymys on jo ratkaistu saman tavaramerkin osalta kyseisessä SMHV:ssa tai kyseisessä tuomioistuimessa. Asetuksen N:o 207/2009 109 artiklan 2 kohdassa puolestaan säädetään, että yhteisön tavaramerkkiin perustuvaa loukkauskannetta käsittelevä tuomioistuin hylkää kanteen, jos lopullinen oikeuden päätös pääasiasta on tehty samojen seikkojen perusteella, samojen osapuolien välillä perustuen samaan kansalliseen tavaramerkkiin, joka koskee samoja tavaroita ja palveluja. Saman asetuksen 109 artiklan 3 kohdassa säädetään myös, että kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa loukkauskannetta käsittelevä tuomioistuin hylkää kanteen, jos lopullinen oikeuden päätös pääasiasta on tehty samojen seikkojen perusteella, samojen osapuolien välillä perustuen samaan yhteisön tavaramerkkiin, joka koskee samoja tavaroita ja palveluja.

62 Lisäksi yhteisön tavaramerkin yhtenäistä luonnetta koskeva vaatimus, sellaisena kuin sitä on korostettu asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 16 ja 17 perustelukappaleessa, ei tarkoita sitä, että oikeusvoiman periaate estäisi SMHV:n elimiä ja näin ollen unionin tuomioistuimia tarkastelemasta mahdollisen sekaannusvaaran olemassaoloa enää uuden yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn yhteydessä, vaikka yhteisön tavaramerkki olisikin sama kuin kansallinen tavaramerkki, jonka yhteisön tavaramerkkituomioistuin on katsonut loukkaavan aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä.

63 On nimittäin tärkeää korostaa, että SMHV on ainoa elin, jolle unionin lainsäätäjä on antanut oikeuden tutkia rekisteröintihakemuksia ja niin muodoin hyväksyä tai evätä yhteisön tavaramerkin rekisteröinti. Tämän toimivallan käytön yhteydessä päätökset, jotka SMHV:n valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 207/2009 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. Kuten edellä 60 ja 61 kohdassa on korostettu, asetukseen N:o 207/2009 ei kuitenkaan sisälly säännöstä, jossa edellytettäisiin SMHV:n noudattavan oikeusvoimaa koskevan periaatteen perusteella yhteisön tavaramerkkituomioistuimen päätöstä, jossa todetaan kansallisen tavaramerkin loukanneen yhteisön tavaramerkkiä.

64 Tästä seuraa, että käsiteltävässä asiassa oikeusvoima, joka Tribunal de commerce de Bruxellesin tuomiolla oli, ei velvoita valituslautakuntaa sen käyttäessä toimivaltaansa päättää, voidaanko merkki English pink rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, eikä unionin tuomioistuimia niiden harjoittaessa laillisuusvalvontaansa ja päätöksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla.

65 Lisäksi on huomattava, että vaikka Tribunal de commerce de Bruxellesin ja SMHV:n menettelyissä osapuolet ovat samat, vastaavat kohteet – eli vaatimukset – kyseisen tuomioistuimen ja SMHV:n tutkimissa asioissa eivät sitä vastoin ole samat. Belgialaisessa tuomioistuimessa nostetulla

loukkauskanteella pyrittiin nimittäin Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK kumoamiseen ja tämän merkin käytön kieltämiseen unionin alueella, kun taas SMHV:n menettelyssä oli kysymys yhteisön tavaramerkin English pink rekisteröintiä koskevasta väitteestä.

66 Perusteet – eli vaatimusten oikeudelliset perusteet – näissä kahdessa asiassa ovat myös erilaiset. Yhtäältä Tribunal de commerce de Bruxellesissä käydyssä menettelyssä kantajien vaatimuksen, joka koski kieltotuomion antamista edellä 6 kohdassa tarkoitettujen yhteisön tavaramerkkien loukkaamisen estämiseksi, perustana oli asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta. Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustana oli teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-maiden yleissopimuksen 2.3 artikla ja 2.28 artiklan 3 kohdan b alakohta. Kyseinen tuomioistuin katsoi, että edellä mainittuja yhteisön tavaramerkkejä oli loukattu. Se kumosi näin ollen Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK ja kielsi kyseisen merkin käytön koko unionin alueella. Toisaalta SMHV:ssa käytävässä menettelyssä kantajat vastustivat uuden yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä ja nojautuivat tältä osin asetuksen N:o 207/2009 muihin säännöksiin eli kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 5 artiklaan.

67 Lisäksi on selvää, että Benelux-tavaramerkki ja haettu tavaramerkki ovat oikeudellisesti kaksi erillistä merkkiä. Tribunal de commerce de Bruxellesin antamalla tuomiolla suojellaan ainoastaan aikaisempaa sanamerkkiä Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK vaikutuksia vastaan.

68 Jo näistä syistä – koska kohteet ja perusteet eivät ole samat SMHV:ssa ja Tribunal de commerce de Bruxellesissä käydyissä menettelyissä – kantajilla ei ole perusteita vedota kyseisen tuomioistuimen antaman tuomion oikeusvoimaan käsiteltävän asian yhteydessä.

69 Samoista syistä kantajat vetoavat turhaan asetuksen N:o 44/2001 soveltamiseen sillä perusteella, että osapuolet, kohde ja peruste olisivat samat.

70 Edellä esitetystä seuraa, että kantajat väittävät virheellisesti, että oikeusvoimaa koskevan periaatteen mukaisesti Tribunal de commerce de Bruxellesin antama tuomio sitoi valituslautakuntaa ja että sen olisi pitänyt tämän vuoksi todeta kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran olemassaolo.

71 Edellä esitetystä riippumatta, kuten ensimmäisen ja kolmannen kanneperusteen edellä olevan tarkastelun yhteydessä esitetyistä seikoista ilmenee, valituslautakunta ei ole ottanut huomioon käsiteltävässä asiassa Tribunal de commerce de Bruxellesin antamaa tuomiota eikä ole arvioinut kyseisen tuomion mahdollisia vaikutuksia riidan ratkaisuun. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei voi määrittää esitettyjen oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella päätöstä, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä, eikä voi siis käyttää päätöksen muuttamista koskevaa toimivaltaansa. Tämän vuoksi kantajien esittämä vaatimus riidanalaisen päätöksen muuttamisesta on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

72 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Käsiteltävässä asiassa on määrättävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan puolet kantajien oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 29.5.2013 tekemä päätös (asia R 1215/2011-4) kumotaan.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Apple and Pear Australia Ltd:n ja Star Fruits Diffusionin oikeudenkäyntikuluista.

4) Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion vastaavat puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Prek Labucka Kreuschitz

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä maaliskuuta 2015.

Allekirjoitukset