Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 25 mars 2015 *

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket English pink — Det äldre ordmärket PINK LADY och de äldre gemenskapsfigurmärkena Pink Lady — Motiveringsskyldighet — Omsorgsplikt — Avgörande från en domstol för gemenskapsvarumärken — Avsaknad av rättskraft”

I mål T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, Victoria (Australien),

Star Fruits Diffusion, Caderousse (Frankrike),

företrädda av advokaterna T. de Haan och P. Péters,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Carolus C. BVBA, Nieuwerkerken (Belgien),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 29 maj 2013 (ärende R 1215/2011-4) om ett invändningsförfarande mellan å ena sidan Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion och å andra sidan Carolus C. BVBA,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Prek (referent) samt domarna I. Labucka och V. Kreuschitz,

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 23 juli 2013,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 28 november 2013,

* Rättegångsspråk: franska.

med beaktande av beslutet av den 13 januari 2014 att inte tillåta sökanden att inkomma med en replik,

efter förhandlingen den 16 juli 2014, under vilken tribunalen ställde en fråga till parterna,

med beaktande av de skriftliga svar som inkom till tribunalens kansli den 28 och den 31 juli 2014,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Carolus C. BVBA ingav den 13 oktober 2009 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet English pink.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 31 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter (ej bearbetade eller omvandlade), växtfrön, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt”.

4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 2010/014 av den 25 januari 2010.

5 Den 20 april 2010 invände sökandena (Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion) med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som angetts ovan i punkt 3.

6 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

— Gemenskapsordmärket PINK LADY, nr 2042679, registrerat den 27 februari 2003 för varor i klass 31 motsvarande följande beskrivning: ”Jordbruks- och trädgårdsprodukter inkluderande frukt, spannmål, växter och träd, speciellt äpplen och äppelträd”.

— Det nedan återgivna gemenskapsfigurmärket nr 4186169, registrerat den 15 december 2005 för bland annat varor i klass 31 motsvarande följande beskrivning: ”Färska frukter; äpplen; fruktträd; äppelträd”:



— Det nedan återgivna gemenskapsfigurmärket nr 6335591, registrerat den 30 juli 2008 för varor i klass 31 motsvarande följande beskrivning: ”Jordbruks- och trädgårdsprodukter; frukter, spannmål, växter och träd; äpplen och äppelträd”:



7 Till stöd för invändningen anfördes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.

8 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 27 maj 2011.

9 Den 7 juni 2011 överklagade sökandena invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

10 I dom av den 28 juni 2012, vilken meddelades i anledning av en talan om varumärkesintrång som sökandena hade väckt på grundval av det äldre gemenskapsordmärket, de äldre gemenskapsfigurmärkena och Beneluxmärket nr 559177, ogiltigförklarade Tribunal de commerce de Bruxelles (Belgien), i egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken, Beneluxmärket ENGLISH PINK och förbjöd Carolus C. att använda detta varumärke i Europeiska unionen. Genom skrivelse av den 4 juli 2012 ingav sökandena domen till harmoniseringsbyrån. I skrivelse av den 29 augusti 2012 informerade de harmoniseringsbyrån om att Carolus C. hade avgett nöjdförklaring och att domen således hade vunnit laga kraft.

11 I beslut av den 29 maj 2013 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd överklagandet.

12 Överklagandenämnden prövade invändningen i den del den grundade sig på det äldre ordmärket. Vad gäller jämförelsen mellan varorna framhöll den att de berörda varorna i stor utsträckning var identiska. Den fann därefter att varumärkena var olika i visuellt hänseende. Ordelementen var ungefär lika långa och inget av dem hade en mer framträdande plats än övriga, det gemensamma ordelementet ”pink” hade placerats olika i de motstående kännetecknen och ingen av kännetecknens respektive två beståndsdelar var mer dominerande än den andra. Nämnden preciserade att det sökta varumärket

bara återgav hälften av det äldre ordmärket, vilket innebar att sökandena inte med framgång kunde åberopa dom av den 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, REG, EU:C:2005:594), samt att ordelementet ”pink” saknade särskiljningsförmåga. Dessutom kunde enligt nämnden samma resonemang föras vad gäller den fonetiska jämförelsen och varumärkena var således olika även i det hänseendet. Inte heller var de motstående varumärkena begreppsmässigt lika, eftersom begreppen inte avsåg samma sak. Det äldre ordmärket avsåg en kvinna som beskrivs på ett visst sätt och det sökta varumärket avsåg en färg som beskrivs på ett visst sätt. Vad gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling erinrade överklagandenämnden om att varumärkena inte liknar varandra visuellt, begreppsmässigt eller fonetiskt och att det inte föreligger risk för förväxling.

13 Överklagandenämnden framhöll, för fullständighetens skull, att det inte hade styrkts att det äldre ordmärket var känt eller ens att det har lite högre särskiljningsförmåga än normalt. Den betonade att invändningsenheten hade sammanfattat innehållet i den omfattande bevisning som sökandena hade lämnat in på ett korrekt sätt och att den vederbörligen hade motiverat sin bedömning att bevisningen varken var tillräcklig eller övertygande. I detta sammanhang påpekade nämnden att enbart bilagorna till den inlaga av den 7 september 2010 som hade lämnats in till invändningsenheten kunde beaktas, eftersom bilagorna till inlagan av den 23 september 2011 hade inkommit för sent enligt regel 19.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), och således inte kunde beaktas. Den gjorde därefter en bedömning av bilagorna till inlagan av den 7 september 2010 och påpekade att det ändå, för fullständighetens skull, var lämpligt att bedöma bilagorna till inlagan av den 23 september 2011. Den fann vid denna bedömning att det inte klart framgick av bevisningen avseende hög särskiljningsförmåga att uttrycket ”pink lady”inte i själva verket utgör en hänvisning till en äppelsort, och inte heller på vilken grund försäljningen av äpplen benämnda ”pink lady” kan kopplas till sökandena i stället för till andra producenter av en viss äppelsort.

Parternas yrkanden

14 Sökandena har yrkat att tribunalen ska

— i första hand, ändra det angripna beslutet på så sätt att sökandenas överklagande, och följaktligen även invändningen, bifalles,

— i andra hand, ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan om ogiltigförklaring i dess helhet, och

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

16 Inledningsvis erinras det om att sökandena genom förstahandsyrkandet om ändring i huvudsak vill att tribunalen ska meddela dom med det innehåll som harmoniseringsbyråns beslut enligt sökandena egentligen borde ha haft, närmare bestämt ett beslut i vilket det konstateras att villkoren för invändning mot registreringen är uppfyllda. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på

grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 72).

17 Tribunalen ska således pröva överklagandenämndens bedömning och därvid först pröva sökandenas grunder avseende ogiltigförklaring av det angripna beslutet. Yrkandet om ändring av det angripna beslutet ska således inte prövas förrän i andra hand.

Yrkandena om ogiltigförklaring av det angripna beslutet

18 Sökandena har åberopat sju grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009, med hänvisning till att överklagandenämnden inte motiverade det angripna beslutet såvitt avser konsekvenserna av den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles meddelade den 28 juni 2012. Genom den andra grunden har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte principen om rättskraft. Enligt den tredje grunden åsidosatte överklagandenämnden de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar. Den fjärde grunden avser åsidosättande av artikel 76 i förordning nr 207/2009. Genom den femte och den sjätte grunden har sökandena gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Enligt den sjunde grunden åsidosatte överklagandenämnden artikel 75 i samma förordning genom att grunda sitt beslut på skäl med avseende på vilka parterna inte hade beretts tillfälle att yttra sig.

19 Tribunalen anser att den första och den tredje grunden ska prövas först.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009, med hänvisning till att överklagandenämnden inte motiverade det angripna beslutet såvitt avser konsekvenserna av domen från Tribunal de commerce de Bruxelles av den 28 juni 2012

20 Inom ramen för den första grunden har sökandena framhållit att Tribunal de commerce de Bruxelles i egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken meddelade en dom i vilken det fastställdes att användningen av varumärket ENGLISH PINK innebar intrång i de subjektiva rättigheter som tillkommer sökandena i egenskap av innehavare av det äldre ordmärket. De har gjort gällande att domen – vilken har vunnit laga kraft – utgör en rättslig och faktisk omständighet som är avgörande, eller åtminstone särskilt relevant, för det aktuella målet. För det första avsåg den samma parter, samma gemenskapsvarumärken och samma relativa registreringshinder med tillämpning av förordning nr 207/2009. För det andra innebar domen att det intrång som användningen av varumärket ENGLISH PINK medförde erkändes med slutgiltig verkan i unionen. I det angripna beslutet nämndes emellertid inte domen från Tribunal de commerce de Bruxelles någonstans. Genom att inte motivera sitt beslut såvitt avser de eventuella konsekvenserna av nämnda dom åsidosatte överklagandenämnden således artikel 75 i förordning nr 207/2009.

21 Harmoniseringsbyrån har påpekat att överklagandenämnden sannolikt beaktade domen från Tribunal de commerce de Bruxelles, men att nämnden inte ansåg sig bunden av den, eftersom domen hade meddelats med anledning av en talan om varumärkesintrång. Harmoniseringsbyrån har härvid betonat att unionsordningen för varumärken är ett självständigt system som ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen.

22 Tribunalen erinrar inledningsvis om att det följer av artikel 75 i förordning nr 207/2009 att harmoniseringsbyråns beslut ska vara motiverade. Denna motiveringsskyldighet har samma innebörd som den motiveringsskyldighet som följer av artikel 296 FEUF, enligt vilken det klart och tydligt ska framgå hur den som har antagit en rättsakt har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att ge den som berörs av beslutet kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden så att

denne kan tillvarata sina rättigheter, dels att göra det möjligt för unionsdomstolen att pröva beslutets lagenlighet (se dom av den 12 juli 2012, Guccio Gucci/harmoniseringsbyrån – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, punkt 16 och där angiven rättspraxis).

23 Vidare följer det av lydelsen i artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 att parterna – som regel och såvida inget annat föreskrivs – har möjlighet att åberopa omständigheter och inge bevisning även efter utgången av de tidsfrister som gäller enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och att harmoniseringsbyrån inte på något sätt är förhindrad att beakta omständigheter och bevisning som således har åberopats respektive ingetts för sent. Genom att det i ovannämnda bestämmelse anges att harmoniseringsbyrån i ett sådant fall ”inte behöver” beakta sådana omständigheter tillerkänns harmoniseringsbyrån nämligen ett stort utrymme för att skönsmässigt besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa omständigheter ska beaktas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 oktober 2013, Rintisch/harmoniseringsbyrån, C-120/12 P, REU, EU:C:2013:638, punkterna 22 och 23 och där angiven rättspraxis).

24 Det ska även framhållas att det i artikel 95 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att medlemsstaterna inom sina territorier ska utse nationella domstolar som ska vara ”domstolar för gemenskapsvarumärken” och utöva de funktioner som tilldelats dem enligt nämnda förordning. I artikel 96 i förordning nr 207/2009 anges att domstolarna för gemenskapsvarumärken är behöriga i fråga om talan om intrång och genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett gemenskapsvarumärke. Den belgiska lagstiftaren har utsett Tribunal de commerce de Bruxelles till domstol för gemenskapsvarumärken i första instans.

25 Vidare följer det av skäl 16 i förordning nr 207/2009 att ”[d]et är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i gemenskapsvarumärken får rättsverkan i och omfattar hela gemenskapen eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och [harmoniseringsbyrån] och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos gemenskapsvarumärkena”. I skäl 17 anges på liknande sätt att motstridiga avgöranden i mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett gemenskapsvarumärke och parallella nationella varumärken bör undvikas. De mekanismer som inrättats genom förordning nr 207/2009 syftar således till att säkerställa att gemenskapsvarumärken åtnjuter samma skydd i hela unionen. Lagstiftaren har på detta sätt bekräftat gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär.

26 Slutligen ska det påpekas att det framgår av rättspraxis att domstolar för gemenskapsvarumärken är behöriga att utfärda förbud, som gäller i hela unionen, att fortsätta med handlingar som utgör eller riskerar att utgöra intrång i ett gemenskapsvarumärke (se dom av den 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, REU, EU:C:2011:238, punkt 38). Det system som föreskrivs i förordning nr 207/2009 gör det således möjligt att begränsa en sådan tvist till ett enda förfarande i syfte att säkerställa att gemenskapsvarumärkena åtnjuter samma skydd i hela unionen.

27 Det är mot bakgrund av dessa omständigheter som tribunalen ska pröva grunden avseende åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.

28 Det ska erinras om att sökandena genom stämningsansökan av den 8 juni 2010 yrkade att Tribunal de commerce de Bruxelles skulle ogiltigförklara Beneluxvarumärket ENGLISH PINK med hänvisning till att det innebar intrång i bland annat det äldre gemenskapsordmärket, de äldre gemenskapsfigurmärkena och Beneluxvarumärket nr 559177. I dom av den 28 juni 2012 ogiltigförklarade nämnda domstol Beneluxvarumärket ENGLISH PINK och förbjöd Carolus C. att använda det i unionen.

29 I sak framhöll Tribunal de commerce de Bruxelles först och främst att tröskeln för risken för förväxling ska sättas ganska lågt när de berörda varorna är identiska. Den erinrade vidare om att det kan förekomma risk för förväxling mellan å ena sidan ett eller flera rena ordmärken och å andra sidan ett sammansatt varumärke. Dessutom fann den att användningen av en särskild färg, en särskild kalligrafi,

ett särskilt typsnitt och versaler i början av varje ord ”inte på något sätt minskar betydelsen av kriteriet om helhetsintrycket av varumärket”. Den konstaterade en risk för att konsumenter med medelhög uppmärksamhetsnivå skulle förväxla varumärkena ENGLISH PINK och PINK LADY. Dessutom fann den att sökandena med beaktande av handlingarna i målet hade styrkt att uttrycket ”pink lady” var mycket känt för äpplen och att detta för övrigt var ”common knowledge”. Den slog sålunda fast att skyddsnivån för varumärket PINK LADY skulle vara hög.

30 Genom skrivelse av den 4 juli 2012 ingav sökandena domen av den 28 juni 2012 till harmoniseringsbyrån. Den engelska översättningen av domen översändes också till byrån med en skrivelse av den 15 juli 2012. Den 29 augusti 2012 informerade sökandena harmoniseringsbyrån skriftligen om att Carolus C. hade avgett nöjdförklaring och att domen således hade vunnit laga kraft. Den 25 september 2012 uppgav sökandena att Benelux varumärkesbyrå hade avfört varumärket ENGLISH PINK från registret över Beneluxvarumärken.

31 Det framgår av det ovan anförda att överklagandenämnden flera månader före det angripna beslutet vederbörligen – och vid flera tillfällen – informerades om att det hade inträffat en ny omständighet, nämligen domen från Tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Överklagandenämnden nämnde inte domen från Tribunal de commerce de Bruxelles någonstans i det angripna beslutet, och än mindre motiverade den sin bedömning av huruvida denna nya omständighet skulle beaktas.

33 Såsom framgår av punkterna 22 och 24 ovan var överklagandenämnden emellertid skyldig att i det angripna beslutet ange skälen för sitt beslut avseende huruvida denna nya omständighet skulle beaktas.

34 Överklagandenämnden uppfyllde således varken uttryckligen eller underförstått kravet på motivering enligt punkt 33 ovan.

35 I detta sammanhang och med beaktande av omständigheterna i målet ska det framhållas att de argument som harmoniseringsbyrån har anfört i sina inlagor – nämligen att ”överklagandenämnden sannolikt har beaktat domen av den 28 juni 2012 från [Tribunal de commerce de Bruxelles]”, men att ”den inte ansåg sig bunden av den, eftersom den hade meddelats till följd av en talan om varumärkesintrång enligt artikel [96] i [förordning nr 207/2009]” – utgör ett försök till en senfärdig motivering av det angripna beslutet, vilken ska avvisas. Det framgår nämligen av fast rättspraxis att den berörde i princip ska underrättas om skälen samtidigt som den berörde underrättas om den rättsakt som går vederbörande emot, och att en brist i detta avseende inte kan rättas till genom att den berörde underrättas om skälen för rättsakten under förfarandet vid unionsdomstolen (dom av den 26 november 1981, Michel/parlamentet, 195/80, REG, EU:C:1981:284, punkt 22, dom av den 28 juni 2005, Dansk Rørindustri m.fl./kommissionen, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P och C-213/02 P, REG, EU:C:2005:408, punkt 463, och dom av den 13 november 2012, Antrax It/harmoniseringsbyrån – THC (radiatorer), T-83/11 och T-84/11, REU, EU:T:2012:592, punkt 90).

36 Detta innebär att överklagandenämnden åsidosatte artikel 75 i förordning nr 207/2009 när den inte motiverade sin bedömning av frågan huruvida den skulle beakta den nya omständigheten, nämligen den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles hade meddelat under tiden mellan invändningsenhetens beslut och det angripna beslutet.

37 Med hänsyn till det ovan anförda ska talan bifallas såvitt avser den första grunden, avseende åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009.

38 Detta åsidosättande medför i sig att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Med hänsyn till de särskilda omständigheterna i detta mål, där en domstol för gemenskapsvarumärken har meddelat ett avgörande innan det angripna beslutet antogs, finner tribunalen emellertid att det är nödvändigt att även pröva den tredje grunden, som avser åsidosättande av de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar.

Den tredje grunden: Åsidosättande av de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar

39 Sökandena har inom ramen för den tredje grunden gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar. Med hänsyn till rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1) och till betydelsen av principen om rättskraft och rättssäkerhetsprincipen, anser sökandena att den lagakraftvunna domen från en domstol för gemenskapsvarumärken gav upphov till berättigade förväntningar på att det intrång som varumärket ENGLISH PINK hade inneburit i deras subjektiva rättigheter med slutgiltig verkan hade erkänts i unionen.

40 De har även gjort gällande att principen om god förvaltningssed innebär att harmoniseringsbyrån i ett invändningsförfarande inte får anta ett beslut som strider mot rättssäkerheten och mot de berättigade förväntningar som uppstått till följd av ett tidigare lagakraftvunnet domstolsavgörande från en domstol för gemenskapsvarumärken. Denna princip innebär att harmoniseringsbyrån är skyldig att ägna särskild uppmärksamhet åt avgörandet från domstolen för gemenskapsvarumärken.

41 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar inte har åsidosatts, eftersom det inte har styrkts att rättskraften hos avgöranden från domstolarna för gemenskapsvarumärken är bindande för byrån när den utövar sin behörighet i fråga om registrering av gemenskapsvarumärken.

42 Tribunalen framhåller först och främst att denna grund egentligen består av två anmärkningar. Inom ramen för den första anmärkningen har sökandena gjort gällande att överklagandenämnden borde ha beaktat domen från Tribunal de commerce de Bruxelles mot bakgrund av den betydelse som domstolarna för gemenskapsvarumärken har tillmätts i förordning nr 207/2009. Genom att bortse från denna dom, iakttog överklagandenämnden, enligt sökandena, inte vederbörlig omsorg vid bedömningen av de faktiska omständigheter som åberopats, vilket innebär att nämnden inte iakttog principen om god förvaltningssed, närmare bestämt sin omsorgsplikt.

43 Genom den andra anmärkningen har sökandena gjort gällande att domen från Tribunal de commerce de Bruxelles på något sätt befäste parternas rättigheter genom att slutgiltigt skydda det äldre ordmärket mot varje intrång från varumärket ENGLISH PINK. Genom att överklagandenämnden antog ett beslut i strid med nämnda dom, anser sökandena att nämnden undergrävde de berättigade förväntningar och den rättssäkerhet som domen hade skapat.

44 Vad gäller den första anmärkningen – att överklagandenämnden inte iakttog vederbörlig omsorg vid bedömningen av de faktiska omständigheter som åberopats – erinrar tribunalen om att harmoniseringsbyrån ska utöva sin behörighet i enlighet med de allmänna principerna i unionsrätten, bland annat principen om god förvaltningssed (dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringsbyrån, C-51/10 P, REU, EU:C:2011:139, punkt 73).

45 Bedömningen av en registreringsansökan ska, med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning, vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt. En sådan bedömning måste göras i varje enskilt fall. En registrering av ett kännetecken såsom varumärke ska nämligen prövas utifrån specifika villkor som är tillämpliga inom ramen för de faktiska

omständigheterna i det aktuella fallet och som syftar till en kontroll av huruvida det föreligger något registreringshinder (se, för ett liknande resonemang, dom Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringsbyrån, punkt 44 ovan, EU:C:2011:139, punkt 77).

46 Det ska även erinras om att det i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ”[harmoniseringsbyrån] utan särskilt yrkande [ska] pröva sakförhållandena”men att ”[prövningen] i ärenden om relativa registreringshinder [dock ska] vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”. Denna bestämmelse är ett uttryck för omsorgsplikten, vilken innebär att den behöriga institutionen är skyldig att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla rättsliga och faktiska omständigheter som är relevanta i det aktuella målet (se dom av den 15 juli 2011, Zino Davidoff/harmoniseringsbyrån – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, REU, EU:T:2011:391, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

47 Domen från Tribunal de commerce de Bruxelles utgör vid första påseendet en faktisk omständighet som var relevant för utgången i ärendet. Överklagandenämnden kan nämligen inte ha underlåtit att uppfatta att det fanns väsentliga gemensamma drag mellan de faktiska omständigheter som hade legat till grund för målet om varumärkesintrång och dem som låg till grund för förfarandet om invändningar mot registrering av det sökta varumärket. Inte bara var parterna i dessa förfaranden desamma, utan det äldre ordmärke som hade åberopats till stöd för talan om varumärkesintrång vid Tribunal de commerce de Bruxelles var samma varumärke som det som åberopades till stöd för invändningen vid harmoniseringsbyråns enheter. Det ska även påpekas att Beneluxvarumärket ENGLISH PINK, som ogiltigförklarades av nämnda domstol, och det sökta varumärket var mycket lika.

48 Det ska även betonas att domen kom från en domstol för gemenskapsvarumärken, inrättad med tillämpning av förordning nr 207/2009. Nämnda domstol handlar i denna egenskap inom ramen för det självständiga system som unionsordningen för varumärken utgör, eftersom den i hela unionen ska skydda de gemenskapsvarumärken som blir utsatta eller riskerar att bli utsatta för ett intrång, och den eftersträvar på detta sätt systemets specifika mål.

49 Såsom framgår ovan i punkterna 24–26 ska unionslagstiftarens vilja dessutom förstås så, att de mekanismer som införts genom lagstiftningen syftar till att säkerställa att gemenskapsvarumärken åtnjuter samma skydd i hela unionen.

50 Med hänsyn till samtliga ovan anförda omständigheter utgjorde domen från Tribunal de commerce de Bruxelles vid första påseendet en relevant faktisk omständighet vars eventuella betydelse för utgången i ärendet borde ha bedömts av överklagandenämnden.

51 Genom att underlåta detta iakttog överklagandenämnden inte vederbörlig omsorg vid bedömningen av de relevanta faktiska omständigheter som åberopats.

52 Mot bakgrund av omständigheterna i målet medför denna brist på omsorg att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras och att talan ska bifallas såvitt avser anmärkningen om åsidosättande av principen om god förvaltningssed.

53 Det framgår således av prövningen av den första grunden och av den tredje grundens första anmärkning att överklagandenämnden dels åsidosatte artikel 75 i förordning nr 207/2009 genom att i det angripna beslutet inte nämna förekomsten av domen från Tribunal de commerce de Bruxelles och dess eventuella betydelse för ärendets utgång, dels underlät att uppfylla sin omsorgsplikt genom att inte iaktta vederbörlig omsorg vid bedömningen av alla relevanta faktiska omständigheter som åberopats.

54 Detta innebär att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras. Det saknas härvid anledning att pröva den tredje grundens andra anmärkning och sökandenas fem övriga grunder.

Yrkandet att tribunalen ska ändra det angripna beslutet på så sätt att invändningen mot registreringen bifalles

55 Mot bakgrund av att det angripna beslutet ska ogiltigförklaras och att sökandena har yrkat ändring av beslutet, ska tribunalen pröva huruvida den ska utöva sin behörighet att ändra beslutet enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009. Till stöd för yrkandet har sökandena gjort gällande att domen från Tribunal de commerce de Bruxelles hade vunnit laga kraft och att överklagandenämnden, och följaktligen tribunalen, därför är bunden av den. Enligt sökandena kan och ska tribunalen därför ändra det angripna beslutet så att det blir förenligt med nämnda dom, vilket innebär att tribunalen ska bifalla invändningen mot registreringen. Sökandena har, med avseende på den andra grunden, preciserat bland annat att rättskraften inte bara gäller domslutet, utan även domskälen. De har härvid grundat sig på gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär och behovet av att förhindra motstridiga beslut från domstolarna för gemenskapsvarumärken och harmoniseringsbyrån, såsom detta behov framgår av artiklarna 56.3, 100.2, 100.6, 100.7, 104.1, 104.2, 109.2 och 109.3 i förordning nr 207/2009 och av bestämmelserna i förordning nr 44/2001.

56 Det ska erinras om att behörigheten att ändra överklagandenämndens beslut inte innebär att tribunalen får göra bedömningar av frågor som överklagandenämnden ännu inte har tagit ställning till. Tribunalens behörighet att ändra beslut ska således i princip endast avse de fall där tribunalen – efter att ha prövat överklagandenämndens bedömning – på grundval av fastlagda rättsliga och faktiska omständigheter kan fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta (dom Edwin/harmoniseringsbyrån, punkt 16 ovan, EU:C:2011:452, punkt 72).

57 Dessutom har ett avgörande som meddelats av en nationell domstol i egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken med anledning av en talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke inte rättskraft i förhållande till beslut som harmoniseringsbyråns enheter ska fatta i ett förfarande där invändningar framställs mot registrering av ett gemenskapsvarumärke, även om detta är identiskt med det nationella varumärke som avses i talan om varumärkesintrång (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 maj 2011, Emram/harmoniseringsbyrån – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, punkt 76 och där angiven rättspraxis). Härav följer att förekomsten av ett sådant avgörande, såsom den aktuella domen från Tribunal de commerce de Bruxelles, inte i sig räcker – även om det har vunnit laga kraft – för att tribunalen ska kunna fastställa vilket beslut överklagandenämnden var skyldig att fatta.

58 Visserligen har unionslagstiftaren, såsom angetts ovan i punkterna 24 och 25, genom förordning nr 207/2009 infört mekanismer som ska säkerställa att gemenskapsvarumärken åtnjuter samma skydd i hela unionen, och därigenom har unionslagstiftaren bekräftat gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär. I detta sammanhang har lagstiftaren skapat domstolarna för gemenskapsvarumärken med behörighet att utfärda förbud, som gäller i hela unionen, att fortsätta med handlingar som utgör eller riskerar att utgöra intrång i ett gemenskapsvarumärke.

59 Emellertid följer det av fast rättspraxis att lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska bedömas enbart på grundval av förordning nr 207/2009, såsom den tolkas av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyrån, C-412/05 P, REG, EU:C:2007:252, punkt 65), vilket även gäller beslut i invändningsförfaranden på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Dessa överväganden gör sig i än högre grad gällande beträffande den verkan som tidigare nationella avgöranden ska ha på utgången i målet. Unionsordningen för varumärken är nämligen ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen. Härav följer att beslutet att avslå en registreringsansökan ska bedömas enbart på grundval av relevant unionslagstiftning och att tidigare nationella avgöranden under alla omständigheter inte kan påverka det omtvistade beslutets lagenlighet (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 22 mars 2012, Emram/harmoniseringsbyrån, C-354/11 P, EU:C:2012:167, punkterna 92 och 93).

60 Det ska även framhållas att förordning nr 207/2009 inte innehåller någon bestämmelse som anger att harmoniseringsbyrån skulle vara bunden av ett avgörande från en domstol för gemenskapsvarumärken som meddelats med anledning av en talan om varumärkesintrång när byrån utövar sin exklusiva behörighet vad gäller registrering av gemenskapsvarumärken, och i detta sammanhang prövar invändningar mot registreringsansökningar.

61 De bestämmelser som innebär en tillämpning av principen om rättskraft avser nämligen andra situationer. I artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 stadgas att en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring vid harmoniseringsbyrån ska avvisas om ett mål om samma gemenskapsvarumärke har avgjorts av en domstol i en medlemsstat. På liknande sätt rör artikel 100.2, 100.6 och 100.7 i förordning nr 207/2009 genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring vid harmoniseringsbyrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken om harmoniseringsbyrån eller nämnda domstol redan har avgjort ett sådant ärende avseende samma sak och samma varumärke. I artikel 109.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att den domstol vid vilken en talan om intrång i ett gemenskapsvarumärke anhängiggjorts ska avvisa talan om en domstol slutgiltigt har avgjort ett mål mellan samma parter om samma sak avseende ett identiskt nationellt varumärke som gäller för identiska varor eller tjänster. I artikel 109.3 föreskrivs på liknande sätt att den domstol vid vilken en talan om intrång i ett nationellt varumärke anhängiggjorts ska avvisa talan om en domstol slutgiltigt har avgjort ett mål mellan samma parter om samma sak avseende ett identiskt gemenskapsvarumärke som gäller för identiska varor eller tjänster.

62 Det ska härvid noteras att kravet på gemenskapsvarumärkets enhetlighet, såsom detta har betonats i skälen 16 och 17 i förordning nr 207/2009, inte innebär att harmoniseringsbyråns enheter och, följaktligen, unionsdomstolen, på grund av principen om rättskraft, i ett förfarande om invändningar mot registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke inte längre kan pröva huruvida risk för förväxling föreligger även om det är identiskt med ett nationellt varumärke som i ett avgörande från en domstol för gemenskapsvarumärken har befunnits göra intrång i det äldre gemenskapsvarumärket.

63 Harmoniseringsbyrån är nämligen den enda enhet som av unionslagstiftaren har fått behörighet att pröva ansökningar om registrering och, således, att bifalla eller neka registrering av ett gemenskapsvarumärke. Inom ramen för denna behörighet ska överklagandenämnderna fatta beslut enligt förordning nr 207/2009 beträffande registrering eller skydd av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om lagenligheten av överklagandenämndernas beslut ska därför bedömas enbart på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av unionsdomstolen. Såsom angetts ovan i punkterna 60 och 61 innehåller förordning nr 207/2009 inte någon bestämmelse som anger att harmoniseringsbyrån, på grund av principen om rättskraft, skulle vara bunden av ett avgörande från en domstol för gemenskapsvarumärken i vilket det fastställs att ett nationellt varumärke har gjort intrång i ett gemenskapsvarumärke.

64 Härav följer att rättskraften hos domen från Tribunal de commerce de Bruxelles varken binder överklagandenämnden, när denna utövar sin behörighet för att besluta huruvida kännetecknet English pink kan registreras som gemenskapsvarumärke, eller unionsdomstolen, när denna prövar lagenligheten av överklagandenämndernas beslut och utövar sin behörighet att ändra sådana beslut enligt artikel 65.3 i förordning nr 207/2009.

65 Det ska också påpekas att även om det är samma parter i förfarandet vid Tribunal de commerce de Bruxelles och vid harmoniseringsbyrån, är saken – det vill säga yrkandena – i målet vid nämnda domstol respektive i ärendet vid harmoniseringsbyrån inte densamma. Målet om varumärkesintrång vid den belgiska domstolen gällde ogiltigförklaring av Beneluxvarumärket ENGLISH PINK och förbud att använda detta varumärke i unionen, medan förfarandet vid harmoniseringsbyrån gällde en invändning mot registreringen av gemenskapsvarumärket English pink.

66 Grunderna – det vill säga de rättsliga grunderna för yrkandena – i de olika förfarandena är inte heller desamma. Grunderna för sökandenas yrkande i förfarandet vid Tribunal de commerce de Bruxelles om ett förbudsföreläggande i syfte att hindra intrång i de ovan i punkt 6 angivna gemenskapsvarumärkena var artikel 9.1 b och c i förordning nr 207/2009. Grunderna för yrkandet om ogiltigförklaring av Beneluxvarumärket ENGLISH PINK var artikel 2.3 och artikel 2.28.3 b i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster eller modeller), undertecknad i Haag den 25 februari 2005. Tribunal de commerce de Bruxelles fann att det förelåg intrång i de ovannämnda gemenskapsvarumärkena. Den ogiltigförklarade därför Beneluxvarumärket ENGLISH PINK och utfärdade ett förbud mot användning av detta kännetecken i unionen. I förfarandet vid harmoniseringsbyrån däremot, invände sökandena mot registrering av ett nytt gemenskapsvarumärke och grundade sig härvid på andra bestämmelser i förordning nr 207/2009, närmare bestämt på artikel 8.1 b och 8.5.

67 Det är dessutom utrett att Beneluxvarumärket och det sökta varumärket skiljer sig åt i rättsligt hänseende. Domen från Tribunal de commerce de Bruxelles skyddar det äldre ordmärket enbart från verkningarna av Beneluxvarumärket ENGLISH PINK.

68 Redan dessa omständigheter – det vill säga att saken och grunderna i förfarandena vid harmoniseringsbyrån och vid Tribunal de commerce de Bruxelles inte är desamma – innebär att sökandena inte med framgång kan åberopa rättskraften hos domen från nämnda domstol i förevarande mål.

69 Av samma skäl kan sökandena inte med framgång åberopa förordning nr 44/2001 med hänvisning till att det föreligger identitet mellan parter, saken och grunderna.

70 Av det ovan anförda följer att sökandena inte kan vinna framgång med påståendet att överklagandenämnden enligt principen om rättskraft var bunden av domen från Tribunal de commerce de Bruxelles och att nämnden i enlighet därmed borde ha slagit fast att det finns risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen.

71 Oberoende av det ovan anförda underlät överklagandenämnden i det aktuella fallet – såsom framgår av övervägandena i samband med prövningen av den första och den tredje grunden – att beakta domen från Tribunal de commerce de Bruxelles och att bedöma domens eventuella betydelse för utgången i ärendet. Tribunalen kan därför inte på grundval av fastlagda faktiska och rättsliga omständigheter fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta, och den kan således inte heller utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut. Sökandenas talan kan således inte vinna bifall såvitt avser yrkandet om ändring av det angripna beslutet.

Rättegångskostnader

72 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan tribunalen, om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter, besluta att kostnaderna ska delas eller att vardera parten ska bära sin kostnad. I föreliggande mål ska harmoniseringsbyrån bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av sökandenas rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 29 maj 2013 (ärende R 1215/2011-4) ogiltigförklaras.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion.

4) Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

Prek Labucka Kreuschitz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 25 mars 2015.

Underskrifter