Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

21 päivänä heinäkuuta 2016*

Muutoksenhaku — Euroopan unionin tavaramerkki — Hakemus sanamerkin English pink rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Sanamerkin PINK LADY ja kuviomerkkien, jotka sisältävät sanaosat ”Pink Lady”, haltijan esittämä väite — Väitteen hylkääminen — Euroopan unionin tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen ratkaisu — Päätöksen muuttaminen — Oikeusvoima

Asiassa C-226/15 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 18.5.2015,

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

Star Fruits Diffusion, kotipaikka Caderousse (Ranska),

edustajinaan T. de Haan, avocat, ja P. Péters, advocaat,

valittajina,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Carolus C. BVBA, kotipaikka Nieuwerkerken (Belgia),

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz, unionin tuomioistuimen presidentti K. Lenaerts, joka hoitaa neljännen jaoston tuomarin tehtäviä, sekä tuomarit C. Lycourgos (esittelevä tuomari), E. Juhász ja C. Vajda,

julkisasiamies: M. Bobek,

kirjaaja: hallintovirkamies V. Giacobbo-Peyronnel,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 4.2.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.4.2016 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Apple and Pear Australia Ltd ja Star Fruits Diffusion vaativat valituksellaan kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen 25.3.2015 antaman tuomion Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion v. SMHV – Carolus C. (English pink) (T-378/13, jäljempänä valituksenalainen tuomio, EU:T:2015:186) siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tällä tuomiolla valittajien kanteen, jossa vaadittiin ensisijaisesti muuttamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 29.5.2013 antamaa päätöstä, joka koski valittajien ja Carolus C. BVBA:n välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) johdanto-osan 16 ja 17 perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

”(16) On välttämätöntä, että [EU-]tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko [unioniin], sillä tämä on ainoa keino välttää tuomioistuinten ja viraston keskenään ristiriitaiset päätökset ja niiden vaikutukset [EU-]tavaramerkkien yhtenäiseen luonteeseen. Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 [(EYVL 2001, L 12, s. 1)] sääntöjä olisi sovellettava kaikkiin [EU-]tavaramerkkiin liittyviin riita-asioihin, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(17) Olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, [EU-]tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset. – –”

3 Asetuksen N:o 207/2009 6 artiklan mukaan EU-tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä.

4 Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –

5. Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

5 Mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja [EU-]tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu [unionissa], ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi [EU-]tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6 Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen mukaan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti kyseisen asetuksen 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä.

7 Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos väitteen tutkimisesta johtuu, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten [EU-]tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Päinvastaisessa tapauksessa väite hylätään.”

8 Tämän asetuksen 56 artiklan 3 kohdan mukaan ”menettämis- tai mitättömyysvaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos samaa asiaa ja syytä koskevasta ja samojen osapuolien välisestä vaatimuksesta on jo jäsenvaltion tuomioistuimen antama päätös, joka on tullut lainvoimaiseksi”.

9 Mainitun asetuksen 65 artiklan 3 kohdan sanamuodon mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella on ”toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”.

10 Saman asetuksen 95 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä ’[EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”

11 Asetuksen N:o 207/2009 96 artiklassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkkejä käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – [EU-]tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;

– –

c) kanteissa, jotka ovat seurausta 9 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetuista toimista;

d) 100 artiklassa tarkoitetuissa [EU-]tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa.”

12 Tämän asetuksen 100 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne voi perustua ainoastaan tässä asetuksessa säädettyihin menettämis- tai mitättömyysperusteisiin.

2. [EU-]tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin hylkää menettämistä tai mitättömyyttä koskevan vastakanteen, jos viraston tekemästä päätöksestä samojen osapuolien välisestä samaa asiaa koskevasta ja samoin perustein nostetusta kanteesta on jo tullut lopullinen.

– –

6. Jos [EU-]tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin on tehnyt lainvoimaiseksi tulleen päätöksen [EU-]tavaramerkkiä koskevasta menettämistä tai mitättömyyttä koskevasta vastakanteesta, jäljennös päätöksestä on toimitettava virastolle. Osapuolet voivat pyytää tietoja tämän toimittamisen osalta. Virasto merkitsee [EU-]tavaramerkkirekisteriin maininnan päätöksestä täytäntöönpanoasetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

7. [EU-]tavaramerkkioikeus, joka käsittelee menettämistä tai mitättömyyttä koskevaa vastakannetta, voi keskeyttää asian käsittelyn [EU-]tavaramerkin haltijan pyynnöstä ja kuultuaan muita osapuolia ja kehottaa vastaajaa esittämään virastolle menettämistä tai mitättömyyttä koskevan vastakanteen antamassaan määräajassa. Jos tätä kannetta ei esitetä annetussa määräajassa, menettelyä jatketaan; vastakanne katsotaan peruutetuksi. Sovelletaan 104 artiklan 3 kohtaa.”

13 Mainitun asetuksen 109 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. [EU-]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.

3. Kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa loukkauskannetta käsittelevä tuomioistuin hylkää kanteen, jos lopullinen oikeuden päätös pääasiasta on tehty samojen seikkojen perusteella, samojen osapuolien välillä perustuen samaan [EU-]tavaramerkkiin, joka koskee samoja tavaroita ja palveluja.”

Asian tausta

14 Carolus C. teki 13.10.2009 EUIPO:lle rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen asetuksen N:o 207/2009 nojalla. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ”English pink”.

15 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 31, ja ne käsittävät muun muassa tuoreet hedelmät ja vihannekset.

16 Valittajat esittivät 20.4.2010 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen, joka koski kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä samoille tavaroille.

17 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

— EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PINK LADY, joka on rekisteröity 27.2.2003 numerolla 2042679 sellaisia Nizzan sopimuksen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Maatalous-, puutarhanhoitotuotteet, mukaan lukien hedelmät, jyvät, kasvit ja puut, erityisesti omenat ja omenapuut”;

— jäljempänä esitettävä EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki nro 4186169, joka on rekisteröity 15.12.2005 muun muassa sellaisia Nizzan sopimuksen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tuoreet hedelmät; omenat; hedelmäpuut; omenapuut”:



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



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

19 EUIPO:n väiteosasto hylkäsi 27.5.2011 tekemällään päätöksellä väitteen.

20 Valittajat tekivät 7.6.2011 mainitusta päätöksestä valituksen EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

21 EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimiva tribunal de commerce de Bruxelles (Belgia) kumosi loukkauskanteesta, jonka valittajat olivat nostaneet aikaisemman EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin ja aikaisempien EU-tavaramerkeiksi rekisteröityjen kuviomerkkien sekä Benelux-tavaramerkin nro 559177 perusteella, 28.6.2012 antamallaan tuomiolla Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK ja kielsi Carolus C:tä käyttämästä kyseistä merkkiä unionissa. Valittajat toimittivat mainitun tuomion EUIPO:hon 4.7.2012 päivätyllä kirjeellä. Ne ilmoittivat EUIPO:lle 29.8.2012 päivätyllä kirjeellä, että Carolus C. oli tyytynyt tuomioon ja että siitä oli täten tullut lainvoimainen.

22 EUIPO:n neljäs valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä valittajien tämän viraston väiteosaston päätöksestä tekemän valituksen. EUIPO:n neljäs valituslautakunta totesi muun muassa, etteivät riidanalaiset tavaramerkit olleet ulkonäöltään, merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja päätteli, ettei sekaannusvaaraa ollut.

23 Se korosti myös, että EUIPO:n väiteosasto oli tehnyt aivan oikean yhteenvedon valittajien esittämien runsaiden todisteiden sisällöstä ja perustellut asianmukaisesti päätelmänsä, jonka mukaan kaikki nämä todisteet olivat riittämättömiä eivätkä ne olleet ratkaisevia.

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

24 Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion nostivat unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2013 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin ensisijaisesti riidanalaisen päätöksen muuttamista ja toissijaisesti tämän päätöksen kumoamista.

25 Valittajat esittivät kanteensa tueksi seitsemän kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste, joka koski asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan rikkomista, perustui riidanalaisen päätöksen perustelujen puuttumiseen tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamasta tuomiosta tehtävien päätelmien osalta. Toinen kanneperuste perustui oikeusvoiman periaatteen loukkaamiseen. Kolmannen kanneperusteen yhteydessä valittajat vetosivat oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan yleisten periaatteiden loukkaamiseen. Neljäs kanneperuste perustui asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen. Viides ja kuudes kanneperuste perustuivat vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen. Seitsemäs kanneperuste perustui saman asetuksen 75 artiklan rikkomiseen sen johdosta, että EUIPO:n neljäs valituslautakunta oli perustanut riidanalaisen päätöksen perusteisiin, joihin osapuolet eivät olleet voineet ottaa kantaa.

26 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi valituksenalaisessa tuomiossa riidanalaisen päätöksen, koska siinä ei ollut otettu huomioon tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamaa tuomiota eikä arvioitu kyseisen tuomion mahdollisia vaikutuksia väitemenettelyn lopputulokseen. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Apple and Pear Australian ja Star Fruits Diffusionin kanteen muilta osin. Valittajien vaatimuksista riidanalaisen päätöksen muuttamiseksi unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 68, 70 ja 71 kohdassa lähinnä, etteivät valittajat voineet perustellusti vedota tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antaman tuomion oikeusvoimaan ja ettei se voinut määrittää päätöstä, joka valituslautakunnan olisi pitänyt antaa, eikä se siten voinut käyttää päätöksen muuttamiseen liittyvää toimivaltaansa, kun otetaan huomioon se, ettei EUIPO:n neljäs valituslautakunta ollut ottanut mainittua tuomiota huomioon eikä arvioinut tämän tuomion mahdollisia vaikutuksia oikeusriidan ratkaisuun.

Asianosaisten vaatimukset

27 Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion vaativat valituksessaan, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylättiin valittajien kanne, jossa vaadittiin ensisijaisesti riidanalaisen päätöksen muuttamista

— muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että valittajien EUIPO:n neljänteen valituslautakuntaan tekemä valitus katsotaan perustelluksi, minkä johdosta valittajien väite, joka koski haetun sanamerkin English pink rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi, on hyväksyttävä, ja

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan kaikki valittajien oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet valituksen käsittelystä ja ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä oikeudenkäyntimenettelystä.

28 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

— hylkää valituksen ja

— velvoittaa Apple and Pear Australian ja Star Fruits Diffusionin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

29 Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion esittävät valituksensa tueksi kolme valitusperustetta. Ensimmäinen valitusperuste perustuu oikeusvoiman periaatteen loukkaamiseen. Toinen valitusperuste koskee oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan yleisten periaatteiden loukkaamista. Kolmas valitusperuste perustuu asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan rikkomiseen.

Tutkittavaksi ottaminen

30 EUIPO:n mukaan valitus on jätettävä tutkimatta, paitsi jos, kuten valittajat väittävät, EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimivan tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamalla tuomiolla oli oikeusvoima ja se velvoitti siten EUIPO:n neljättä valituslautakuntaa sekä unionin yleistä tuomioistuinta.

31 Tältä osin on todettava, että EUIPO:n esittämää oikeudenkäyntiväitettä on tarkasteltava valitusperusteiden asiakysymysten yhteydessä. Kysymystä siitä, oliko tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamalla tuomiolla todellakin oikeusvoima ja velvoittiko se siten EUIPO:n neljättä valituslautakuntaa, tarkastellaan nimittäin valituksen asiakysymyksen yhteydessä.

32 EUIPO:n esittämä oikeudenkäyntiväite on näin ollen hylättävä.

Asiakysymys

Ensimmäinen ja toinen valitusperuste

– Asianosaisten lausumat

33 Valittajat väittävät ensimmäisessä ja toisessa valitusperusteessaan, joita on käsiteltävä yhdessä niiden keskinäisen yhteyden vuoksi, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei EUIPO:n neljäs valituslautakunta voinut tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antaman lainvoimaisen tuomion perusteella riittävästi määrittää päätöstä, joka sen oli annettava.

34 Valittajat katsovat ensimmäisessä valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin jätti ilman hyväksyttävää perustetta noudattamatta oikeusvoiman yleistä periaatetta todetessaan valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, ettei oikeusvoima velvoita EUIPO:n valituslautakuntaa eikä unionin tuomioistuimia niiden harjoittaman laillisuusvalvonnan ja niillä asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdan nojalla olevan päätöksen muuttamista koskevan toimivallan yhteydessä. Valittajat väittävät toisessa valitusperusteessaan lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi samalla oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan yleisiä periaatteita.

35 Valittajat katsovat ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä väitteessä, että on virheellistä ja puutteellista katsoa – kuten unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 59 ja 63 kohdassa –, että EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet. EUIPO:ta ei nimittäin ole vapautettu unionin oikeuden yleisten periaatteiden, joihin oikeusvoiman periaate kuuluu, noudattamisesta.

36 Valittajat katsovat ensimmäisen valitusperusteen toisessa väitteessään, että toisin kuin väitemenettelyssä annetulla hallinnollisella päätöksellä tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antaman kaltaisella tuomioistuinratkaisulla on oikeusvoima. Tältä osin ainoastaan lopullisella päätöksellä, jonka EUIPO on antanut jo rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyyttä tai menettämistä koskevassa asiassa, on oikeusvoima, ja vain se sitoo EU-tavaramerkkejä käsitteleviä tuomioistuimia.

37 Valittajat väittävät tämän ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa väitteessään, että tribunal de commerce de Bruxelles antoi ratkaisunsa asetuksen N:o 207/2009 nojalla EU-tavaramerkkien itsenäisessä järjestelmässä, johon se kuuluu. Tämä tuomioistuin, joka käsitteli asiaa asetuksen N:o 207/2009 95 artiklan nojalla, totesi sekaannusvaaran sekä valittajien tunnettuihin tavaramerkkeihin kohdistuvan loukkauksen olemassaolon pelkästään tämän asetuksen perusteella. Täten sanamerkin ”English pink” käyttö kiellettiin koko unionin alueella unionin oikeuteen perustuvien valittajien oikeuksien suojaamiseksi.

38 Valittajat väittävät, että erotuksena tuomiossa Emram v. SMHV – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202) kyseessä olleeseen tilanteeseen tribunal de commerce de Bruxellesissa käydyn oikeudenkäynnin asianosaiset sekä EUIPO:ssa käydyn menettelyn osapuolet ovat samat, ne toimivat samassa ominaisuudessa ja ne tukeutuvat ainoastaan asetukseen N:o 207/2009 perustuviin samoihin oikeuksiin samojen riidanalaisten sanamerkkien osalta.

39 Valittajat toteavat ensimmäisen valitusperusteen neljännessä väitteessään, että tämän asetuksen johdanto-osan 17 perustelukappaleessa ja 109 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistetaan se, että EU-tavaramerkkien itsenäisen järjestelmän riippumattomuuden on väistyttävä oikeusvoiman yleisen periaatteen tieltä.

40 Valittajat väittävät mainitun valitusperusteen viidennessä väitteessään, että, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 60 ja 63 kohdassa, sillä, ettei asetukseen N:o 207/2009 sisälly erityissäännöksiä, joissa todettaisiin EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen ratkaisun sitovan EUIPO:ta väitemenettelyssä, ei voida perustella oikeusvoiman periaatteen soveltamisesta kieltäytymistä.

41 Valittajat ovat tässä yhteydessä sitä mieltä, että unionin yleisen tuomioistuimen kieltäytyminen muuttamasta riidanalaista päätöstä on vielä vähemmän perusteltua siitä syystä, että asetuksen N:o 207/2009 koko systematiikka, tavoitteet ja tarkoitus edellyttävät, ettei EUIPO aseta kyseenalaisiksi EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten lainvoimaisia ratkaisuja – eikä etenkään ”samojen osapuolien välillä” annettuja ratkaisuja –, ja päinvastoin.

42 Valittajat korostavat ensimmäisen valitusperusteen kuudennessa väitteessään, että tribunal de commerce de Bruxellesin määräämä kielto koskee sanamerkin ”English pink” käyttöä koko unionissa. Unionin yleinen tuomioistuin teki tältä osin oikeudellisen virheen katsoessaan muun muassa valituksenalaisen tuomion 63 ja 65 kohdassa, että loukkausta koskeva tuomioistuinmenettely koski vain kansallista tavaramerkkiä tai että sen kohteena oli ainoastaan Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK kumoaminen ja tämän tavaramerkin käytön kieltäminen.

43 Valittajat väittävät tämän valitusperusteen seitsemännessä väitteessään, että, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 65–68 kohdassa, tribunal de commerce de Bruxellesin käsittelemän loukkauskanteen peruste ja kohde ovat samat kuin loukkausta koskevan vaatimuksen, joka oli vireillä väitemenettelynä EUIPO:ssa. Unionin yleinen tuomioistuin kieltäytyi täten virheellisesti soveltamasta oikeusvoiman periaatetta, sellaisena kuin se ilmenee asetuksesta N:o 207/2009 ja asetuksesta N:o 44/2001.

44 Valittajat toteavat näiden kahden asian perusteesta, joka koskee oikeussääntöä, johon on vedottu vaatimuksen perustaksi, ettei se muutu artiklojen tai kohtien, joihin on vedottu, numeroinnin mukaan. Tältä osin on merkityksellistä ainoastaan oikeudellinen perusta eli sovellettava oikeudellinen käsite. Käsiteltävässä asiassa asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettuihin käsitteisiin ”sekaannusvaara” ja ”laajalti tunnettuun EU-tavaramerkkiin kohdistuva loukkaus” vedottiin sekä tribunal de commerce de Bruxellesissa että EUIPO:ssa. Kyseessä on kaksi yksittäistä käsitettä, jotka esiintyvät kaikkialla tässä asetuksessa, mainitun asetuksen eri artiklojen numeroinnista riippumatta.

45 Oikeudenkäynnin kohteesta eli vaatimuksella tavoitellusta tuloksesta valittajat ovat sitä mieltä, ettei sitä voida rajata vaatimuksen muodolliseen identtisyyteen. EUIPO:ssa esitetyn vaatimuksen ja tribunal de commerce de Bruxellesissa esitetyn vaatimuksen tarkoituksena oli asetuksen N:o 207/2009 nojalla todeta loukkaukset, joita sanamerkistä ”English pink” aiheutuu valittajien aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin perustuville valittajien yksinoikeuksille. Näiden kahden vaatimuksen kohde on täten sama eli Carolus C:n vastuun määrittäminen valittajien oikeuksien loukkaamisen osalta. Tässä yhteydessä sillä, että viranomaiset määräävät tämän saman kohteen osalta eri seuraamuksia, eli yhtäältä ne kieltävät sanamerkin ”English pink” käytön Benelux-tavaramerkkinä ja toisaalta ne kieltäytyvät rekisteröimästä sanamerkkiä ”English pink” EU-tavaramerkiksi, ei muuteta mitenkään itse kohdetta.

46 EUIPO katsoo, että ensimmäinen ja toinen valitusperuste on hylättävä perusteettomina.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

47 Valittajat väittävät ensimmäisessä ja toisessa valitusperusteessaan lähinnä, että tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamalla tuomiolla oli oikeusvoima ja että tämä tuomio velvoitti täten EUIPO:n neljättä valituslautakuntaa, joka tutki niiden tekemän väitteen sanamerkin ”English pink” rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi.

48 Aluksi on todettava, että, kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 missään säännöksessä ei säädetä esillä olevan asian kaltaisesta menettelyllisestä tilanteesta, eli yhteydestä yhtäältä EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa aloitetun loukkausta koskevan oikeudenkäynnin, joka liittyy aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ja kansalliseen tavaramerkkiin, ja toisaalta sellaisen EUIPO:ssa käynnistetyn rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn välillä, joka koskee samaa aikaisempaa EU-tavaramerkkiä ja kansallista tavaramerkkiä vastaavaa samaa merkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan unionin tasolla. Erityisesti on niin, kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, ettei asetukseen N:o 207/2009 sisälly yhtään säännöstä, jonka mukaan EUIPO:n elimiä sitoisi EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen loukkauskanteen yhteydessä antama ratkaisu, edes lainvoimaisenakaan, niiden käyttäessä toimivaltaansa EU-tavaramerkkien rekisteröintiä koskevissa asioissa ja etenkin niiden tutkiessa tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehtyä väitettä.

49 Täten mainitun asetuksen johdanto-osan 16 ja 17 perustelukappaleesta ilmenee etenkin, että unionin lainsäätäjä on ottanut käyttöön mekanismit, joilla pyritään takaamaan EU-tavaramerkin yhdenmukainen suoja koko unionin alueella, ja vahvistanut siten EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa maininnut, unionin lainsäätäjä on tässä yhteydessä luonut EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet, joilla on toimivalta kieltää koko unionin alueella jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata EU-tavaramerkkiä.

50 Sen sijaan asetuksesta N:o 207/2009 ja etenkin sen IV osastosta, joka koskee menettelyä EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi, ilmenee, että EUIPO:lla on yksinomainen toimivalta tällaisen tavaramerkin rekisteröintiä ja tähän rekisteröintiin liittyviä väitteitä koskevissa asioissa. Unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa, että EUIPO on ainoa elin, jolle unionin lainsäätäjä on antanut oikeuden tutkia rekisteröintihakemuksia ja niin muodoin hyväksyä tai evätä EU-tavaramerkin rekisteröinti. Sellaisten säännösten puuttuminen, joissa säädettäisiin, että EUIPO:n elimet olisivat EU-tavaramerkin rekisteröintiin tai tätä rekisteröintiä koskeviin väitteisiin liittyvää toimivaltaansa käyttäessään sidottuja EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen lainvoimaiseksi tulleeseen ratkaisuun, vaikuttaa siten olevan seuraus EUIPO:n toimivallan yksinomaisesta luonteesta tällä alalla.

51 Lisäksi on syytä muistuttaa oikeusvoiman periaatteen tärkeydestä sekä unionin oikeusjärjestyksessä että kansallisissa oikeusjärjestyksissä. Sekä oikeusrauhan ja oikeussuhteiden vakauden että hyvän lainkäytön varmistamiseksi on näet tärkeää, että käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen käytön tai näitä oikeussuojakeinoja varten säädettyjen määräaikojen päättymisen jälkeen lainvoimaisiksi tulleita tuomioistuinten ratkaisuja ei voida enää saattaa kyseenalaisiksi (tuomio 10.7.2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, 58 kohta ja tuomio 6.10.2015, Târşia, C-69/14, EU:C:2015:662, 28 kohta).

52 Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka asetuksessa N:o 207/2009 ei määritellä nimenomaisesti oikeusvoiman käsitettä, etenkin tämän asetuksen 56 artiklan 3 kohdasta ja 100 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että asetuksessa edellytetään, että jäsenvaltion tuomioistuimessa ja EUIPO:ssa vireillä olevat rinnakkaiset menettelyt koskevat samoja osapuolia, samaa kohdetta ja samaa perustetta, jotta jäsenvaltion tuomioistuimen tai EUIPO:n lopullisiksi tulleilla ratkaisuilla on oikeusvoima ja jotta ne voivat siten sitoa tällaista tuomioistuinta tai EUIPO:ta.

53 Koska on kiistatonta, että tribunal de commerce de Bruxellesissa käydyn oikeudenkäynnin ja EUIPO:n neljännessä valituslautakunnassa käydyn menettelyn osapuolet olivat samat, on näin ollen tarkistettava, oliko näillä menettelyillä sama kohde.

54 Käsiteltävässä asiassa menettelyjen kohteet eli väitteet tribunal de commerce de Bruxellesin ja EUIPO:n tarkastelemissa asioissa eivät ole samat. Tässä tuomioistuimessa nostetulla loukkauskanteella pyrittiin nimittäin Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK kumoamiseen ja tämän merkin käytön kieltämiseen unionin alueella, kun taas EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä oli kysymys EU-tavaramerkin ENGLISH PINK rekisteröintiä vastaan tehdystä väitteestä.

55 Valittajat väittävät tässä yhteydessä, että kyseessä olevilla menettelyillä voi olla sama kohde, vaikka kyse on muodollisesti eri vaatimuksista. EUIPO:ssa esitetyn vaatimuksen ja tribunal de commerce de Bruxellesissa esitetyn vaatimuksen tarkoituksena oli asetuksen N:o 207/2009 nojalla todeta loukkaukset, joita Carolus C:n sanamerkistä ”English pink” aiheutuu valittajien aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin perustuville valittajien yksinoikeuksille. Näiden kahden vaatimuksen kohde on täten sama eli Carolus C:n vastuun määrittäminen valittajien oikeuksien loukkaamisen osalta.

56 Tällaista väitettä ei voida hyväksyä. Yhtäältä tavaramerkin rekisteröinnistä EU-tavaramerkiksi on nimittäin todettava, että rekisteröinnillä tällaisesta merkistä tulee EU-tavaramerkki, kuten asetuksen N:o 207/2009 6 artiklasta ilmenee. Tällaiseen rekisteröintiin kohdistuvalla väitteellä pyritään täten estämään se, että mainitun rekisteröinnin hakija voisi saada kyseessä olevan tavaramerkin. Tässä yhteydessä kyseisen asetuksen 42 artiklan 5 kohdan mukaan on niin, että rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tutkimisen jälkeen joko hakemus tavaramerkin rekisteröimiseksi hylätään kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten mainittua tavaramerkkiä haetaan, tai väite hylätään.

57 Valittajat eivät näin ollen voi väittää, että rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn tarkoituksena oli määrittää Carolus C:n vastuu valittajien aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin perustuvien valittajien yksinoikeuksien loukkaamisessa.

58 Toisaalta loukkauskanteesta, joka on nostettu EU-tavaramerkkejä käsittelevänä tuomioistuimena toimivassa kansallisessa tuomioistuimessa, on todettava, että aikaisemman EU-tavaramerkin haltija vaatii tällaisella kanteella, että kyseinen tuomioistuin kieltää käyttämästä merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisemman EU-tavaramerkin kanssa. EU-tavaramerkin haltija pyrkii täten saattamaan loukkaajan vastuuseen yksinoikeuksiensa loukkaamisesta.

59 Valittajat saivat käsiteltävässä asiassa tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamalla tuomiolla kumottua Benelux-tavaramerkin ENGLISH PINK sekä kiellettyä tämän merkin käytön Euroopan unionissa.

60 Vaikka on totta, että unionin yleinen tuomioistuin kuvaili muun muassa valituksenalaisen tuomion 10 ja 65 kohdassa virheellisesti tämän kiellon kielloksi käyttää Benelux-tavaramerkkiä ENGLISH PINK unionin alueella, tällä virheellä ei voida asettaa kyseenalaiseksi tämän tuomion 54 kohdassa tehtyä päätelmää, jonka mukaan tribunal de commerce de Bruxellesin ja EUIPO:n tarkastelemien asioiden kohteet eivät ole samat, eikä mainittu virhe voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen.

61 Lisäksi on todettava, että unionin tuomioistuin on jo erottanut – vaikkakin tosiseikoiltaan eri asiayhteydessä – asetukseen N:o 207/2009 perustuvien loukkauskanteiden, mitättömäksi julistamista koskevien vaatimusten ja vaatimusten, jotka liittyvät rekisteröintiä koskeviin asioihin, kohteet toisistaan niin, että aikaisemman EU-tavaramerkin haltijalla oleva mahdollisuus nostaa loukkauskanne myöhemmän EU-tavaramerkin haltijaa vastaan ei saa tehdä merkityksettömäksi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämistä EUIPO:lle eikä EU-tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn yhteydessä käytettävissä olevia ennakkovalvontamekanismeja (ks. vastaavasti tuomio 21.2.2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, 48 kohta).

62 Kun otetaan huomioon edellä tämän tuomion 50 kohdassa mainittu EUIPO:n elimillä oleva yksinomainen toimivalta hyväksyä tai evätä rekisteröinti EU-tavaramerkiksi, kaikilla EUIPO:ssa käytävillä menettelyillä, jotka koskevat rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi tai tähän rekisteröintiin liittyvää väitettä, on nimittäin välttämättä eri kohde kuin kaikilla kansallisissa tuomioistuimissa käytävillä oikeudenkäyntimenettelyillä myös silloin, kun mainitut tuomioistuimet toimivat EU-tavaramerkkejä koskevina tuomioistuimina.

63 Näin ollen on todettava, että tribunal de commerce de Bruxellesissa ja EUIPO:ssa käydyillä menettelyillä oli eri kohteet ja ettei unionin yleinen tuomioistuin täten tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan tämän. Koska edellytykset samoista osapuolista, samasta kohteesta ja samasta perusteesta ovat kumulatiivisia, tällaisen toteamuksen perusteella voidaan riittävästi todeta, ettei tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antamalla tuomiolla ole oikeusvoimaa riidanalaiseen päätökseen nähden.

64 Unionin yleinen tuomioistuin saattoi täten oikeudellista virhettä tekemättä todeta, ettei oikeusvoiman periaatteesta seurannut, että tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antama tuomio sitoi EUIPO:n neljättä valituslautakuntaa.

65 Ensimmäinen ja toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomina.

Kolmas valitusperuste

66 Valittajat väittävät kolmannessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohtaa kieltäytyessään muuttamasta riidanalaista päätöstä. Valittajat katsovat, että EUIPO:n neljännen valituslautakunnan sekä unionin yleisen tuomioistuimen oli ratkaistava asia tribunal de commerce de Bruxellesin 28.6.2012 antaman tuomion mukaisesti oikeusvoiman, oikeusvarmuuden, hyvän hallinnon ja luottamuksensuojan yleisten periaatteiden nojalla.

67 Kuten unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata EUIPO:n valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

68 Kolmannen valitusperusteen menestyminen riippuu – kuten valittajat ovat valituksessaan myöntäneet – siten valittajien sen näkemyksen perusteltavuudesta, jonka mukaan EUIPO:n neljännen valituslautakunnan oli ratkaistava asia samalla tavoin kuin tribunal de commerce de Bruxellesin. Ensimmäisen ja toisen valitusperusteen hylkäämisen johdosta on kuitenkin todettava, ettei asia ole näin.

69 Kolmas valitusperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

70 Edellä esitetystä seuraa, että valitus on hylättävä kokonaisuudessaan, koska yhtäkään valitusperustetta ei ole hyväksytty.

Oikeudenkäyntikulut

71 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Tämän työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota saman työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

72 Koska EUIPO on vaatinut valittajien velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska valittajat ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Apple and Pear Australia Ltd ja Star Fruits Diffusion velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset