Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 21 juli 2016*

”Överklagande — EU-varumärke — Ansökan som EU-varumärke av ordmärket English pink — Invändning från innehavaren av ordmärket PINK LADY och figurmärken innehållande ordelementen ’Pink Lady’ — Avslag på invändningen — Avgörande från en domstol för EU-varumärken — Ändring — Rättskraft”

I mål C-226/15 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 18 maj 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, Victoria (Australien),

Star Fruits Diffusion, Caderousse (Frankrike),

företrädda av T. de Haan, avocat, och P. Péters, advocaat,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Carolus C. BVBA, Nieuwerkerken (Belgien),

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden T. von Danwitz, domstolens ordförande K. Lenaerts, tillika tillförordnad domare på fjärde avdelningen, samt domarna C. Lycourgos (referent), E. Juhász och C. Vajda,

generaladvokat: M. Bobek,

justitiesekreterare: handläggaren V. Giacobbo-Peyronnel,

* Rättegångsspråk: franska.

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 4 februari 2016,

och efter att den 13 april 2016 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Apple and Pear Australia Ltd och Star Fruits Diffusion har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 25 mars 2015, Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion/harmoniseringsbyrån – Carolus C. (English pink) (T-378/13, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2015:186), i den del som tribunalen genom denna dom ogillade klagandenas talan varigenom de i första hand yrkade ändring av det beslut som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 29 maj 2013 om ett invändningsförfarande mellan klagandena och Carolus C. BVBA (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Skälen 16 och 17 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) har följande lydelse:

”(16) Det är absolut nödvändigt att de beslut som avser giltighet av och intrång i [EU-varumärken] får rättsverkan i och omfattar hela [unionen] eftersom det är det enda sättet att förhindra motstridiga beslut från domstolarna och [immaterialrättsmyndigheten] och för att säkerställa den enhetliga karaktären hos [EU-varumärkena]. Bestämmelserna i 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] bör tillämpas i alla mål rörande [EU-varumärken], om inte annat anges i den här förordningen.

(17) I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett [EU-varumärke] och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas. …”

3 Enligt artikel 6 i förordning nr 207/2009 om [EU-varumärken] förvärvas ett EU-varumärke genom registrering.

4 I artikel 8.1 b och 8.5 i samma förordning föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

…

5. Efter invändning från innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i den mening som avses i punkt 2 får det varumärke som ansökan avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, oavsett om de varor eller tjänster för vilka det tillämpas är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det, i fråga om ett äldre [EU-varumärke], är känt i [unionen] eller, i fråga om ett äldre nationellt varumärke, är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

5 I artikel 9.1 b och c i samma förordning anges följande:

”Ett [EU-varumärke] ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

…

b) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-varumärket] om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) ett tecken som är identiskt med eller liknar [EU-varumärket] med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka [EU-varumärket] är registrerat, om detta är känt i [unionen] och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för [EU-varumärkets] särskiljningsförmåga eller renommé.”

6 Enligt artikel 41.1 första meningen i förordning nr 207/2009 får invändningar, inom tre månader efter det att en ansökan om EU-varumärke offentliggjorts, framställas på den grunden att varumärket inte får registreras enligt artikel 8 i samma förordning.

7 I artikel 42.5 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga de varor eller tjänster för vilka ansökan om [EU-varumärke] har gjorts, ska ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster. I annat fall ska invändningen avslås.”

8 Enligt artikel 56.3 i samma förordning ska ”[e]n ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring … avvisas om ett mål mellan samma parter om samma sak har avgjorts av en domstol i en medlemsstat och detta avgörande har vunnit laga kraft.”

9 I artikel 65.3 i nämnda förordning föreskrivs att ”[d]omstolen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”.

10 I artikel 95.1 i samma förordning föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse så få nationella domstolar i första och andra instans som möjligt, nedan kallade *domstolar för [EU-varumärken*], vilka ska utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning.”

11 I artikel 96 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”Domstolarna för [EU-varumärken] ska ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och – om sådan talan är tillåten enligt nationell lag – talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till [EU-varumärken],

…

c) talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen,

d) genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring av ett [EU-varumärke] enligt artikel 100.”

12 I artikel 100.1, 100.2, 100.6 och 100.7 i samma förordning föreskrivs följande:

”1. Ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring får endast grunda sig på de grunder för upphävande eller ogiltighet som anges i denna förordning.

2. En domstol för [EU-varumärken] ska avvisa ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, om ett beslut av [immaterialrättsmyndigheten] i ett mål om samma sak mellan samma parter redan har vunnit laga kraft.

…

6. När en domstol för [EU-varumärken] slutligt har avgjort ett genkäromål om upphävande eller ogiltighet av ett [EU-varumärke] och beslutet vunnit laga kraft, ska domstolen översända en kopia av avgörandet till [immaterialrättsmyndigheten]. Var och en får begära upplysningar härom. [Immaterialrättsmyndigheten] ska införa uppgifterna i beslutet i registret över [EU-varumärken] i enlighet med vad som föreskrivs i tillämpningsföreskrifterna.

7. En domstol för [EU-varumärken], vid vilken har anhängiggjorts ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring, får på ansökan av innehavaren av [EU-varumärket], och efter att ha hört de övriga parterna, förklara målet vilande och förelägga svaranden att inom viss tid ansöka hos [immaterialrättsmyndigheten] om upphävande eller ogiltighetsförklaring. Om ansökan inte görs inom denna tid ska målet tas upp igen och genkäromålet anses ha återkallats. Artikel 104.3 ska tillämpas.”

13 I artikel 109.2 och 109.3 i nämnda förordning föreskrivs följande:

”2. Den domstol, vid vilken en talan om intrång i ett [EU-varumärke] anhängiggjorts, ska avvisa talan, om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mål mellan samma parter, om samma sak avseende ett identiskt nationellt varumärke som gäller för identiska varor eller tjänster.

3. Den domstol, vid vilken en talan om intrång i ett nationellt varumärke anhängiggjorts, ska avvisa talan, om en domstol har slutgiltigt avgjort ett mål mellan samma parter om samma sak avseende ett identiskt [EU-varumärke] som gäller för identiska varor eller tjänster.”

Bakgrund till tvisten

14 Carolus C. ingav den 13 oktober 2009 en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO i enlighet med förordning nr 207/2009. Det sökta varumärket utgjordes av ordkännetecknet ”English pink”.

15 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 (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och omfattar bland annat färska frukter och grönsaker.

16 Den 20 april 2010 invände klagandena med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket för samma varor.

17 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

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

— Det nedan återgivna EU-figurmärket 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”:



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

19 EUIPO:s invändningsenhet avslog invändningen genom beslut av den 27 maj 2011.

20 Den 7 juni 2011 överklagade klagandena invändningsenhetens beslut vid EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

21 I dom av den 28 juni 2012, vilken meddelades med anledning av en talan om varumärkesintrång som klagandena hade väckt på grundval av det äldre EU-ordmärket, de äldre EU-figurmärkena och Beneluxmärket nr 559177, ogiltigförklarade Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) (Belgien), i egenskap av domstol för EU-varumärken, Beneluxmärket ENGLISH PINK och förbjöd Carolus C. att använda detta kännetecken i unionen. Genom skrivelse av den 4 juli 2012 ingav klagandena domen till EUIPO. I skrivelse av den 29 augusti 2012 informerade de EUIPO om att Carolus C. hade avgett nöjdförklaring och att domen således hade vunnit laga kraft.

22 I det omtvistade beslutet avslog EUIPO:s fjärde överklagandenämnd klagandenas överklagande av det beslut som EUIPO:s invändningsenhet hade meddelat. EUIPO:s fjärde överklagandenämnd slog bland annat fast att de motstående varumärkena inte liknar varandra visuellt, begreppsmässigt eller fonetiskt och att det inte föreligger risk för förväxling.

23 Samma överklagandenämnd betonade att EUIPO:s invändningsenhet hade sammanfattat innehållet i den omfattande bevisning som klagandena hade ingett på ett korrekt sätt och att den vederbörligen hade motiverat sin bedömning att bevisningen varken var tillräcklig eller övertygande.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

24 Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion överklagade överklagandenämndens beslut till tribunalen, genom en ansökan som inkom till tribunalens kansli den 23 juli 2013, och yrkade att tribunalen i första hand skulle ändra det omtvistade beslutet och i andra hand ogiltigförklara detsamma.

25 Klagandena åberopade sju grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009, med hänvisning till att överklagandenämnden inte motiverade det omtvistade beslutet såvitt avser konsekvenserna av den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012. Genom den andra grunden gjordes det gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt principen om rättskraft. Enligt den tredje grunden hade överklagandenämnden åsidosatt de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar. Den fjärde grunden avsåg åsidosättande av artikel 76 i förordning nr 207/2009. Genom den femte och den sjätte grunden gjorde klagandena gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.1 b respektive artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Enligt den sjunde grunden hade överklagandenämnden åsidosatt artikel 75 i samma förordning genom att grunda sitt beslut på skäl med avseende på vilka parterna inte hade beretts tillfälle att yttra sig.

26 Tribunalen ogiltigförklarade, genom den överklagade domen, det omtvistade beslutet på grund av att överklagandenämnden i det beslutet hade underlåtit att beakta den dom som meddelats av Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och att pröva den eventuella inverkan som den domen kunde ha för utgången i invändningsförfarandet. Tribunalen ogillade Apple and Pear Australias och Star Fruits Diffusions överklagande i övrigt. Vad beträffar klagandenas yrkanden om ändring av det omtvistade beslutet, fann tribunalen i punkterna 68, 70 och 71 i den överklagade domen i huvudsak följande. Klagandena kunde inte med framgång åberopa rättskraften hos den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012. Vidare hade EUIPO:s fjärde överklagandenämnd underlåtit att beakta nämnda dom och att bedöma domens eventuella betydelse för utgången i ärendet. Tribunalen kunde därför inte fastställa vilket beslut som överklagandenämnden var skyldig att fatta, och den kunde således inte heller utöva sin behörighet att ändra överklagandenämndens beslut.

Parternas yrkanden

27 Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion har yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen, i den del som tribunalen ogillade deras överklagande varigenom de i första hand yrkade att det omtvistade beslutet skulle ändras,

— ändra det omtvistade beslutet, så att det konstateras att klagandenas överklagande vid EUIPO:s fjärde överklagandenämnd ska bifallas och att det således konstateras att villkoren för deras invändning mot ansökan om registrering som EU-varumärke av varumärket English Pink är uppfyllda, och

— förplikta EUIPO att ersätta klagandenas rättegångskostnader för förfarandet för överklagande och förfarandet i första instans.

28 EUIPO har yrkat att domstolen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

29 Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser att principen om rättskraft har åsidosatts. Genom den andra grunden har det gjorts gällande att de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts. Som tredje grund har klagandena gjort gällande att artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.

Upptagande till prövning

30 EUIPO anser att överklagandet inte kan tas upp till prövning, såvida inte – såsom klagandena har gjort gällande – den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 i dess egenskap av domstol för EU-varumärken, vunnit laga kraft och såväl EUIPO:s fjärde överklagandenämnd som tribunalen följaktligen var bunden av den.

31 Domstolen konstaterar att den invändning om rättegångshinder som framställts av EUIPO omfattas av prövningen i sak av grunderna för överklagandet. Frågan huruvida den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 hade vunnit laga kraft, vilket innebär att såväl EUIPO:s fjärde överklagandenämnd som tribunalen följaktligen var bundna av den, omfattas av prövningen i sak av överklagandet.

32 Följaktligen ska inte EUIPO:s invändning om rättegångshinder godtas.

Prövning i sak

Den första och den andra grunden

– Parternas argument

33 Klagandena har genom den första och den andra grunden, som ska prövas tillsammans då de är konnexa, gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 och som hade vunnit laga kraft inte gjorde det möjligt att fastställa vilket beslut som EUIPO:s fjärde överklagandenämnd var skyldig att fatta.

34 Klagandena har inom ramen för den första grunden anfört att tribunalen utan giltigt skäl åsidosatte den allmänna principen om rättskraft, när den i punkt 64 i den överklagade domen fann att rättskraften varken binder EUIPO:s överklagandenämnd 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. Klagandena har inom ramen för den andra grunden tillagt att tribunalen därigenom åsidosatte de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar.

35 Klagandena har som första argument inom ramen för den första grunden framfört att tribunalen gjorde en felaktig och ofullständig bedömning när den i punkterna 59 och 63 i den överklagade domen angav att lagenligheten av EUIPO:s överklagandenämnders beslut ska bedömas enbart på grundval av förordning nr 207/2009, såsom den tolkas av unionsdomstolen. Enligt klagandena har EUIPO nämligen inte rätt att underlåta att iaktta de allmänna unionsrättsliga principerna, däribland principen om rättskraft.

36 Klagandena har som andra argument inom ramen för den första grunden framfört att ett rättsligt avgörande, såsom den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 har rättskraft, vilket gör att den skiljer sig från ett administrativt beslut som antas i ett invändningsförfarande, Endast ett lagakraftvunnet beslut från EUIPO avseende ett redan registrerat varumärkes ogiltighet eller upphävande har rättskraft och binder domstolarna för EU-varumärken i Europeiska unionen.

37 Klagandena har som tredje argument inom samma grund framfört att Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel), med tillämpning av förordning nr 207/2009, har meddelat sitt avgörande inom ramen för det självständiga system för EU-varumärken som den domstolen omfattas av. Nämnda domstol, som utövade sin funktion i enlighet med artikel 95 i förordning nr 207/2009, konstaterade att det redan med tillämpning av den förordningen förelåg risk för förväxling och skadlig inverkan på klagandenas kända varumärken. Förbudet att använda ordkännetecknet ”English pink” avsåg således hela unionen och har till syfte att skydda klagandenas rättigheter som följer av unionsrätten.

38 Klagandena har gjort gällande att parterna i förfarandet vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och vid EUIPO är desamma, de agerar i samma egenskap och grundar sig på samma rättigheter med tillämpning av enbart förordning nr 207/2009 med avseende på samma omstridda ordkännetecken. Detta innebär att förevarande situation skiljer sig från den situation som gav upphov till domen i målet Emram/harmoniseringsbyrån – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202),

39 Klagandena har som fjärde argument inom ramen för den första grunden framfört att skäl 17 samt artikel 109.2 och 109.3 i samma förordning bekräftar att den allmänna principen om rättskraft ska ges företräde framför det självständiga systemet med EU-varumärkens oberoende.

40 Klagandena har som femte argument inom ramen för samma grund gjort gällande att avsaknaden av specialbestämmelser i förordning nr 207/2009 om att EUIPO i ett invändningsförfarande är bundet av ett avgörande från en domstol för EU-varumärken inte innebär att det är motiverat att underlåta att tillämpa principen om rättskraft. Tribunalen har således fel i sin slutsats i punkterna 60 och 63 i den överklagade domen.

41 Klagandena menar att tribunalens beslut att inte ändra det omtvistade beslutet förefaller ännu mindre motiverat då det av systematiken, målen och syftet med förordning nr 207/2009 följer att EUIPO inte ska ifrågasätta lagakraftvunna avgöranden från domstolar för EU-varumärke, vilket omvänt särskilt gäller avgöranden i mål ”mellan samma parter”.

42 Klagandena har som sjätte argument inom ramen för den första grunden framfört att det förbud som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) beslutade om avser användning av ordkännetecknet ”English pink” i hela unionen. Enligt klagandena gjorde tribunalen sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den bland annat i punkterna 63 och 65 i den överklagade domen fann att det rättsliga förfarandet om varumärkesintrång endast avsåg ett nationellt varumärke eller endast gällde ogiltigförklaring av Beneluxmärket ENGLISH PINK och förbud mot att använda detta varumärke.

43 Klagandena har som sjunde argument inom ramen för samma grund anfört att saken i målet om varumärkesintrång vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och saken i ärendet om varumärkesintrång i form av ett invändningsförfarande vid EUIPO är densamma. Tribunalens motsatta slutsats i punkterna 65–68 i den överklagade domen är således felaktig. Enligt klagandena gjorde tribunalen således fel när den underlät att tillämpa principen om rättskraft, såsom den återspeglas i förordning nr 207/2009 och förordning nr 44/2001.

44 Vad beträffar grunderna för nämnda mål respektive ärende, som avser den rättsregel som åberopats som grund för ansökan, anser klagandena att grunderna inte varierar enligt numreringen av de artiklar eller punkter som gjorts gällande. Det enda som härvidlag är av betydelse är den rättsliga grunden, det vill säga det tillämpliga rättsliga begreppet. I förevarande fall har ”risk för förväxling” och ”intrång i ett EU-varumärke” som är känt i den mening som avses i förordning nr 207/2009 gjorts gällande såväl vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) som vid EUIPO. Klagandena menar att det är fråga om två enskilda begrepp som återfinns i hela förordningen, oberoende av numreringen av de olika artiklarna i den förordningen.

45 Vad beträffar saken, som är föremålet för ansökan, anser klagandena att den inte kan anses vara begränsad till att avse ansökans formella utformning. Ansökan vid EUIPO och ansökan vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) har enligt klagandena till syfte att det med tillämpning av förordning nr 207/2009 ska fastställas att ordkännetecknet ”English pink” utgör intrång i klagandenas ensamrätt till deras äldre EU-varumärken. Saken i de båda ansökningarna är nämligen densamma, det vill säga att fastställa Carolus C.:s ansvar för åsidosättandet av klagandenas rättigheter. Den omständigheten att myndigheterna vidtar olika sanktionsåtgärder med avseende på samma sak, nämligen dels införande av förbud mot användning av ordkännetecknet ”English pink” såsom Beneluxmärke, dels beslut om avslag på ansökan om registrering av ordkännetecknet ”English pink” som EU-varumärke, påverkar inte saken i sig.

46 EUIPO har gjort gällande att överklagandet ska ogillas då det inte kan vinna bifall såvitt avser den första och den andra grunden.

– Domstolens bedömning

47 Klagandena har genom den första och den andra grunden i huvudsak gjort gällande att den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 hade vunnit laga kraft och att EUIPO:s fjärde överklagandenämnd var bunden av den domen vid sin prövning av klagandenas ansökan om invändning mot registreringen av ordkännetecknet ”English pink” som EU-varumärke.

48 Domstolen framhåller inledningsvis, i likhet med generaladvokaten i punkt 51 i förslaget till avgörande, att förevarande mål rör en speciell processuell situation som inte omfattas av någon av bestämmelserna i förordning nr 207/2009, nämligen samspelet mellan ett intrångsförfarande vid en domstol för EU-varumärken avseende ett äldre EU-varumärke och ett nationellt varumärke, å ena sidan, och ett förfarande för invändning mot registrering vid EUIPO gällande samma EU-varumärke och samma kännetecken som det nationella varumärket för vilket registrering sökts på unionsnivå, å andra sidan. Såsom tribunalen har angett i punkt 60 i den överklagade domen innehåller förordning nr 207/2009 inte någon bestämmelse som anger att EUIPO:s enheter skulle vara bundna av ett avgörande från en

domstol för EU-varumärken som meddelats med anledning av en talan om varumärkesintrång, inte ens när avgörandet vunnit laga kraft, när EUIPO utövar sin behörighet vad gäller registrering av EU-varumärken, och bland annat prövar invändningar mot registreringen av ett varumärke.

49 Visserligen har unionslagstiftaren, såsom framgår av skälen 16 och 17 i nämnda förordning, infört mekanismer som ska säkerställa att EU-varumärken åtnjuter samma skydd i hela unionen, och därigenom bekräftat EU-varumärkets enhetliga karaktär. Såsom tribunalen angav i punkt 58 i den överklagade domen har lagstiftaren i detta sammanhang inrättat domstolarna för EU-varumärken med behörighet att utfärda förbud – som gäller i hela unionen – mot att fortsätta med handlingar som utgör eller riskerar att utgöra intrång i ett EU-varumärke.

50 Däremot följer det av förordning nr 207/2009, och särskilt av avdelning IV i densamma om förfarandet för registrering av ett EU-varumärke, att EUIPO har exklusiv behörighet vad avser registrering och invändning mot nämnda registrering av ett EU-varumärke. Tribunalen gjorde en riktig bedömning när den i punkt 63 i den överklagade domen angav att EUIPO är den enda enhet som av unionslagstiftaren har getts behörighet att pröva ansökningar om registrering och, således, att bifalla eller avslå en ansökan om registrering av ett EU-varumärke. Den omständigheten att det saknas bestämmelser om att EUIPO, när den utövar sin behörighet avseende registrering av ett EU-varumärke eller avseende invändningar mot en sådan registrering, skulle vara bunden av ett lagakraftvunnet avgörande från en domstol för EU-varumärken, är således en följd av EUIPO:s exklusiva behörighet på detta område.

51 Domstolen erinrar dessutom om att principen om rättskraft har stor betydelse såväl i unionsrätten som i de nationella rättsordningarna. För att säkerställa såväl en stabil rättsordning och stabila rättsförhållanden som en god rättskipning, är det nämligen viktigt att domstolsavgöranden som vunnit laga kraft efter det att tillgängliga rättsmedel har uttömts eller fristerna för dessa har löpt ut inte längre kan angripas (dom av den 10 juli 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punkt 58, och dom av den 6 oktober 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punkt 28).

52 Domstolen framhåller härvidlag att begreppet rättskraft visserligen inte definieras uttryckligen i förordning nr 207/2009. Det följer emellertid särskilt av artikel 56.3 och artikel 100.2 i den förordningen att det måste vara fråga om parallella förfaranden vid en domstol i en medlemsstat och vid EUIPO som rör samma parter och samma sak för att lagakraftvunna avgöranden ska ha rättskraft och därmed vara bindande för en sådan domstol eller EUIPO.

53 Eftersom det är utrett att förfarandena vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och vid EUIPO:s fjärde överklagandenämnd avsåg samma parter, ska det således prövas huruvida förfarandena rör samma sak.

54 I förevarande fall är saken, det vill säga yrkandena, i målet vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) respektive i ärendet vid EUIPO inte identisk. Målet om varumärkesintrång vid nämnda domstol gällde ogiltigförklaring av Beneluxmärket ENGLISH PINK och förbud mot att använda detta kännetecken i unionen, medan förfarandet vid EUIPO gällde en invändning mot registreringen av EU-varumärket ENGLISH PINK.

55 Klagandena har härvidlag gjort gällande att de berörda förfarandena kan avse samma sak även om det är fråga om ansökningar som formellt skiljer sig åt. Ansökan vid EUIPO och ansökan vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) har enligt klagandena till syfte att det med tillämpning av förordning nr 207/2009 ska fastställas att Carolus C.:s ordkännetecken ”English pink” utgör intrång i klagandenas ensamrätt till deras äldre EU-varumärken. Klagandena menar att saken i de båda ansökningarna är densamma, det vill säga att fastställa Carolus C.:s ansvar med avseende på åsidosättandet av klagandenas rättigheter.

56 Ett sådant argument kan inte godtas. Vad beträffar registreringen av ett varumärke som EU-varumärke, har registreringen såsom följer av artikel 6 i förordning nr 207/2009 till syfte att ett EU-varumärke ska förvärvas. Syftet med en invändning mot en sådan registrering är således att hindra den som har ansökt om registrering från att förvärva EU-varumärket i fråga. I artikel 42.5 i samma förordning anges att om prövningen av invändningen visar att varumärket inte kan registreras för vissa eller samtliga de varor eller tjänster för vilka ansökan om EU-varumärke har gjorts, ska ansökan avslås såvitt avser dessa varor eller tjänster. I annat fall ska invändningen avslås.

57 Under dessa omständigheter kan klagandena inte med framgång göra gällande att förfarandet för invändning mot registreringen hade till syfte att fastställa att Carolus C. gjort intrång i klagandenas ensamrätt till deras äldre EU-varumärken.

58 Vad vidare beträffar målet om varumärkesintrång vid en nationell domstol i dess egenskap av domstol för EU-varumärken, har innehavaren av det äldre EU-varumärket väckt talan om varumärkesintrång i syfte att den berörda domstolen ska förbjuda användningen av ett kännetecken som innebär att det uppstår en risk för förväxling med det äldre EU-varumärket. Innehavaren av EU-varumärket avser härigenom att ansvaret för den som begår intrång i dess ensamrätt ska fastställas.

59 Genom den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 har klagandena lyckats få till stånd att Beneluxmärket ENGLISH PINK ogiltigförklaras och att användningen av det kännetecknet i Europeiska unionen förbjuds.

60 Det är visserligen riktigt att tribunalen bland annat i punkterna 10 och 65 i den överklagade domen felaktigt beskrev förbudet som ett förbud mot användning av Beneluxmärket ENGLISH PINK i unionen. Detta felaktiga uttryckssätt innebär emellertid inte att slutsatsen i punkt 54 i förevarande dom påverkas, enligt vilken saken i målet vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) respektive i ärendet vid EUIPO inte är identisk. Felet i fråga medför följaktligen inte att den överklagade domen ska upphävas.

61 Det ska dessutom framhållas att domstolen, även om det skedde i en annan faktisk kontext, redan har fastställt vad som ska anses utgöra saken i mål om varumärkesintrång, om ogiltighetsförklaring och om registrering enligt förordning nr 207/2009. Domstolen har härvidlag förklarat att möjligheten för innehavaren av ett äldre EU-varumärke att väcka talan om varumärkesintrång mot innehavaren av ett yngre EU-varumärke inte kan anses innebära att ändamålet med att ansöka om ogiltighetsförklaring vid EUIPO eller med mekanismerna för förhandskontroll i förfarandet för registrering av EU-varumärken förfaller (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 februari 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punkt 48).

62 Med beaktande av att EUIPO:s enheter har exklusiv behörighet att bifalla eller avslå en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, såsom det erinrats om i punkt 50 i förevarande dom, skiljer sig saken i förfarandena vid EUIPO som avser registrering av ett EU-varumärke eller invändning mot en sådan registrering med nödvändighet från saken i förfarandena vid en nationell domstol, även när sistnämnda domstol utgör en domstol för EU-varumärken.

63 Domstolen konstaterar därför att saken i förfarandena vid Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) och vid EUIPO inte är densamma och att tribunalen följaktligen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fastställde det. Eftersom de villkor som ska vara uppfyllda beträffande parterna och saken i målen är kumulativa, är denna slutsats tillräcklig för att det ska kunna konstateras att den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012 inte har rättskraft i förhållande till det omtvistade beslutet.

64 Tribunalen gjorde sig följaktligen inte skyldig till någon felaktig rättstillämpning när den fann att principen om rättskraft inte innebär att EUIPO:s fjärde överklagandenämnd var bunden av den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012.

65 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser den första och den andra grunden.

Den tredje grunden

66 Klagandena har genom den tredje grunden gjort gällande att tribunalen åsidosatte artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 när den beslutade att inte ändra det omtvistade beslutet. Klagandena anser att såväl EUIPO:s fjärde överklagandenämnd som tribunalen var skyldiga att följa den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) meddelade den 28 juni 2012, med beaktande av den allmänna principen om rättskraft och de allmänna principerna om rättssäkerhet, god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar.

67 Såsom tribunalen erinrade om i punkt 56 i den överklagade domen innebär tribunalens behörighet att ändra EUIPO:s överklagandenämnds beslut inte att tribunalen får ersätta den nämndens bedömning med sin egen. Inte heller får tribunalen vidta bedömningar i frågor där överklagandenämnden ännu inte har uttalat sig (dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyrån, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).

68 Frågan om överklagandet kan bifallas på den tredje grunden är, såsom klagandena har medgett i sitt överklagande, beroende av om det finns fog för klagandenas synsätt att EUIPO:s fjärde överklagandenämnd var bunden av den dom som Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel) hade meddelat. Eftersom överklagandet inte kan bifallas så vitt avser den första och den andra grunden, står det emellertid klart att så inte är fallet.

69 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den tredje grunden.

70 Av det ovanstående följer att överklagandet ska ogillas i sin helhet, eftersom det inte kan vinna bifall såvitt avser någon av de anförda grunderna.

Rättegångskostnader

71 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

72 EUIPO har yrkat att klagandena ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom dessa har tappat målet ska EUIPO:s yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Apple and Pear Australia och Star Fruits Diffusion ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter