ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

25 maart 2015*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk English pink — Ouder gemeenschapswoordmerk PINK LADY en oudere gemeenschapsbeeldmerken Pink Lady — Motiveringsplicht — Zorgvuldigheidsplicht — Beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk — Geen gezag van gewijsde”

In zaak T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, gevestigd te Victoria (Australië),

Star Fruits Diffusion, gevestigd te Caderousse (Frankrijk),

vertegenwoordigd door T. de Haan en P. Péters, advocaten,

verzoeksters,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Carolus C. BVBA, gevestigd te Nieuwerkerken (België),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 29 mei 2013 (zaak R 1215/2011-4) inzake een oppositieprocedure tussen Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion, enerzijds, en Carolus C. BVBA, anderzijds,

wijst

HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Prek (rapporteur), president, I. Labucka en V. Kreuschitz, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 23 juli 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 28 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

* Procestaal: Frans.

gezien het besluit van 13 januari 2014 houdende weigering van toelating om een memorie van repliek in te dienen,

na de terechtzitting op 16 juli 2014, tijdens welke een vraag werd gesteld aan partijen,

gezien de op 28 juli en 31 juli 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde schriftelijke antwoorden,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 13 oktober 2009 heeft Carolus C. BVBA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken English pink.

3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout.”

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2010/014 van 25 januari 2010 gepubliceerd.

5 Op 20 april 2010 hebben verzoeksters, Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion, op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde waren.

6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

— het op 27 februari 2003 onder nummer 2042679 ingeschreven gemeenschapswoordmerk PINK LADY ter aanduiding van waren van klasse 31, die zijn omschreven als volgt: „Land-, en tuinbouwproducten, waaronder vruchten, granen, planten en bomen, met name appels en appelbomen”;

— het op 15 december 2005 ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk nr. 4186169, dat hierna wordt weergegeven en onder meer betrekking heeft op waren van klasse 31, die zijn omschreven als volgt: „Vers fruit; appelen; fruitbomen; appelbomen”:



— het op 30 juli 2008 ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk nr. 6335591, dat hierna wordt weergegeven en betrekking heeft op waren van klasse 31, die zijn omschreven als volgt: „Land- en tuinbouwproducten; vruchten, granen, planten en bomen; appels en appelbomen”:



7 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009.

8 Bij beslissing van 27 mei 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.

9 Op 7 juni 2011 hebben verzoeksters krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij vonnis van 28 juni 2012, dat is gewezen naar aanleiding van een door verzoeksters ingestelde vordering wegens inbreuk op basis van het oudere gemeenschapswoordmerk, de oudere gemeenschapsbeeldmerken en Benelux-merk nr. 559177, heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel (België), als rechtbank voor het gemeenschapsmerk, het Benelux-merk ENGLISH PINK nietig verklaard en Carolus C. verboden om dat merk te gebruiken in de Europese Unie. Bij brief van 4 juli 2012 hebben verzoeksters dit vonnis ter kennis gebracht van het BHIM. Bij brief van 29 augustus 2012 hebben zij het BHIM ervan op de hoogte gebracht dat Carolus C. in het vonnis had berust, zodat dit definitief was geworden.

11 Bij beslissing van 29 mei 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

12 De kamer van beroep heeft de oppositie onderzocht voor zover zij was gebaseerd op het oudere woordmerk. Allereerst, aangaande de vergelijking van de waren, heeft zij benadrukt dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hadden in ruime mate dezelfde waren. Vervolgens heeft zij vastgesteld dat deze merken op visueel vlak niet overeenstemden. Zij heeft benadrukt dat de woordelementen ongeveer even lang waren en ongeveer op dezelfde manier „naar voren kwamen”, dat het gemeenschappelijke woordelement „pink” een andere plaats innam in de conflicterende tekens en dat geen van beide elementen waaruit zij bestonden meer dominerend was dan het andere. Zij heeft

erop gewezen dat het aangevraagde merk slechts de helft van het oudere woordmerk herhaalde, zodat verzoeksters zich niet konden beroepen op het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr., EU:C:2005:594), en dat het woordelement „pink" niet onderscheidend was. Bovendien heeft zij benadrukt dat de redenering dezelfde was voor de fonetische vergelijking en dat de merken dus ook op dit vlak niet overeenstemden. Bovendien heeft zij opgemerkt dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemden, aangezien het begrip niet hetzelfde benadrukte, namelijk een vrouw met een specifiek kenmerk voor het oudere woordmerk, en een kleur met een specifiek kenmerk voor het aangevraagde merk. Ten slotte heeft de kamer van beroep aangaande de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in herinnering gebracht dat geen sprake was van overeenstemming op visueel, begripsmatig en fonetisch vlak, en is zij tot de conclusie gekomen dat geen verwarringsgevaar bestond.

13 Volgens de kamer van beroep was het volledigheidshalve nuttig om te benadrukken dat noch de bekendheid van het oudere woordmerk, noch zelfs een iets groter dan normaal onderscheidend vermogen was aangetoond. Zij heeft benadrukt dat de oppositieafdeling de inhoud van de door verzoeksters overgelegde overvloedige bewijzen correct had samengevat en haar conclusie dat al deze bewijzen ontoereikend en niet doorslaggevend waren, naar behoren had gemotiveerd. In deze context heeft zij opgemerkt dat enkel rekening kon worden gehouden met de documenten die waren gevoegd als bijlage bij de memorie die op 7 september 2010 bij de oppositieafdeling was ingediend, en dat de documenten die waren gevoegd bij de memorie van 23 september 2011 te laat waren ingediend volgens regel 19, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), en dus niet in aanmerking konden worden genomen. Zij heeft de documenten onderzocht die waren gevoegd als bijlage bij de memorie die op 7 september 2010 bij de oppositieafdeling was ingediend, en heeft aangegeven dat zij het niettemin nuttig vond om volledigheidshalve ook de bij de memorie van 23 september 2011 gevoegde documenten te onderzoeken. Op basis van het onderzoek van deze documenten is zij tot de conclusie gekomen dat de bewijzen inzake het grote onderscheidend vermogen niet duidelijk aantoonden dat de uitdrukking „pink lady" niet in werkelijkheid verwees naar een appelsoort en, meer in het bijzonder, niet aantoonde op welke grond de verkopen van appels met de naam „pink lady" met verzoeksters konden worden verbonden, en niet met elke producent van appels van een specifieke soort.

Conclusies van partijen

14 Verzoeksters verzoeken het Gerecht:

— primair, de bestreden beslissing aldus te herzien dat het door hen ingestelde beroep gegrond is en dat hun oppositie bijgevolg moet worden toegewezen;

— subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM verzoekt het Gerecht:

— het beroep tot vernietiging te verwerpen in zijn geheel;

— verzoeksters te verwijzen in de kosten.

In rechte

16 Vooraf zij eraan herinnerd dat verzoeksters met hun primair ingestelde vordering tot herziening het Gerecht in wezen verzoeken om de beslissing vast te stellen die het BHIM volgens hen had moeten nemen, namelijk een beslissing waarin wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden voor oppositie is voldaan. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr., EU:C:2011:452, punt 72).

17 Volgens het Gerecht moet dus de beoordeling van de kamer van beroep worden getoetst, hetgeen betekent dat in de eerste plaats verzoeksters' middelen die in wezen strekken tot vernietiging van de bestreden beslissing worden onderzocht. Pas in de tweede plaats zal dus de vordering tot herziening van de bestreden beslissing worden onderzocht.

Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

18 Ter ondersteuning van het beroep voeren verzoeksters zeven middelen aan. Het eerste middel, inzake schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009, is gesteund op het ontbreken van motivering van de bestreden beslissing inzake de gevolgen die moeten worden getrokken uit het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012. Het tweede middel betreft schending van het beginsel van gezag van gewijsde. In het kader van het derde middel beroepen verzoeksters zich op schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen. Het vierde middel is gebaseerd op schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009. Het vijfde en het zesde middel betreffen schending van respectievelijk artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het zevende middel is ontleend aan schending van artikel 75 van deze verordening, doordat de kamer van beroep haar beslissing heeft genomen op gronden waartegen de partijen geen verweer hebben kunnen voeren.

19 Volgens het Gerecht dienen in de eerste plaats het eerste en het derde middel te worden onderzocht.

Eerste middel: schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009 vanwege ontbreken van motivering van de bestreden beslissing inzake de gevolgen die moeten worden getrokken uit het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012

20 In het kader van het eerste middel benadrukken verzoeksters dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel, in haar hoedanigheid van rechtbank voor het gemeenschapsmerk, een vonnis heeft gewezen waarin werd vastgesteld dat het merk ENGLISH PINK inbreuk maakte op de subjectieve rechten die zij bezaten als houders van het oudere woordmerk. Zij voeren aan dat het – overigens definitief geworden – vonnis een doorslaggevend of minstens in de onderhavige zaak bijzonder relevant element, feitelijk en rechtens, vormt op grond dat, ten eerste, het werd gewezen tussen dezelfde partijen over dezelfde gemeenschapsmerken en op dezelfde relatieve gronden overeenkomstig verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, de door het merk ENGLISH PINK gemaakte inbreuk in de Unie definitief was erkend. Zij stellen evenwel vast dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel nergens wordt vermeld in de bestreden beslissing. Door te weigeren om haar beslissing over de gevolgen die eventueel moeten worden getrokken uit dit vonnis te motiveren, heeft de kamer dus artikel 75 van verordening nr. 207/2009 geschonden.

21 Het BHIM merkt op dat de kamer van beroep waarschijnlijk rekening heeft gehouden met het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, maar dat zij zich daardoor niet gebonden heeft geacht aangezien het voortvloeide uit een rechtsvordering betreffende inbreuk. Het benadrukt dat het systeem van het merkenrecht van de Unie een autonoom systeem is, waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem.

22 Vooraf zij er allereerst aan herinnerd dat de beslissingen van het BHIM overeenkomstig artikel 75 van verordening nr. 207/2009 moeten worden gemotiveerd. Deze motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als de motiveringsplicht die voortvloeit uit artikel 296 VWEU, volgens hetwelk de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig uit de tekst moet blijken. Zij heeft een tweeledig doel, namelijk de belanghebbenden in staat stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om hun rechten te kunnen verdedigen, en de Unierechter in staat stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de maatregel uit te oefenen [zie arrest van 12 juli 2012, Guccio Gucci/BHIM – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

23 Vervolgens volgt uit de bewoordingen van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aandragen na afloop van de termijnen die daarvoor zijn bepaald in verordening nr. 207/2009, en dat het het BHIM geenszins verboden is om rekening te houden met feiten of bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd. Aangezien deze bepaling preciseert dat het BHIM in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten, beschikt het BHIM immers over een ruime beoordelingsbevoegdheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert (zie in die zin arrest van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM, C-120/12 P, Jurispr., EU:C:2013:638, punten 22 en 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 Bovendien zij benadrukt dat artikel 95 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de lidstaten op hun grondgebied de nationale rechterlijke instanties aanwijzen die de rol van „rechtbanken voor het gemeenschapsmerk” op zich zullen nemen. Deze rechterlijke instanties vervullen dus de hun bij deze verordening opgedragen taken. Dienaangaande geeft artikel 96 van verordening nr. 207/2009 aan dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk onder meer bevoegd zijn voor rechtsvorderingen betreffende inbreuk en reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk. De Belgische wetgever heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel aangewezen als rechtbank voor het gemeenschapsmerk in eerste aanleg.

25 Bovendien zij opgemerkt dat het volgens overweging 16 van verordening nr. 207/2009 „strikt noodzakelijk [is], dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het [BHIM] en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen”. Voorts benadrukt overweging 17 van verordening nr. 207/2009 dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken. De door verordening nr. 207/2009 ingestelde mechanismen strekken er dus toe de eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie te waarborgen. De wetgever bevestigt zo het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk.

26 Ten slotte zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak de rechtbank voor het gemeenschapsmerk bevoegd is om een verbod uit te spreken op het verrichten van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een gemeenschapsmerk, welk verbod geldt voor het gehele grondgebied van de Unie (zie arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, Jurispr., EU:C:2011:238, punt 38). De door verordening nr. 207/2009 vastgestelde regeling maakt het dus mogelijk om een dergelijk geding te beperken tot één procedure om de eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie te waarborgen.

27 Tegen de achtergrond van deze elementen dient het middel inzake schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009 te worden onderzocht.

28 Er zij aan herinnerd dat verzoeksters bij dagvaarding van 8 juni 2010 de Rechtbank van Koophandel te Brussel hebben verzocht om het Benelux-merk ENGLISH PINK te vernietigen, op grond dat het inbreuk maakte op met name het oudere gemeenschapswoordmerk, de oudere gemeenschapsbeeldmerken en Benelux-merk nr. 559177. Bij vonnis van 28 juni 2012 heeft deze rechtbank het Benelux-merk ENGLISH PINK vernietigd en Carolus C. verboden om dit in de Unie te gebruiken.

29 Ten gronde heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel benadrukt, allereerst, dat de drempel voor verwarringsgevaar eerder laag moest liggen wanneer de producten van de betrokken merken identiek waren. Vervolgens heeft zij eraan herinnerd dat een louter woordmerk of loutere woordmerken aanleiding konden geven tot gevaar voor verwarring met een complex merk. Voorts heeft zij vastgesteld dat het gebruik van een welbepaalde kleur, van een bepaalde schrijfwijze, van een bepaald lettertype en van een hoofdletter aan het begin van elk woord „niets afdoet aan het criterium van het totaal beeld van het merk". Zij heeft geoordeeld dat voor de gemiddeld aandachtige consument verwarringsgevaar bestond tussen de merken ENGLISH PINK en PINK LADY. Bovendien heeft zij vastgesteld dat verzoeksters gelet op de stukken van het dossier ten genoege van rechte hadden bewezen dat de uitdrukking „pink lady" voor appels een grote bekendheid genoot en dat dit overigens „common knowledge" was. Zij heeft bijgevolg geoordeeld dat de aan het merk PINK LADY te verlenen beschermingsgraad groot moest zijn.

30 Bij brief van 4 juli 2012 hebben verzoeksters het vonnis van 28 juni 2012 ter kennis gebracht van het BHIM. De Engelse vertaling van het vonnis is eveneens aan het BHIM toegestuurd bij brief van 15 juli 2012. Bij brief van 29 augustus 2012 hebben verzoeksters het BHIM ervan op de hoogte gebracht dat Carolus C. in het vonnis had berust, zodat dit definitief was geworden. Op 25 september 2012 hebben verzoeksters aangegeven dat het Benelux-merkenbureau het merk ENGLISH PINK had verwijderd uit het Benelux-merkenregister.

31 Uit een en ander blijkt dat de kamer van beroep meerdere maanden voordat de bestreden beslissing werd vastgesteld naar behoren en meermaals was verwittigd dat zich een nieuw feit – namelijk het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel – had voorgedaan.

32 Vastgesteld zij dat de kamer van beroep het bestaan van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel nergens heeft vermeld in de bestreden beslissing en, a fortiori, haar beoordeling of dit nieuwe feit in aanmerking moest worden genomen, niet heeft gemotiveerd.

33 Zoals blijkt uit de punten 22 en 24 supra moest de kamer van beroep in de bestreden beslissing echter de motieven aangeven voor haar beslissing over die kwestie van het in aanmerking nemen van dit nieuwe feit.

34 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep noch uitdrukkelijk noch zelfs impliciet heeft voldaan aan de motiveringsplicht zoals in punt 33 supra gepreciseerd.

35 In deze context dient te worden benadrukt dat in de omstandigheden van het onderhavige geval het betoog dat het BHIM in zijn schrifturen heeft geformuleerd, dat „de kamer van beroep waarschijnlijk rekening heeft gehouden met het vonnis van de rechtbank [van koophandel te Brussel]", maar dat „zij zich daardoor niet gebonden heeft geacht aangezien het voortvloeit uit een rechtsvordering betreffende inbreuk krachtens artikel [96] van [verordening nr. 207/2009]", een tardieve poging tot motivering van de bestreden beslissing is, die voor het Gerecht niet-ontvankelijk is. Volgens vaste rechtspraak moet immers de motivering in beginsel de betrokkene tegelijk met de hem bezwarende handeling worden meegedeeld en kan het ontbreken van een motivering niet worden geregulariseerd doordat de betrokkene tijdens de procedure voor de Unierechter kennis krijgt van de redenen van het besluit

[arresten van 26 november 1981, Michel/Parlement, 195/80, Jurispr., EU:C:1981:284, punt 22; 28 juni 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commissie, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P en C-213/02 P, Jurispr., EU:C:2005:408, punt 463, en 13 november 2012, Antrax It/BHIM – THC (Verwarmingsradiatoren), T-83/11 en T-84/11, Jurispr., EU:T:2012:592, punt 90].

36 Door geen motivering te geven voor haar beoordeling van de kwestie van het in aanmerking nemen van het nieuwe feit van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dat werd gewezen tussen de vaststelling van de beslissing van de oppositieafdeling en de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep artikel 75 van verordening nr. 207/2009 bijgevolg geschonden.

37 Gelet op het voorgaande, dient het eerste middel, inzake schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009, te worden aanvaard.

38 Vastgesteld moet worden dat deze schending op zich de vernietiging van de bestreden beslissing met zich meebrengt. Gelet op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geding, waarin de beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk is gewezen vóór de bestreden beslissing, oordeelt het Gerecht echter dat het noodzakelijk blijft om het derde middel, inzake schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen, te onderzoeken.

Derde middel: schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen

39 In het kader van het derde middel voeren verzoeksters aan dat de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen zijn geschonden. Zij menen dat gelet op verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1, met rectificatie in PB 2001, L 307, blz. 28) en op het belang dat wordt gehecht aan de beginselen van gezag van gewijsde en rechtszekerheid, het definitieve vonnis van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het gewettigde vertrouwen heeft doen ontstaan dat de inbreuk die het merk ENGLISH PINK maakt op hun subjectieve rechten definitief werd erkend in de Unie.

40 Zij stellen ook dat het beginsel van behoorlijk bestuur het BHIM verbiedt om in een oppositieprocedure een beslissing vast te stellen die afdoet aan de rechtszekerheid en het gewettigde vertrouwen die zijn ontleend aan een eerdere definitieve rechterlijke beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk. Dit beginsel verplicht het BHIM om bijzondere aandacht te besteden aan het vonnis van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk.

41 Het BHIM voert aan dat de beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen niet zijn geschonden, op grond dat niet is aangetoond dat het is gebonden door het gezag van gewijsde van de beslissingen van de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk bij de uitoefening van zijn bevoegdheid inzake inschrijving van gemeenschapsmerken.

42 Vooraf dient te worden benadrukt dat dit middel in werkelijkheid twee grieven bevat. In het kader van de eerste grief stellen verzoeksters in wezen dat gelet op de belangrijke rol die verordening nr. 207/2009 de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk geeft, de kamer van beroep rekening had moeten houden met het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Door dit vonnis te negeren, heeft de kamer van beroep de haar voorgelegde feiten niet met de nodige zorgvuldigheid beoordeeld en heeft zij dus het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden door haar zorgvuldigheidsplicht niet na te komen.

43 In het kader van een tweede grief voeren verzoeksters in wezen aan dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel de rechten van partijen als het ware definitief heeft vastgesteld door het oudere woordmerk definitief te beschermen tegen elke inbreuk door het merk ENGLISH PINK. Door een beslissing vast te stellen die anders luidde dan het bovengenoemde vonnis, heeft de kamer van beroep dus afgedaan aan het gewettigde vertrouwen en de rechtszekerheid die dit vonnis heeft doen ontstaan.

44 Wat de eerste grief betreft, dat de kamer van beroep de haar voorgelegde feiten niet met de nodige zorgvuldigheid heeft beoordeeld, dient eraan te worden herinnerd dat het BHIM bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht moet naleven, onder meer het beginsel van behoorlijk bestuur (arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr., EU:C:2011:139, punt 73).

45 Benadrukt zij dat omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig moet worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven. Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren. Of een teken als merk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en aan de hand waarvan moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is (zie in die zin arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, punt 44 supra, EU:C:2011:139, punt 77).

46 In dezelfde zin zij eraan herinnerd dat artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „het [BHIM] ambtshalve de feiten [onderzoekt]", maar dat „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden [...] dit onderzoek echter beperkt [blijft] tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering". Deze bepaling verwoordt de zorgvuldigheidsplicht, krachtens welke de bevoegde instelling verplicht is om alle relevante gegevens, feitelijk en rechtens, van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken [zie arrest van 15 juli 2011, Zino Davidoff/BHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Jurispr., EU:T:2011:391, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

47 Vastgesteld zij dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel prima facie een feitelijk gegeven is dat relevant is voor de beslechting van het onderhavige geval. De kamer van beroep mocht er immers niet aan voorbijgaan dat er wezenlijke punten van overeenkomst bestonden tussen de feitelijke gegevens die aan de orde waren in de procedure waartoe de vordering wegens inbreuk aanleiding gaf en de feitelijke gegevens die aan de orde waren in de procedure waartoe de oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk aanleiding gaf. Niet alleen de partijen bij deze procedures waren identiek, maar ook het oudere woordmerk dat werd aangevoerd ter ondersteuning van de vordering wegens inbreuk voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel was hetzelfde als het oudere woordmerk dat werd aangevoerd ter ondersteuning van de oppositie voor de instanties van het BHIM. Ook dient te worden opgemerkt dat het Benelux-merk ENGLISH PINK, dat deze rechtbank nietig heeft verklaard, en het aangevraagde merk sterk overeenstemden.

48 Tevens zij opgemerkt dat dit vonnis is gewezen door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk, die is ingesteld overeenkomstig verordening nr. 207/2009 en die in die hoedanigheid optreedt in het kader van het autonome systeem dat het systeem van het merkenrecht van de Unie is, aangezien het haar taak is om op het gehele grondgebied van de Unie de gemeenschapsmerken te beschermen waarop inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt en dat het vonnis dus de specifieke doelstellingen van dit systeem nastreeft.

49 Zoals blijkt uit de punten 24 tot en met 26 supra moet de wil van de Uniewetgever bovendien aldus worden begrepen dat de door de regeling ingestelde mechanismen ertoe strekken de eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie te waarborgen.

50 Gelet op al deze omstandigheden zij vastgesteld dat in casu het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel prima facie een relevant feitelijk gegeven was waarvan de kamer van beroep de mogelijke gevolgen voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil in de beschouwing had moeten betrekken.

51 Door dit achterwege te laten heeft de kamer van beroep niet met de nodige zorgvuldigheid de aan haar voorgelegde relevante feiten beoordeeld.

52 In de omstandigheden van het onderhavige geval brengt dit gebrek aan zorgvuldigheid de vernietiging van de bestreden beslissing met zich mee, zodat de grief inzake schending van het beginsel van behoorlijk bestuur moet worden aanvaard.

53 Bijgevolg vloeit uit het onderzoek van het eerste middel en de eerste grief van het derde middel voort dat de kamer van beroep, ten eerste, artikel 75 van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden – door in de bestreden beslissing het bestaan van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en de mogelijke gevolgen ervan voor de oplossing van het geschil niet te vermelden – en, ten tweede, haar zorgvuldigheidsplicht niet is nagekomen door niet met de nodige zorg de aan haar voorgelegde relevante feiten te beoordelen.

54 Daaruit volgt dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd, zonder dat de tweede grief van het derde middel en de vijf andere door verzoeksters aangevoerde middelen moeten worden onderzocht.

Verzoek tot herziening van de bestreden beslissing dat strekt tot toewijzing van de oppositie

55 Gelet op de noodzaak om de bestreden beslissing te vernietigen en op verzoeksters' verzoek tot herziening, dient te worden beoordeeld of het Gerecht in casu zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dient uit te oefenen. Ter ondersteuning van dit verzoek stellen verzoeksters in wezen dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel gezag van gewijsde had en dus diende te worden gevolgd door de kamer van beroep en, bijgevolg het Gerecht. Het Gerecht is dus in staat en ertoe gehouden de bestreden beslissing te herzien door zich te richten naar dat vonnis en de oppositie dus toe te wijzen. Dienaangaande geven zij in het kader van hun tweede middel onder meer aan dat niet alleen het dictum, maar ook de motivering van de rechterlijke beslissing gezag van gewijsde hebben, en ze baseren zich op het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk en op de noodzaak om tegenstrijdige beslissingen tussen rechtbanken voor het gemeenschapsmerk en het BHIM te voorkomen, zoals bevestigd door artikel 56, lid 3, artikel 100, leden 2, 6 en 7, artikel 104, leden 1 en 2, en artikel 109, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en door de bepalingen van verordening nr. 44/2001.

56 Er zij aan herinnerd dat de bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest Edwin/BHIM, punt 16 supra, EU:C:2011:452, punt 72).

57 Bovendien zij vastgesteld dat de beslissing van een nationale rechterlijke instantie die geldt als rechtbank voor het gemeenschapsmerk in het kader van een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de instanties van het BHIM in het kader van een oppositieprocedure tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zelfs al is dit identiek aan het nationale merk waarop de vordering wegens inbreuk betrekking heeft [zie in die zin arrest van 10 mei 2011, Emram/BHIM – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Daaruit vloeit voort dat het bestaan van een dergelijke beslissing,

zoals de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in het onderhavige geval, ook al is deze definitief geworden, op zich niet volstaat om het Gerecht in staat te stellen om te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.

58 Het is juist dat, zoals in de punten 24 en 25 supra in herinnering is gebracht, de Uniewetgever via verordening nr. 207/2009 mechanismen heeft ingesteld die ertoe strekken de eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie te waarborgen, waarbij hij dus het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk bevestigde. In deze context heeft hij rechtbanken voor het gemeenschapsmerk gecreëerd, met de bevoegdheid om een verbod uit te spreken op het verrichten van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een gemeenschapsmerk, welk verbod geldt voor het gehele grondgebied van de Unie.

59 Volgens vaste rechtspraak moet de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep echter alleen op basis van verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep (zie in die zin arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr., EU:C:2007:252, punt 65), waarbij deze overwegingen ook gelden in het kader van een oppositieprocedure die is ingesteld op basis van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Dit geldt ook, a fortiori, voor de gevolgen van eerdere nationale beslissingen voor de manier waarop het onderhavige geschil moet worden beslecht. Het systeem van het merkenrecht van de Unie is immers een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Daaruit volgt dat de weigering van inschrijving enkel moet worden beoordeeld op grond van de relevante Unieregeling en eerdere nationale beslissingen in ieder geval niet kunnen afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing (zie in die zin beschikking van 22 maart 2012, Emram/BHIM, C-354/11 P, EU:C:2012:167, punten 92 en 93).

60 Benadrukt zij ook dat verordening nr. 207/2009 geen bepaling bevat volgens welke het BHIM zou zijn gebonden door een beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die is gewezen in het kader van een vordering wegens inbreuk wanneer het zijn uitsluitende bevoegdheid inzake inschrijving van gemeenschapsmerken uitoefent en wanneer het in deze context opposities tegen gemeenschapsmerkaanvragen onderzoekt.

61 De bepalingen waarin het beginsel van gezag van gewijsde wordt toegepast, betreffen immers andere situaties. Zo heeft artikel 56, lid 3, van verordening nr. 207/2009 betrekking op de niet-ontvankelijkheid van een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring voor het BHIM in het geval van een vordering waarop een rechterlijke instantie van een lidstaat reeds een beslissing heeft gegeven met betrekking tot hetzelfde gemeenschapsmerk. In dezelfde zin betreft artikel 100, leden 2, 6 en 7, van verordening nr. 207/2009 het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van een gemeenschapsmerk voor het BHIM of een rechtbank voor het gemeenschapsmerk wanneer op dezelfde vraag reeds uitspraak is gedaan met betrekking tot hetzelfde merk voor het BHIM of deze rechterlijke instantie. Volgens artikel 109, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wijst de rechterlijke instantie waarbij op grond van een gemeenschapsmerk een vordering wegens inbreuk is ingesteld, de vordering af indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een nationaal merk dat voor dezelfde waren of diensten geldt. Evenzo bepaalt artikel 109, lid 3, van deze verordening dat de rechterlijke instantie waarbij op grond van een nationaal merk een vordering wegens inbreuk is ingesteld, de vordering afwijst indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een gemeenschapsmerk dat voor dezelfde waren of diensten geldt.

62 Het vereiste van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk, zoals benadrukt in de overwegingen 16 en 17 van verordening nr. 207/2009, heeft bovendien niet tot gevolg dat de instanties van het BHIM en dus de Unierechter, op grond van het beginsel van gezag van gewijsde, niet meer kunnen onderzoeken of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure

tegen de inschrijving van een nieuw gemeenschapsmerk, zelfs al zou dit gelijk zijn aan een nationaal merk waarvan een rechtbank voor het gemeenschapsmerk heeft geoordeeld dat het inbreuk maakte op het oudere gemeenschapsmerk.

63 Benadrukt moet immers worden dat het BHIM de enige instantie is die van de Uniewetgever de bevoegdheid heeft gekregen om inschrijvingsaanvragen te onderzoeken en bijgevolg de inschrijving van een gemeenschapsmerk toe te staan of te weigeren. In het kader van deze bevoegdheid berusten de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving of de bescherming van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden bevoegdheid, en niet op een discretionaire bevoegdheid. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve uitsluitend worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter. Zoals benadrukt in de punten 60 en 61 supra, bevat verordening nr. 207/2009 geen bepaling die het BHIM verplicht om zich op grond van het beginsel van gezag van gewijsde te richten naar een beslissing van een rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarin wordt vastgesteld dat een nationaal merk inbreuk maakt op een gemeenschapsmerk.

64 Daaruit volgt dat het gezag van gewijsde van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel niet bindend is voor de kamer van beroep bij de uitoefening van haar bevoegdheid om te beslissen of het teken English pink kan worden ingeschreven als gemeenschapsmerk, en evenmin voor de Unierechter in het kader van de uitoefening van zijn rechtmatigheidstoezicht en zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

65 Bovendien zij opgemerkt dat, hoewel dezelfde partijen betrokken zijn bij de procedures voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor het BHIM, de respectievelijke voorwerpen – namelijk de vorderingen – van de door deze rechtbank en door het BHIM onderzochte zaken daarentegen niet identiek zijn. De vordering wegens inbreuk voor de Belgische rechtbank betrof immers de nietigverklaring van het Benelux-merk ENGLISH PINK en het verbod om dit merk op het grondgebied van de Unie te gebruiken, terwijl de procedure voor het BHIM de oppositie tegen de inschrijving van het gemeenschapsmerk English pink betrof.

66 De middelen – namelijk de gronden voor de vorderingen – van deze twee zaken zijn ook verschillend. Enerzijds, in het kader van de procedure voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, was de grond voor verzoeksters' vordering om een rechterlijk bevel uit te spreken ter voorkoming dat inbreuk werd gemaakt op de in punt 6 supra bedoelde gemeenschapsmerken artikel 9, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009. Voorts was de grond voor de vordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk ENGLISH PINK artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, onder b), van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005. Deze rechtbank heeft geoordeeld dat inbreuk was gemaakt op de voornoemde gemeenschapsmerken. Zij heeft bijgevolg het Benelux-merk ENGLISH PINK nietig verklaard en verboden om dit teken te gebruiken op het gehele grondgebied van de Unie. Anderzijds, in het kader van de procedure voor het BHIM, hebben verzoeksters oppositie ingesteld tegen de inschrijving van een nieuw gemeenschapsmerk en hebben zij zich daarvoor gebaseerd op andere bepalingen van verordening nr. 207/2009, namelijk artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van deze verordening.

67 Bovendien staat vast dat het Benelux-merk en het aangevraagde merk twee juridisch onderscheiden merken zijn. Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft tot gevolg dat het oudere woordmerk enkel wordt beschermd tegen de rechtsgevolgen van het Benelux-merk ENGLISH PINK.

68 Verzoeksters kunnen zich, al was het maar om deze redenen, namelijk omdat in de voor het BHIM en de Rechtbank van Koophandel te Brussel gevoerde procedures het voorwerp en de middelen niet dezelfde zijn, niet beroepen op het gezag van gewijsde van het vonnis van deze rechtbank in het kader van het onderhavige geding.

69 Om dezelfde redenen beroepen verzoeksters zich tevergeefs op de toepassing van verordening nr. 44/2001 op grond dat de partijen, het voorwerp en de middelen dezelfde zijn.

70 Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters ten onrechte aanvoeren dat de kamer van beroep overeenkomstig het beginsel van gezag van gewijsde was gebonden door het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en dat zij uit hoofde daarvan had moeten vaststellen dat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens.

71 Los van het voorgaande, zoals blijkt uit de overwegingen uiteengezet in het kader van het onderzoek van het eerste en het derde middel hierboven, heeft de kamer van beroep in casu geen rekening gehouden met het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en de mogelijke gevolgen van dit vonnis voor de oplossing van het geschil buiten beschouwing gelaten. Het Gerecht is bijgevolg niet in staat om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen en kan zijn herzieningsbevoegdheid dus niet uitoefenen. Verzoeksters' verzoek tot herziening van de bestreden beslissing dient derhalve te worden afgewezen.

Kosten

72 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu moet worden beslist dat het BHIM zijn eigen kosten zal dragen, alsmede de helft van de kosten van verzoeksters.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 mei 2013 (zaak R 1215/2011-4) wordt vernietigd.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsmede de helft van de kosten van Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion.

4) Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion zullen de helft van hun eigen kosten dragen.

Prek Labucka Kreuschitz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 maart 2015.

ondertekeningen