Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)

21. Juli 2016*

„Rechtsmittel — Unionsmarke — Anmeldung der Unionswortmarke English pink — Widerspruch des Inhabers der Wortmarke PINK LADY und von Bildmarken mit den Wortbestandteilen ‚Pink Lady' — Zurückweisung des Widerspruchs — Entscheidung eines Unionsmarkengerichts — Abänderung — Rechtskraft"

In der Rechtssache C-226/15 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 18. Mai 2015,

Apple and Pear Australia Ltd mit Sitz in Victoria (Australien),

Star Fruits Diffusion mit Sitz in Caderousse (Frankreich),

Prozessbevollmächtigte: T. de Haan, avocat, und P. Péters, advocaat,

Rechtsmittelführerinnen,

andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch J. Crespo Carrillo als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Carolus C. BVBA mit Sitz in Nieuwerkerken (Belgien),

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten T. von Danwitz, des Präsidenten des Gerichtshofs K. Lenaerts in Wahrnehmung der Aufgaben eines Richters der Vierten Kammer sowie der Richter C. Lycourgos (Berichterstatter), E. Juhász und C. Vajda,

Generalanwalt: M. Bobek,

Kanzler: V. Giacobbo-Peyronnel, Verwaltungsrätin,

* Verfahrenssprache: Französisch.

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2016,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 13. April 2016

folgendes

Urteil

1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragen die Apple and Pear Australia Ltd und die Star Fruits Diffusion die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 25. März 2015, Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion/HABM – Carolus C. (English pink) (T-378/13, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2015:186), soweit das Gericht mit diesem Urteil ihre Klage auf Abänderung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 29. Mai 2013 zu einem Widerspruchsverfahren zwischen ihnen und der Carolus C. BVBA (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Erwägungsgründe 16 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) lauten:

„(16) Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Unionsmarke müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Union erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markenamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Unionsmarke vermieden werden können. Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [ABl. 2001, L 12, S. 1] sollten für alle gerichtlichen Klagen im Zusammenhang mit den Unionsmarken gelten, es sei denn, dass die vorliegende Verordnung davon abweicht.

(17) Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Unionsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. …“

3 Gemäß Art. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 wird die Unionsmarke durch Eintragung erworben.

4 Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 dieser Verordnung bestimmt:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

…

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

…

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde."

5 Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Die Unionsmarke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

…

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Unionsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Unionsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird;

c) ein mit der Unionsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

6 Gemäß Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Unionsmarke gegen die Eintragung der Unionsmarke Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass die Marke nach Art. 8 dieser Verordnung von der Eintragung auszuschließen ist.

7 Art. 42 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Ergibt die Prüfung, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen. Ist die Marke von der Eintragung nicht ausgeschlossen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen."

8 Gemäß Art. 56 Abs. 3 dieser Verordnung ist „[d]er Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit … unzulässig, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits rechtskräftig entschieden hat".

9 Nach Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2007/2009 kann „[d]er Gerichtshof … die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern".

10 Art. 95 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Mitgliedstaaten benennen für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, nachstehend ‚Unionsmarkengerichte' genannt, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen."

11 Art. 96 der Verordnung Nr. 207/2009 sieht vor:

„Die Unionsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig:

a) für alle Klagen wegen Verletzung und – falls das nationale Recht dies zulässt – wegen drohender Verletzung einer Unionsmarke;

…

c) für Klagen wegen Handlungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2;

d) für die in Artikel 100 genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Unionsmarke.“

12 Art. 100 Abs. 1, 2, 6 und 7 der Verordnung bestimmt:

„(1) Die Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann nur auf die in dieser Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden.

(2) Ein Unionsmarkengericht weist eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ab, wenn das Amt über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits eine unanfechtbar gewordene Entscheidung erlassen hat.

…

(6) Ist die Entscheidung des Unionsmarkengerichts über eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit rechtskräftig geworden, so wird eine Ausfertigung dieser Entscheidung dem Amt zugestellt. Jede Partei kann darum ersuchen, von der Zustellung unterrichtet zu werden. Das Amt trägt nach Maßgabe der Durchführungsverordnung einen Hinweis auf die Entscheidung im Register für Unionsmarken ein.

(7) Das mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit befasste Unionsmarkengericht kann auf Antrag des Inhabers der Unionsmarke nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen. Die Vorschriften des Artikels 104 Absatz 3 sind anzuwenden.“

13 Art. 109 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„(2) Das wegen Verletzung einer Unionsmarke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskräftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen nationalen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(3) Das wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskräftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen Unionsmarke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits

14 Am 13. Oktober 2009 meldete Carolus C. gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO eine Unionsmarke an. Bei der angemeldeten Marke handelte es sich um das Wortzeichen „English pink“.

15 Es wurde für Waren der Klasse 31 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet, darunter insbesondere die Waren „frisches Obst und Gemüse“.

16 Am 20. April 2010 erhoben die Rechtsmittelführerinnen gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der streitigen Marke für diese Waren.

17 Der Widerspruch war auf die folgenden älteren Marken gestützt:

— die am 27. Februar 2003 unter der Nr. 2042679 für „land- und gartenwirtschaftliche Produkte einschließlich Obst, Samenkörner, Pflanzen und Bäume, insbesondere Äpfel und Apfelbäume“ der Klasse 31 des Abkommens von Nizza eingetragene Unionswortmarke PINK LADY;

— die nachstehend wiedergegebene, am 15. Dezember 2005 unter der Nr. 4186169 für „frisches Obst; Äpfel; Obstbäume; Apfelbäume“ der Klasse 31 des Abkommens von Nizza eingetragene Unionsbildmarke:



— die nachstehend wiedergegebene, am 30. Juli 2008 unter der Nr. 6335591 für „land- und gartenwirtschaftliche Erzeugnisse, einschließlich Obst, Samenkörner, Pflanzen und Bäume, insbesondere Äpfel und Apfelbäume“ der Klasse 31 des Abkommens von Nizza eingetragene Unionsbildmarke:



18 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Eintragungshindernissen begründet.

19 Mit Entscheidung vom 27. Mai 2011 wies die Widerspruchsabteilung des EUIPO den Widerspruch zurück.

20 Am 7. Juni 2011 legten die Rechtsmittelführerinnen gegen diese Entscheidung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO Beschwerde ein.

21 Mit einem Urteil vom 28. Juni 2012, dem eine auf ältere Unionswort- und -bildmarken und die Benelux-Marke Nr. 559177 gestützte Verletzungsklage der Rechtsmittelführerinnen zugrunde lag, erklärte das Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel, Belgien) als Unionsmarkengericht die Benelux-Marke ENGLISH PINK für nichtig und untersagte Carolus C. die Benutzung dieses Zeichens in der Europäischen Union. Mit Schreiben vom 4. Juli 2012 übermittelten die Rechtsmittelführerinnen dem EUIPO dieses Urteil. Mit einem weiteren Schreiben vom 29. August 2012 setzten sie das EUIPO davon in Kenntnis, dass Carolus C. das Urteil angenommen habe und es somit rechtskräftig geworden sei.

22 Mit der streitigen Entscheidung wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde der Rechtsmittelführerinnen gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung des EUIPO zurück. Die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO führte insbesondere aus, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine visuelle, begriffliche und klangliche Ähnlichkeit bestehe, und gelangte zu dem Schluss, dass es keine Verwechslungsgefahr gebe.

23 Die Beschwerdekammer legte weiter dar, dass die Widerspruchsabteilung des EUIPO den Inhalt des von den Rechtsmittelführerinnen vorgelegten umfangreichen Beweismaterials richtig zusammengefasst und ihre Beurteilung, dass alle diese Beweise unzureichend und nicht stichhaltig seien, ordnungsgemäß begründet habe.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

24 Mit Klageschrift, die am 23. Juli 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, erhoben Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion eine Klage auf Abänderung der streitigen Entscheidung oder, hilfsweise, auf deren Aufhebung.

25 Zur Stützung ihrer Klage machten sie sieben Klagegründe geltend. Der erste Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 ging dahin, dass der Begründung der streitigen Entscheidung nichts zu der Frage zu entnehmen sei, welche Schlussfolgerungen aus dem Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 zu ziehen seien. Mit dem zweiten Klagegrund wurde eine Verletzung des Grundsatzes der Rechtskraft gerügt. Im Rahmen des dritten Klagegrundes machten die Rechtsmittelführerinnen eine Verletzung der allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit, der guten Verwaltung und des Schutzes des berechtigten Vertrauens geltend. Der vierte Klagegrund wurde auf einen Verstoß gegen Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt. Mit dem fünften und dem sechsten Klagegrund wurde ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung gerügt. Der siebte Klagegrund betraf einen weiteren Verstoß gegen Art. 75 dieser Verordnung, weil die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die streitige Entscheidung auf Gründe gestützt habe, zu denen die Beteiligten nicht hätten Stellung nehmen können.

26 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die streitige Entscheidung aufgehoben, weil die Beschwerdekammer darin das Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 nicht berücksichtigt und seine möglichen Auswirkungen auf den Ausgang des Widerspruchsverfahrens nicht geprüft habe. Im Übrigen hat das Gericht die Klage von Apple and Pear Australia und von Star Fruits Diffusion abgewiesen. Zu den auf Abänderung der streitigen Entscheidung gerichteten Anträgen der Rechtsmittelführerinnen hat das Gericht in den Rn. 68, 70 und 71 des angefochtenen Urteils im Wesentlichen festgestellt, dass sich die Rechtsmittelführerinnen nicht auf die Rechtskraft des Urteils des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 berufen könnten und dass es dem Gericht, nachdem es die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO versäumt habe, dieses Urteil zu berücksichtigen und seine etwaigen Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens zu prüfen, nicht möglich gewesen sei, die Entscheidung, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen, zu bestimmen. Daher habe das Gericht seine Abänderungsbefugnis nicht ausüben können.

Anträge der Parteien

27 Mit ihrem Rechtsmittel beantragen Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion,

— das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit damit ihre Klage auf Abänderung der streitigen Entscheidung abgewiesen worden ist;

— die streitige Entscheidung dahin abzuändern, dass die von den Rechtsmittelführerinnen bei der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO erhobene Beschwerde begründet ist und daher dem Widerspruch der Rechtsmittelführerinnen gegen die Eintragung der Unionsmarke English pink stattgegeben wird;

— dem EUIPO alle Kosten der Rechtsmittelführerinnen sowohl im Rechtsmittelverfahren als auch im Verfahren des ersten Rechtszugs aufzuerlegen.

28 Das EUIPO beantragt,

— das Rechtsmittel zurückzuweisen;

— Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

29 Für ihr Rechtsmittel führen Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion drei Rechtsmittelgründe an. Mit dem ersten Rechtsmittelgrund wird eine Verletzung des Grundsatzes der Rechtskraft gerügt. Der zweite Rechtsmittelgrund betrifft eine Verletzung der allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit, der guten Verwaltung und des Schutzes des berechtigten Vertrauens. Der dritte Rechtsmittelgrund stützt sich auf einen Verstoß gegen Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.

Zur Zulässigkeit

30 Nach Ansicht des EUIPO ist das Rechtsmittel unzulässig, es sei denn, das durch das Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) als Unionsmarkengericht erlassene Urteil vom 28. Juni 2012 wäre in Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Rechtsmittelführerinnen dahin zu beurteilen, dass es Rechtskraft entfalte und damit sowohl für die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO als auch für das Gericht bindend sei.

31 Hierzu ist festzustellen, dass die vom EUIPO erhobene Unzulässigkeitseinrede von der Begründetheitsprüfung der Rechtsmittelgründe abhängt. Denn die Frage, ob das Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 tatsächlich in Rechtskraft erwachsen und für die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO bindend war, betrifft die materiell-rechtliche Würdigung.

32 Folglich ist die Unzulässigkeitseinrede des EUIPO zurückzuweisen.

Zur Begründetheit

Zum ersten und zweiten Rechtsmittelgrund

– Vorbringen der Parteien

33 Mit ihrem ersten und zweiten Rechtsmittelgrund, die in Anbetracht ihres Zusammenhangs gemeinsam zu prüfen sind, machen die Rechtsmittelführerinnen geltend, dass das Gericht einen Rechtsfehler begangen habe, soweit es angenommen habe, dass das rechtskräftige Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 nicht genügt habe, um die Entscheidung zu bestimmen, die die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO hätte erlassen müssen.

34 Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund rügen sie, das Gericht habe mit seiner in Rn. 64 des angefochtenen Urteils getroffenen Feststellung, dass die Rechtskraft weder die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO noch den Unionsrichter im Rahmen seiner Rechtmäßigkeitskontrolle und seiner Abänderungsbefugnis nach Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 binde, ungerechtfertigt den allgemeinen Grundsatz der Rechtskraft missachtet. Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund machen sie geltend, dass das Gericht damit die allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit, der guten Verwaltung und des Vertrauensschutzes verletzt habe.

35 Mit ihrem ersten Argument im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes tragen die Rechtsmittelführerinnen vor, dass die vom Gericht in den Rn. 59 und 63 des angefochtenen Urteils vertretene Rechtsauffassung, wonach die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO ausschließlich auf der Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer Auslegung durch die Unionsgerichte zu prüfen sei, irrig und unvollständig sei. Das EUIPO sei nämlich nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts entbunden, zu denen der Grundsatz der Rechtskraft gehöre.

36 Als zweites Argument im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes führen die Rechtsmittelführerinnen ins Feld, dass eine gerichtliche Entscheidung wie die des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012, anders als eine im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens ergangene Verwaltungsentscheidung, in Rechtskraft erwachse. Demgegenüber komme nur einer endgültigen Entscheidung des EUIPO über die Nichtigkeit oder den Verfall einer bereits eingetragenen Marke Rechtskraft und damit eine Bindungswirkung für die Unionsmarkengerichte zu.

37 Mit ihrem dritten Argument im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes machen die Rechtsmittelführerinnen geltend, dass das Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) auf Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 im Rahmen des autonomen Systems der Unionsmarken, zu dem es gehöre, entschieden habe. Dieses Gericht, das auf der Grundlage von Art. 95 der Verordnung Nr. 207/2009 tätig geworden sei, habe festgestellt, dass allein aufgrund dieser Verordnung die Gefahr von Verwechslungen und einer Beeinträchtigung der bekannten Marken der Rechtsmittelführerinnen bestehe. Daher sei das Verbot der Benutzung des Wortzeichens „English pink“ zum Schutz der unionsrechtlichen Ansprüche der Rechtsmittelführerinnen für das gesamte Unionsgebiet ausgesprochen worden.

38 Anders als in dem Fall, der dem Urteil Emram/HABM – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202) zugrunde gelegen habe, seien die Parteien in den Verfahren vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) und vor dem EUIPO dieselben, sie handelten in derselben Eigenschaft und stützten sich hinsichtlich desselben streitigen Wortzeichens auf der alleinigen Grundlage der Verordnung Nr. 207/2009 auf dieselben Ansprüche.

39 Mit ihrem vierten Argument im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes verweisen die Rechtsmittelführerinnen auf den 17. Erwägungsgrund und Art. 109 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009, die bestätigten, dass die Unabhängigkeit des autonomen Systems der Unionsmarken dem allgemeinen Grundsatz der Rechtskraft weichen müsse.

40 Mit ihrem fünften Argument dieses Rechtsmittelgrundes machen die Rechtsmittelführerinnen geltend, dass das Fehlen spezieller Vorschriften in der Verordnung Nr. 207/2009, wonach das EUIPO im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens an eine Entscheidung eines Unionsmarkengerichts gebunden sei, im Gegensatz zu den Feststellungen des Gerichts in den Rn. 60 und 63 des angefochtenen Urteils eine Übergehung des Grundsatzes der Rechtskraft nicht rechtfertigen könne.

41 Die Rechtsmittelführerinnen sind insoweit der Ansicht, dass sich die Weigerung des Gerichts, die streitige Entscheidung abzuändern, umso weniger rechtfertigen lässt, als es die gesamte Systematik, die Zielsetzungen und der Zweck der Verordnung Nr. 207/2009 geböten, dass rechtskräftige Entscheidungen der Unionsmarkengerichte nicht vom EUIPO in Frage gestellt würden und umgekehrt, vor allem soweit sie „zwischen denselben Parteien“ ergangen seien.

42 Mit ihrem sechsten Argument im Rahmen des ersten Rechtsmittelgrundes heben die Rechtsmittelführerinnen hervor, dass das vom Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) ausgesprochene gerichtliche Verbot die Benutzung des Wortzeichens „English pink“ in der gesamten Union betreffe. Das Gericht habe insoweit einen Rechtsfehler begangen, indem es insbesondere in den Rn. 63 und 65 des angefochtenen Urteils angenommen habe, dass das Gerichtsverfahren wegen der Schutzrechtsverletzung nur eine nationale Marke betroffen habe oder darin nur die Nichtigerklärung der Benelux-Marke ENGLISH PINK und das Verbot, diese Marke zu benutzen, ausgesprochen worden seien.

43 Mit dem siebten Argument im Rahmen dieses Rechtsmittelgrundes machen die Rechtsmittelführerinnen geltend, dass die Anspruchsgrundlage und der Gegenstand der vom Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) behandelten Verletzungsklage und der in Form eines Widerspruchsverfahrens beim EUIPO anhängigen Verletzungsklage entgegen den vom Gericht in den Rn. 65 bis 68 des angefochtenen Urteils getroffenen Feststellungen identisch seien. Das Gericht habe daher zu Unrecht die Anwendung des Grundsatzes der Rechtskraft, wie er in der Verordnung Nr. 207/2009 und in der Verordnung Nr. 44/2001 zum Ausdruck komme, abgelehnt.

44 Was die Grundlage dieser beiden Rechtsbehelfe angehe, also die als Anspruchsgrundlage geltend gemachte rechtliche Regelung, so variiere sie nicht in Abhängigkeit von der Nummerierung der geltend gemachten Artikel oder Absätze. Insoweit zähle allein die Rechtsgrundlage, d. h. das anzuwendende Rechtsinstitut. Im vorliegenden Fall seien die „Verwechslungsgefahr“ und die „Beeinträchtigung einer bekannten Unionsmarke“ im Sinne der Verordnung Nr. 207/2009 sowohl vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) als auch vor dem EUIPO geltend gemacht worden. Es handle sich um zwei einheitliche Begriffe, die sich unabhängig von der Nummerierung der einzelnen Artikel der Verordnung im gesamten Verordnungstext wiederfänden.

45 Was den Gegenstand des Rechtsbehelfs angehe, also sein Ziel, so lasse er sich nicht auf eine formale Antragsidentität reduzieren. Der Antrag vor dem EUIPO und der vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) zielten beide darauf ab, gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 feststellen zu lassen, dass das Wortzeichen „English pink“ die Ausschließlichkeitsrechte der Rechtsmittelführerinnen an ihren älteren Unionsmarken verletze. Der Gegenstand beider Anträge sei also derselbe, nämlich die Feststellung, dass Carolus C. für die Verletzung der Rechte der Rechtsmittelführerinnen verantwortlich sei. Dass die zuständigen Stellen demselben Schutzgegenstand in unterschiedlicher Weise Rechnung trügen, nämlich zum einen durch das Verbot der Benutzung des Wortzeichens „English pink“ als Benelux-Marke und zum anderen durch den Ausschluss des Wortzeichens „English pink“ von der Eintragung als Unionsmarke, ändere nichts an diesem Gegenstand als solchem.

46 Das EUIPO ist der Ansicht, dass der erste und der zweite Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen sind.

– Würdigung durch den Gerichtshof

47 Mit ihren ersten beiden Rechtsmittelgründen machen die Rechtsmittelführerinnen im Wesentlichen geltend, dass das Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 Rechtskraft entfaltet habe und daher für die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO, die ihren Widerspruch gegen die angemeldete Unionswortmarke „English pink“ geprüft habe, bindend gewesen sei.

48 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass – wie der Generalanwalt in Nr. 51 seiner Schlussanträge ausgeführt hat – keine Vorschrift der Verordnung Nr. 207/2009 die in der vorliegenden Rechtssache gegebene Verfahrenskonstellation regelt, d. h. die Wechselwirkungen zwischen einer Verletzungsklage bei einem Unionsmarkengericht, die eine ältere Unionsmarke und eine nationale Marke zum Gegenstand hat, und einem beim EUIPO eingeleiteten Widerspruchsverfahren, das dieselbe ältere Unionsmarke und das gleiche Zeichen wie die nationale Marke betrifft, dessen Eintragung auf Unionsebene begehrt wird. Wie das Gericht in Rn. 60 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, enthält die Verordnung Nr. 207/2009 insbesondere keine Bestimmung, wonach die Instanzen des EUIPO, wenn sie ihre Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Eintragung von Unionsmarken ausüben, und namentlich dann, wenn sie einen Widerspruch gegen eine Anmeldemarke prüfen, an eine in einem Verletzungsverfahren ergangene Entscheidung eines Unionsmarkengerichts, selbst wenn diese unanfechtbar geworden ist, gebunden wären.

49 Gleichwohl ergibt sich insbesondere aus den Erwägungsgründen 16 und 17 der Verordnung, dass der Unionsgesetzgeber Mechanismen geschaffen hat, mit denen der einheitliche Schutz der Unionsmarke im gesamten Gebiet der Union gewährleistet werden soll, und damit den einheitlichen Charakter der Unionsmarke bestätigt hat. Wie vom Gericht in Rn. 58 des angefochtenen Urteils ausgeführt worden ist, hat der Unionsgesetzgeber in diesem Zusammenhang die Unionsmarkengerichte geschaffen, die dafür zuständig sind, sich auf das gesamte Gebiet der Union erstreckende Verbote zur Fortsetzung von Handlungen auszusprechen, die eine Unionsmarke verletzen oder zu verletzen drohen.

50 Hingegen ergibt sich aus der Verordnung Nr. 207/2009 und insbesondere aus ihrem Titel IV über das Eintragungsverfahren der Unionsmarke, dass das EUIPO auf dem Gebiet der Eintragung von Unionsmarken und des dagegen erhobenen Widerspruchs ausschließlich zuständig ist. Das Gericht hat in Rn. 63 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt, dass das EUIPO die einzige Einrichtung ist, der der Unionsgesetzgeber die Befugnis verliehen hat, Eintragungsanträge zu prüfen und folglich die Eintragung einer Unionsmarke zuzulassen oder zurückzuweisen. Dass es keine Bestimmungen gibt, wonach die Instanzen des EUIPO, wenn sie ihre Zuständigkeit auf dem Gebiet der Eintragung von Unionsmarken oder dagegen erhobener Widersprüche ausüben, an eine unanfechtbar gewordene Entscheidung eines Unionsmarkengerichts gebunden wären, ist daher als die Folge des ausschließlichen Charakters der dem EUIPO auf diesem Gebiet verliehenen Zuständigkeit anzusehen.

51 Weiter ist die Bedeutung zu beachten, die dem Grundsatz der Rechtskraft sowohl in der Unionsrechtsordnung als auch in den nationalen Rechtsordnungen zukommt. Zur Gewährleistung sowohl des Rechtsfriedens und der Beständigkeit rechtlicher Beziehungen als auch einer geordneten Rechtspflege sollen nämlich nach Ausschöpfung des Rechtswegs oder nach Ablauf der Rechtsmittelfristen unanfechtbar gewordene Gerichtsentscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden können (Urteile vom 10. Juli 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, Rn. 58, und vom 6. Oktober 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, Rn. 28).

52 Wenngleich die Verordnung Nr. 207/2009 den Begriff „Rechtskraft“ nicht ausdrücklich definiert, ergibt sich insbesondere aus ihren Regelungen in Art. 56 Abs. 3 und Art. 100 Abs. 2, dass sie unanfechtbar gewordenen Entscheidungen eines Gerichts eines Mitgliedstaats oder des EUIPO nur Rechts- oder Bestandskraft und damit eine Bindungswirkung gegenüber einem solchen Gericht oder dem EUIPO zuerkennt, wenn die vor dem Gericht oder Amt geführten Parallelverfahren denselben Anspruch zwischen denselben Parteien betreffen.

53 Da unstreitig ist, dass an den Verfahren vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) und vor der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO dieselben Parteien beteiligt waren, ist zu prüfen, ob diese Verfahren denselben Anspruch betrafen.

54 Im vorliegenden Fall sind die Ansprüche in den vom Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) und vom EUIPO geführten Verfahren indessen nicht identisch. Gegenstand der Verletzungsklage vor dem Gericht waren nämlich die Nichtigerklärung der Benelux-Marke ENGLISH PINK und das Verbot, dieses Zeichen im Gebiet der Union zu benutzen, während das Verfahren vor dem EUIPO den Widerspruch gegen die Eintragung der Unionsmarke ENGLISH PINK zum Gegenstand hatte.

55 Die Rechtsmittelführerinnen machen insoweit geltend, dass diese Verfahren denselben Anspruch betreffen könnten, auch wenn sich die Anträge formal voneinander unterschieden. Der Antrag vor dem EUIPO und der Antrag vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) zielten beide darauf ab, gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 feststellen zu lassen, dass das Wortzeichen „English pink“ von Carolus C. die Ausschließlichkeitsrechte der Rechtsmittelführerinnen an ihren älteren Unionsmarken verletze. Damit beträfen die beiden Anträge denselben Anspruch auf Feststellung, dass Carolus C. für die Verletzung der Rechte der Rechtsmittelführerinnen verantwortlich sei.

56 Diesem Vorbringen kann nicht gefolgt werden. Was nämlich einerseits die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke angeht, so ist sie, wie sich aus Art. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt, auf den Erwerb einer solchen Unionsmarke gerichtet. Demgemäß ist es der Gegenstand des Widerspruchs gegen eine solche Anmeldung, zu verhindern, dass der Anmelder die in Rede stehende Marke erwerben kann. Insoweit wird gemäß Art. 42 Abs. 5 dieser Verordnung nach der Prüfung des Widerspruchs entweder die Anmeldung für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Unionsmarke beantragt worden ist, zurückgewiesen oder aber der Widerspruch zurückgewiesen.

57 Unter diesen Umständen können die Rechtsmittelführerinnen nicht behaupten, dass das Widerspruchsverfahren auf die Feststellung ziele, dass Carolus C. für die Verletzung ihrer ausschließlichen Rechte an ihren älteren Unionsmarken verantwortlich sei.

58 Was andererseits die Verletzungsklage vor einem als Unionsmarkengericht zuständigen nationalen Gericht angeht, so begehrt der Inhaber der älteren Unionsmarke im Rahmen einer solchen Klage das von diesem Gericht auszusprechende Verbot, ein Zeichen zu benutzen, das die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Unionsmarke begründet. Der Inhaber der Unionsmarke möchte damit die dem Beklagten zukommende Verantwortung für die Verletzung seiner ausschließlichen Rechte feststellen lassen.

59 Im vorliegenden Fall erwirkten die Rechtsmittelführerinnen mit dem Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 die Nichtigerklärung der Benelux-Marke ENGLISH PINK und die Untersagung der Benutzung dieses Zeichens in der Europäischen Union.

60 Auch wenn das Gericht dieses Verbot unzutreffend, so insbesondere in den Rn. 10 und 65 des angefochtenen Urteils, als das Verbot bezeichnet hat, die Benelux-Marke ENGLISH PINK im Gebiet der Union zu benutzen, stellt diese Unrichtigkeit nicht die in Rn. 54 des vorliegenden Urteils

getroffene Feststellung in Frage, dass die vom Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) und vom EUIPO jeweils geprüften Ansprüche nicht identisch sind. Diese Unrichtigkeit kann daher nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führen.

61 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof – wenngleich in einem anderen tatsächlichen Zusammenhang – den jeweiligen Gegenstand von Verletzungsklagen, Nichtigkeitsklagen und Anträgen im Eintragungsverfahren, wie er sich aus der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt, bereits in dem Sinne unterschieden hat, dass die Möglichkeit für den Inhaber einer älteren Unionsmarke, eine Verletzungsklage gegen den Inhaber einer jüngeren Unionsmarke zu erheben, weder einen Antrag auf Nichtigerklärung beim EUIPO noch die im Rahmen des Verfahrens für die Eintragung von Unionsmarken verfügbaren Mechanismen der Vorabkontrolle sinnlos werden lassen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Februar 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, Rn. 48).

62 Angesichts der in Rn. 50 des vorliegenden Urteils angesprochenen Alleinzuständigkeit der Instanzen des EUIPO für die Gewährung oder Ablehnung der Eintragung einer Unionsmarke hat nämlich jedes bei ihm geführte Verfahren der Eintragung einer Unionsmarke oder eines dagegen erhobenen Widerspruchs notwendig einen anderen Gegenstand als jedes Verfahren vor einem nationalen Gericht, selbst wenn dieses als Unionsmarkengericht tätig wird.

63 Daher ist festzustellen, dass die Verfahren vor dem Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) und vor dem EUIPO verschiedene Ansprüche zum Gegenstand hatten und folglich dem Gericht, als es dies feststellte, kein Rechtsfehler unterlaufen ist. Da die Voraussetzungen der Identität der Parteien und des Anspruchs kumulativ sind, genügt diese Feststellung, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass das Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 im Hinblick auf die streitige Entscheidung keine Rechtskraft entfaltete.

64 Infolgedessen konnte das Gericht rechtsfehlerfrei feststellen, dass sich aus dem Grundsatz der Rechtskraft keine Bindung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO an das Urteil des Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) vom 28. Juni 2012 ergab.

65 Demzufolge sind der erste und der zweite Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

66 Mit ihrem dritten Rechtsmittelgrund rügen die Rechtsmittelführerinnen, das Gericht habe mit seiner Weigerung, die streitige Entscheidung abzuändern, gegen Art. 65 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen. Die Rechtsmittelführerinnen sind der Auffassung, dass sowohl die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO als auch das Gericht aufgrund des allgemeinen Grundsatzes der Rechtskraft und der allgemeinen Grundsätze der Rechtssicherheit, der guten Verwaltung und des Vertrauensschutzes im gleichen Sinne wie das Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) in seinem Urteil vom 28. Juni 2012 hätten entscheiden müssen.

67 Wie das Gericht in Rn. 56 des angefochtenen Urteils in Erinnerung gerufen hat, bewirkt seine Abänderungsbefugnis nicht, dass es dazu ermächtigt wäre, seine eigene Beurteilung an die Stelle der von der Beschwerdekammer des EUIPO vorgenommenen Beurteilung zu setzen, oder dazu, eine Frage zu beurteilen, zu der die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, Rn. 72).

68 Der Erfolg des dritten Rechtsmittelgrundes hängt damit, wie die Rechtsmittelführerinnen in ihrem Rechtsmittel einräumen, von der Stichhaltigkeit ihres Vorbringens ab, dass die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO verpflichtet gewesen sei, im gleichen Sinne wie das Tribunal de commerce de Bruxelles (Handelsgericht Brüssel) zu entscheiden. Aus der Zurückweisung des ersten und des zweiten Rechtsmittelgrundes ergibt sich indessen, dass das nicht der Fall war.

69 Somit ist auch der dritte Rechtsmittelgrund als unbegründet zurückzuweisen.

70 Nach alledem ist das Rechtsmittel, da keiner der vorgetragenen Rechtsmittelgründe durchgreift, insgesamt zurückzuweisen.

Kosten

71 Ist das Rechtsmittel unbegründet, so entscheidet der Gerichtshof gemäß Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung über die Kosten. Gemäß Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach ihrem Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

72 Da die Rechtsmittelführerinnen mit ihrem Vorbringen unterlegen sind, sind ihnen gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Die Apple and Pear Australia Ltd und die Star Fruits Diffusion tragen die Kosten.

Unterschriften