ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

21 juli 2016*

„Hogere voorziening — Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk English pink — Oppositie door de houder van het woordmerk PINK LADY en de beeldmerken met de woordelementen ‚Pink Lady' — Afwijzing van de oppositie — Beslissing van een rechtbank voor het Uniemerk — Herziening — Gezag van gewijsde"

In zaak C-226/15 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 18 mei 2015,

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

Star Fruits Diffusion, gevestigd te Caderousse (Frankrijk),

vertegenwoordigd door T. de Haan, avocat, en P. Péters, advocaat,

rekwirantes,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

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

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, K. Lenaerts, president van het Hof, waarnemend rechter van de Vierde kamer, C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász en C. Vajda, rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,

griffier: V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 februari 2016,

* Procestaal: Frans.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 april 2016,

het navolgende

Arrest

1 Met hun hogere voorziening verzoeken Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 25 maart 2015, Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion/BHIM – Carolus C. (English pink) (T-378/13, hierna: „bestreden arrest", EU:T:2015:186), voor zover het Gerecht daarbij hun beroep heeft verworpen dat primair strekte tot herziening van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 29 mei 2013 inzake een oppositieprocedure tussen henzelf en Carolus C. BVBA (hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 De overwegingen 16 en 17 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), luiden als volgt:

„(16) Het is strikt noodzakelijk, dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het Uniemerk te voorkomen. Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [PB 2001, L 12, blz. 1] moet van toepassing zijn op alle rechtsvorderingen betreffende Uniemerken, behalve indien in de onderhavige verordening anders wordt bepaald.

(17) 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 Uniemerk en parallelle nationale merken. [...]"

3 Volgens artikel 6 van verordening nr. 207/2009 wordt het Uniemerk verkregen door inschrijving.

4 Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van deze verordening bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder Uniemerk een in de Unie bekend merk en in

geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk."

5 Artikel 9, lid 1, onder b) en c), van die verordening bepaalt:

„Het Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[...]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk ingeschreven is, indien het een in de Unie bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

6 Volgens artikel 41, lid 1, aanhef, van verordening nr. 207/2009 kan binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag om een Uniemerk is gepubliceerd, tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 van deze verordening moet worden geweigerd.

7 Artikel 42, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Indien uit het onderzoek van de oppositie blijkt, dat het merk niet kan worden ingeschreven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor de betrokken waren of diensten afgewezen. Zo niet, dan wordt de oppositie afgewezen."

8 Volgens artikel 56, lid 3, van die verordening „[is] [d]e vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring [...] niet ontvankelijk wanneer op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door een rechterlijke instantie van een lidstaat aangaande dezelfde partijen een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven".

9 Volgens artikel 65, lid 3, van deze verordening „[kan] [h]et Hof van Justitie [...] de bestreden beslissing vernietigen of herzien".

10 Artikel 95, lid 1, van die verordening bepaalt:

„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‚rechtbanken voor het Uniemerk' te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen."

11 Artikel 96 van verordening nr. 207/2009 luidt:

„De rechtbanken voor het Uniemerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op Uniemerken;

[...]

c) alle rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin;

d) reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het Uniemerk, als bedoeld in artikel 100."

12 Artikel 100, leden 1, 2, 6 en 7, van die verordening bepaalt:

„1. De reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring.

2. Een rechtbank voor het Uniemerk verwerpt een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring indien op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door het Bureau tussen dezelfde partijen een onherroepelijke beslissing is gegeven.

[...]

6. Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk zich bij in kracht van gewijsde gegane beslissing over een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het Uniemerk heeft uitgesproken, wordt een afschrift van de beslissing aan het Bureau gezonden. Elke partij kan inlichtingen over deze toezending vragen. Het Bureau vermeldt de beslissing overeenkomstig de uitvoeringsverordering in het register van Uniemerken.

7. Indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt ingesteld, kan zij, de andere partijen gehoord, de procedure schorsen op verzoek van de houder van het Uniemerk en de gedaagde uitnodigen om binnen een door haar te bepalen termijn bij het Bureau een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring in te stellen. Indien deze vordering niet binnen de bepaalde termijn wordt ingesteld, wordt de procedure voortgezet; de reconventionele vordering wordt dan als ingetrokken beschouwd. Artikel 104, lid 3, is van toepassing."

13 Artikel 109, leden 2 en 3, van die verordening bepaalt:

„2. De rechterlijke instantie waarbij op grond van een Uniemerk een vordering wegens inbreuk is ingesteld, wijst de vordering af indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een [gelijk] nationaal merk dat voor dezelfde waren of diensten geldt.

3. De rechterlijke instantie waarbij op grond van een nationaal merk een vordering wegens inbreuk is ingesteld, wijst de vordering af indien tussen dezelfde partijen met betrekking tot dezelfde handelingen een onherroepelijke beslissing over het bodemgeschil is gegeven op grond van een [gelijk] Uniemerk dat voor dezelfde waren of diensten geldt."

Voorgeschiedenis van het geding

14 Op 13 oktober 2009 heeft Carolus C. bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken „English pink".

15 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Zij zijn onder meer omschreven als verse vruchten en groenten.

16 Op 20 april 2010 hebben rekwirantes op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 tegen de inschrijving van het betrokken merk oppositie ingesteld voor deze waren.

17 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

— het op 27 februari 2003 onder nummer 2042679 ingeschreven Uniewoordmerk PINK LADY ter aanduiding van waren van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice, 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 Uniebeeldmerk nr. 4186169, dat hierna wordt weergegeven en onder meer betrekking heeft op waren van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „Vers fruit; appelen; fruitbomen; appelbomen":



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



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

19 Bij beslissing van 27 mei 2011 heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie afgewezen.

20 Op 7 juni 2011 hebben rekwirantes krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen deze beslissing.

21 Bij vonnis van 28 juni 2012, dat is gewezen naar aanleiding van een door rekwirantes ingestelde vordering wegens inbreuk op basis van het oudere Uniewoordmerk, de oudere Uniebeeldmerken en Benelux-merk nr. 559177, heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel (België), als rechtbank voor

het Uniemerk, het Benelux-merk ENGLISH PINK nietig verklaard en Carolus C. verboden dat teken in de Unie te gebruiken. Bij brief van 4 juli 2012 hebben rekwirantes dit vonnis ter kennis gebracht van het EUIPO. Bij brief van 29 augustus 2012 hebben zij het EUIPO ervan op de hoogte gebracht dat Carolus C. in het vonnis had berust, zodat dit onherroepelijk was geworden.

22 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO rekwirantes' beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO verworpen. De vierde kamer van beroep heeft onder meer opgemerkt dat de conflicterende merken op visueel, begripsmatig en fonetisch vlak niet overeenstemden, en is tot de conclusie gekomen dat geen verwarringsgevaar bestond.

23 Zij heeft tevens benadrukt dat de oppositieafdeling van het EUIPO de inhoud van de door rekwirantes overgelegde overvloedige bewijzen correct had samengevat en haar conclusie dat al deze bewijzen ontoereikend en niet doorslaggevend waren, naar behoren had gemotiveerd.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

24 Bij op 23 juli 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift hebben Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion een beroep ingesteld dat strekte tot, primair, herziening van de litigieuze beslissing en, subsidiair, vernietiging van deze beslissing.

25 Ter ondersteuning van hun beroep hebben zij zeven middelen aangevoerd. Het eerste middel, inzake schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009, was gesteund op het ontbreken van motivering van de litigieuze beslissing inzake de gevolgen die moeten worden verbonden aan het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012. Het tweede middel betrof schending van het beginsel van gezag van gewijsde. In het kader van het derde middel beriepen rekwirantes zich op schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen. Het vierde middel was gebaseerd op schending van artikel 76 van verordening nr. 207/2009. Het vijfde en het zesde middel betroffen schending van respectievelijk artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het zevende middel was ontleend aan schending van artikel 75 van deze verordening, doordat de vierde kamer van beroep van het EUIPO haar litigieuze beslissing had genomen op gronden waartegen de partijen geen verweer hadden kunnen voeren.

26 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd, omdat daarin geen rekening was gehouden met het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012, en de mogelijke gevolgen van dit vonnis voor de oplossing van de oppositieprocedure daarin niet waren beoordeeld. Het Gerecht heeft het beroep van Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion verworpen voor het overige. Aangaande rekwirantes' conclusies die strekten tot herziening van de litigieuze beslissing, heeft het Gerecht in de punten 68, 70 en 71 van het bestreden arrest in wezen geoordeeld dat rekwirantes zich niet konden beroepen op het gezag van gewijsde van het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 en dat, aangezien de vierde kamer van beroep van het EUIPO geen rekening had gehouden met dit vonnis en de mogelijke gevolgen ervan voor de oplossing van het geschil niet had beoordeeld, het Gerecht niet in staat was om te bepalen welke beslissing deze kamer van beroep had moeten nemen en zijn herzieningsbevoegdheid dus niet kon uitoefenen.

Conclusies van partijen

27 Met hun hogere voorziening verzoeken Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen, voor zover hun beroep dat primair strekt tot herziening van de litigieuze beslissing daarbij is verworpen;

— de litigieuze beslissing aldus te herzien dat het door rekwirantes bij de vierde kamer van beroep van het EUIPO ingestelde beroep gegrond is en dat hun oppositie tegen de inschrijving van de aanvraag voor het Uniemerk English pink bijgevolg moet worden toegewezen, en

— het EUIPO te verwijzen in alle kosten van rekwirantes betreffende de procedure in hogere voorziening en de procedure in eerste aanleg.

28 Het EUIPO verzoekt het Hof:

— de hogere voorziening af te wijzen, en

— Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

29 Ter ondersteuning van hun hogere voorziening voeren Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van het beginsel van gezag van gewijsde. Het tweede middel betreft schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen. Het derde middel betreft schending van artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

Ontvankelijkheid

30 Volgens het EUIPO is de hogere voorziening niet-ontvankelijk, behalve wanneer – zoals rekwirantes aanvoeren – het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012, die optreedt als rechtbank voor het Uniemerk, gezag van gewijsde had en dus diende te worden gevolgd door zowel de vierde kamer van beroep van het EUIPO als het Gerecht.

31 Dienaangaande zij vastgesteld dat de door het EUIPO opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid de beoordeling ten gronde van de middelen in hogere voorziening betreft. De vraag of het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 daadwerkelijk gezag van gewijsde had en dus diende te worden gevolgd door de vierde kamer van beroep van het EUIPO, is immers het voorwerp van het onderzoek ten gronde van de hogere voorziening.

32 Bijgevolg dient de door het EUIPO opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid te worden afgewezen.

Ten gronde

Eerste en tweede middel

– Argumenten van partijen

33 Met hun eerste en hun tweede middel, die vanwege de samenhang ervan gezamenlijk moeten worden behandeld, voeren rekwirantes aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het onherroepelijke vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 niet volstond om te bepalen welke beslissing de vierde kamer van beroep van het EUIPO had moeten nemen.

34 Zij stellen, met hun eerste middel, dat het Gerecht door in punt 64 van het bestreden arrest te oordelen dat het gezag van gewijsde niet bindend is voor de kamer van beroep van het EUIPO en evenmin voor de Unierechter in het kader van zijn rechtmatigheidstoetsing en zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zich zonder geldige verantwoording heeft onttrokken aan de naleving van het algemene beginsel van gezag van gewijsde. Zij voegen daar in hun tweede middel aan toe dat het Gerecht daardoor tevens de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen heeft geschonden.

35 Met het eerste argument van het eerste middel stellen rekwirantes dat het onjuist en onvolledig is om te oordelen – zoals het Gerecht in de punten 59 en 63 van het bestreden arrest heeft gedaan – dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen op basis van verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd door de Unierechter, moet worden beoordeeld. Het EUIPO is immers niet vrijgesteld van de naleving van de algemene beginselen van het Unierecht, waarvan het beginsel van gezag van gewijsde deel uitmaakt.

36 Met hun tweede argument van het eerste middel stellen rekwirantes dat – anders dan een administratieve beslissing in het kader van een oppositieprocedure – een rechterlijke beslissing, zoals de beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012, gezag van gewijsde heeft. In dit opzicht heeft volgens hen alleen een onherroepelijke beslissing van het EUIPO inzake nietigheid of vervallenverklaring van een reeds ingeschreven merk gezag van gewijsde en zijn de rechtbanken voor het Uniemerk daardoor gebonden.

37 Met hun derde argument van dit eerste middel voeren rekwirantes aan dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel overeenkomstig verordening nr. 207/2009 uitspraak heeft gedaan in het kader van het autonome systeem van het merkenrecht van de Unie waarvan zij deel uitmaakt. Deze rechtbank, die optreedt op grond van artikel 95 van verordening nr. 207/2009, heeft uitsluitend op basis van deze verordening vastgesteld dat sprake is van gevaar voor verwarring en inbreuk op rekwirantes' bekende merken. Bijgevolg is het verbod om het woordteken „English pink" te gebruiken uitgesproken voor het volledige grondgebied van de Unie, ter bescherming van rekwirantes' rechten die voortvloeien uit het Unierecht.

38 Rekwirantes voeren aan dat – anders dan de situatie die heeft geleid tot het arrest Emram/BHIM – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202) – de partijen bij de procedure voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor het EUIPO dezelfde zijn, in dezelfde hoedanigheid optreden en zich baseren op dezelfde rechten die uitsluitend aan verordening nr. 207/2009 zijn ontleend, met betrekking tot hetzelfde litigieuze woordteken.

39 Met hun vierde argument van het eerste middel merken rekwirantes op dat overweging 17 en artikel 109, leden 2 en 3, van deze verordening bevestigen dat de onafhankelijkheid van het autonome systeem van Uniemerken moet wijken voor het algemene beginsel van gezag van gewijsde.

40 Met hun vijfde argument van dit middel stellen rekwirantes dat – anders dan het Gerecht in de punten 60 en 63 van het bestreden arrest heeft geoordeeld – het ontbreken van specifieke bepalingen in verordening nr. 207/2009, die aangeven dat het EUIPO in het kader van een oppositieprocedure zou zijn gebonden door een beslissing van een rechtbank voor het Uniemerk, de weigering om het beginsel van gezag van gewijsde toe te passen niet kan rechtvaardigen.

41 Dienaangaande is de weigering van het Gerecht om de litigieuze beslissing te herzien volgens rekwirantes des te minder gerechtvaardigd daar de volledige algemene opzet, de doelstellingen en de finaliteit van verordening nr. 207/2009 verlangen dat aan de onherroepelijke beslissingen van de rechtbanken voor het Uniemerk niet wordt afgedaan door het EUIPO, en omgekeerd, inzonderheid de „tussen dezelfde partijen" gegeven beslissingen.

42 Met hun zesde argument van het eerste middel benadrukken rekwirantes dat het door de Rechtbank van Koophandel te Brussel uitgesproken rechterlijke verbod, het gebruik van het woordteken „English pink" in de gehele Unie betreft. Het Gerecht heeft dienaangaande blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door met name in de punten 63 en 65 van het bestreden arrest te oordelen dat de gerechtelijke procedure wegens inbreuk alleen een nationaal merk betrof of alleen betrekking had op de nietigverklaring van het Benelux-merk ENGLISH PINK en het verbod om dit merk op het grondgebied van de Unie te gebruiken.

43 Rekwirantes voeren met hun zevende argument van dit middel aan dat – anders dan het Gerecht in de punten 65 tot en met 68 van het bestreden arrest heeft verklaard – de grond en het voorwerp van de vordering wegens inbreuk waarop de Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft beslist en de vordering wegens inbreuk die in de vorm van een oppositieprocedure bij het EUIPO aanhangig is, identiek zijn. Zo heeft het Gerecht, ten onrechte, geweigerd om het beginsel van gezag van gewijsde, zoals weergegeven in verordening nr. 207/2009 en verordening nr. 44/2001, toe te passen.

44 De grond voor deze beide vorderingen, die betrekking heeft op de als basis voor de vordering aangevoerde rechtsregel, verschilt volgens rekwirantes immers niet naargelang van de nummering van de aangevoerde artikelen of leden. Dienaangaande telt enkel de rechtsgrondslag, dit wil zeggen het toepasselijke juridische begrip. In casu zijn het „verwarringsgevaar" en de „inbreuk op een bekend Uniemerk" in de zin van verordening nr. 207/2009, zowel voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel als voor het EUIPO aangevoerd. Het gaat om twee uniforme begrippen die in heel deze verordening voorkomen, los van de nummering van de verschillende artikelen van deze verordening.

45 Het voorwerp, dat het doel van de vordering is, kan volgens rekwirantes niet worden beperkt tot het feit dat een vordering formeel identiek is. De vordering voor het EUIPO en de vordering voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel strekken tot vaststelling, overeenkomstig verordening nr. 207/2009, van de inbreuken die het woordteken „English pink" maakt op rekwirantes' uitsluitende rechten op hun oudere Uniemerken. Het voorwerp van beide vorderingen is dus hetzelfde, namelijk het bepalen van de aansprakelijkheid van Carolus C. voor de schending van rekwirantes' rechten. Dienaangaande wijzigt het feit dat de autoriteiten ditzelfde voorwerp anders bestraffen, namelijk enerzijds door het verbod op het gebruik van het woordteken „English pink" als Benelux-merk en anderzijds door de weigering om het woordteken „English pink" als Uniemerk in te schrijven, geenszins het voorwerp zelf.

46 Volgens het EUIPO dienen het eerste en het tweede middel te worden afgewezen.

– Beoordeling door het Hof

47 Met hun eerste en hun tweede middel voeren rekwirantes in wezen aan dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 gezag van gewijsde had en dit vonnis bijgevolg moest worden gevolgd door de vierde kamer van beroep van het EUIPO die hun oppositie tegen de inschrijving van het woordteken „English pink" als Uniemerk heeft onderzocht.

48 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat – zoals de advocaat-generaal in punt 51 van zijn conclusie heeft aangegeven – geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 de specifieke procedurele situatie van de onderhavige zaak voor ogen heeft, namelijk de wisselwerking tussen een vordering wegens inbreuk voor een rechtbank voor het Uniemerk inzake een ouder Uniemerk en een nationaal merk, enerzijds, en een oppositie bij het EUIPO tegen de inschrijving, op basis van hetzelfde oudere Uniemerk en hetzelfde teken als het nationale merk waarvan om inschrijving wordt verzocht op Unieniveau, anderzijds. Zoals het Gerecht in punt 60 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, bevat verordening nr. 207/2009 meer in het bijzonder geen bepaling volgens welke de instanties van het EUIPO in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden inzake inschrijving van Uniemerken en

met name wanneer zij een oppositie tegen de inschrijving van een merk onderzoeken, zouden zijn gebonden door een, zelfs onherroepelijk geworden, beslissing van een rechtbank voor het Uniemerk die is gewezen in het kader van een vordering wegens inbreuk.

49 In dit verband vloeit inzonderheid uit de overwegingen 16 en 17 van die verordening voort dat de Uniewetgever mechanismen heeft ingesteld die ertoe strekken de eenvormige bescherming van het Uniemerk op het gehele grondgebied van de Unie te waarborgen, waarbij hij dus het eenheidskarakter van het Uniemerk bevestigde. Zoals het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest heeft aangegeven, heeft de Uniewetgever, in deze context, rechtbanken voor het Uniemerk gecreëerd, met de bevoegdheid om een verbod uit te spreken op het verrichten van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een Uniemerk, welk verbod geldt voor het gehele grondgebied van de Unie.

50 Daarentegen blijkt uit verordening nr. 207/2009 en, in het bijzonder, uit titel IV, inzake de inschrijvingsprocedure van een Uniemerk, dat het EUIPO uitsluitend bevoegd is inzake inschrijving en oppositie tegen deze inschrijving van een dergelijk merk. Het Gerecht heeft in punt 63 van het bestreden arrest terecht aangegeven dat het EUIPO de enige instantie is die van de Uniewetgever de bevoegdheid heeft gekregen om inschrijvingsaanvragen te onderzoeken en bijgevolg de inschrijving van een Uniemerk toe te staan of te weigeren. Het ontbreken van bepalingen waarin wordt aangegeven dat de instanties van het EUIPO bij de uitoefening van hun bevoegdheid inzake de inschrijving van een Uniemerk of de oppositie tegen deze inschrijving, zouden zijn gebonden door een onherroepelijk geworden beslissing van een rechtbank voor het Uniemerk, lijkt dus het gevolg van de uitsluitende aard van de bevoegdheid van het EUIPO op dit gebied.

51 Bovendien moet worden herinnerd aan het belang, zowel in de rechtsorde van de Unie als in de nationale rechtsordes, van het beginsel van gezag van gewijsde. Om zowel de stabiliteit van het recht en van de rechtsbetrekkingen als een goede rechtsbedeling te waarborgen, is het immers van belang dat rechterlijke beslissingen die onherroepelijk zijn geworden nadat de beschikbare beroepsmogelijkheden zijn uitgeput of nadat de beroepstermijnen zijn verstreken, niet opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld (arresten van 10 juli 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punt 58, en van 6 oktober 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punt 28).

52 Dienaangaande zij opgemerkt dat hoewel verordening nr. 207/2009 het begrip „gezag van gewijsde” niet uitdrukkelijk omschrijft, in het bijzonder uit artikel 56, lid 3, en artikel 100, lid 2, van deze verordening voortvloeit dat, opdat onherroepelijk geworden beslissingen van een rechterlijke instantie van een lidstaat of het EUIPO gezag van gewijsde hebben en deze instantie of het EUIPO dus kunnen binden, deze verordening vereist dat de parallelle procedures voor hen dezelfde partijen, hetzelfde voorwerp en dezelfde grond hebben.

53 Aangezien vaststaat dat bij de procedures voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor de vierde kamer van beroep van het EUIPO dezelfde partijen waren betrokken, dient bijgevolg te worden nagegaan of deze procedures hetzelfde voorwerp hadden.

54 In casu zijn de respectieve voorwerpen, dit wil zeggen de vorderingen, van de door de Rechtbank van Koophandel te Brussel en het EUIPO onderzochte zaken, niet identiek. Het voorwerp van de vordering wegens inbreuk voor deze rechtbank bestond immers in de nietigverklaring van het Benelux-merk ENGLISH PINK en het verbod om dit teken op het grondgebied van de Unie te gebruiken, terwijl het voorwerp van de procedure voor het EUIPO bestond in de oppositie tegen de inschrijving van het Uniemerk ENGLISH PINK.

55 Rekwirantes voeren dienaangaande aan dat de betrokken procedures eenzelfde voorwerp kunnen hebben, ook al gaat het om formeel verschillende vorderingen. De vordering voor het EUIPO en die voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel strekken tot vaststelling, overeenkomstig verordening nr. 207/2009, van de inbreuken die het woordteken „English pink” van Carolus C. maakt op

rekwirantes' uitsluitende rechten op hun oudere Uniemerken. Het voorwerp van beide vorderingen is dus hetzelfde, namelijk het bepalen van de aansprakelijkheid van Carolus C. voor de schending van rekwirantes' rechten.

56 Een dergelijke stelling kan niet worden aanvaard. Wat enerzijds de inschrijving van een merk als Uniemerk betreft, strekt deze – zoals blijkt uit artikel 6 van verordening nr. 207/2009 – immers tot verkrijging van een dergelijk Uniemerk. De oppositie tegen een dergelijke inschrijving heeft dus tot doel te verhinderen dat de aanvrager van deze inschrijving het betrokken merk kan verkrijgen. Dienaangaande wordt overeenkomstig artikel 42, lid 5, van deze verordening, na het onderzoek van de oppositie tegen de inschrijving, hetzij de merkaanvraag afgewezen voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, hetzij de oppositie afgewezen.

57 In deze omstandigheden kunnen rekwirantes niet stellen dat de oppositieprocedure tegen de inschrijving ertoe strekte de aansprakelijkheid van Carolus C. voor de schending van hun uitsluitende rechten op hun oudere Uniemerken te bepalen.

58 Wat anderzijds de vordering wegens inbreuk betreft die wordt ingesteld bij een nationale rechterlijke instantie die optreedt als rechtbank voor het Uniemerk, beoogt de houder van het oudere Uniemerk in het kader van een dergelijke vordering dat deze rechtbank het gebruik van een teken dat gevaar voor verwarring met dat van een ouder Uniemerk doet ontstaan, verbiedt. De houder van het oudere Uniemerk wil zo de inbreukmaker aansprakelijk stellen voor de schending van zijn uitsluitende rechten.

59 In casu hebben rekwirantes bij het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 de nietigverklaring van het Benelux-merk ENGLISH PINK verkregen, en het verbod om dit teken in de Europese Unie te gebruiken.

60 Het is weliswaar zo dat het Gerecht in de punten 10 en 65 van het bestreden arrest dit verbod ten onrechte heeft beschreven als het verbod om het Benelux-merk ENGLISH PINK te gebruiken op het grondgebied van de Unie, maar deze onnauwkeurigheid doet niet af aan de conclusie in punt 54 van dit arrest dat de respectieve voorwerpen van de door de Rechtbank van Koophandel te Brussel en het EUIPO onderzochte zaken niet identiek zijn; deze onnauwkeurigheid kan bijgevolg niet tot de vernietiging van het bestreden arrest leiden.

61 Opgemerkt zij overigens dat het Hof, weliswaar in een andere feitelijke context, reeds een onderscheid heeft gemaakt tussen het voorwerp van vorderingen wegens inbreuk, vorderingen tot nietigverklaring en vorderingen inzake inschrijving, die voortvloeien uit verordening nr. 207/2009, in die zin dat het feit dat de houder van een ouder Uniemerk een inbreukvordering tegen de houder van een jonger Uniemerk kan instellen, noch het instellen van een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO, noch de middelen van voorafgaande controle die in het kader van de procedure tot inschrijving van Uniemerken ter beschikking staan, nutteloos mag maken (zie in die zin arrest van 21 februari 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punt 48).

62 Gelet op de uitsluitende bevoegdheid van de instanties van het EUIPO om de inschrijving van een Uniemerk toe te staan of te weigeren, waaraan in punt 50 van dit arrest is herinnerd, verschilt het voorwerp van de procedures bij het EUIPO inzake de inschrijving van een Uniemerk of de oppositie tegen deze inschrijving immers noodzakelijkerwijze van dat van de procedures voor een nationale rechterlijke instantie, zelfs wanneer deze rechterlijke instantie optreedt als rechtbank voor het Uniemerk.

63 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de procedures voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel en voor het EUIPO een verschillend voorwerp hadden en dat het Gerecht bijgevolg geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door dit vast te stellen. Aangezien de voorwaarden dat de

partijen, het voorwerp en de grond identiek moeten zijn, cumulatief zijn, volstaat een dergelijke vaststelling om tot de slotsom te komen dat het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 geen gezag van gewijsde heeft ten aanzien van de litigieuze beslissing.

64 Het Gerecht kon dus, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting, oordelen dat het beginsel van gezag van gewijsde niet tot gevolg had dat de vierde kamer van beroep van het EUIPO gebonden was door het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012.

65 Derhalve dienen het eerste en het tweede middel te worden afgewezen.

Derde middel

66 Met hun derde middel voeren rekwirantes aan dat het Gerecht artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te weigeren de litigieuze beslissing te herzien. Volgens rekwirantes waren zowel de vierde kamer van beroep van het EUIPO als het Gerecht ertoe gehouden in dezelfde zin als het vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 juni 2012 te beslissen, gelet op het algemene beginsel van gezag van gewijsde en de algemene beginselen van rechtszekerheid, behoorlijk bestuur en bescherming van het gewettigde vertrouwen.

67 Zoals het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, impliceert de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet dat het bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van een kamer van beroep van het EUIPO, en evenmin om over te gaan tot een beoordeling waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).

68 Of het derde middel slaagt, hangt dus – zoals rekwirantes in hun hogere voorziening erkennen – af van de gegrondheid van het standpunt dat zij innemen, dat de vierde kamer van beroep van het EUIPO ertoe was gehouden in dezelfde zin als de Rechtbank van Koophandel te Brussel te beslissen. Uit de afwijzing van het eerste en het tweede middel, blijkt echter dat dit niet het geval was.

69 Het derde middel moet derhalve worden afgewezen.

70 Uit de voorgaande overwegingen vloeit voort dat, aangezien geen van de middelen is aanvaard, de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.

Kosten

71 Artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat wanneer de hogere voorziening ongegrond is, het Hof over de kosten beslist. Volgens artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.

72 Aangezien rekwirantes in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion worden verwezen in de kosten.

ondertekeningen