Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 25 de marzo de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa English pink — Marca comunitaria denominativa anterior PINK LADY y marcas comunitarias figurativas anteriores Pink Lady — Obligación de motivación — Deber de diligencia — Resolución de un tribunal de marcas comunitarias — Inexistencia de fuerza de cosa juzgada»

En el asunto T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, con domicilio social en Victoria (Australia),

Star Fruits Diffusion, con domicilio social en Caderousse (Francia),

representadas por los Sres. T. de Haan y P. Péters, abogados,

partes demandantes,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Carolus C. BVBA, con domicilio social en Nieuwerkerken (Bélgica),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 29 de mayo de 2013 (asunto R 1215/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion, por un lado, y Carolus C. BVBA, por otro lado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuschitz, Jueces;

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de julio de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de noviembre de 2013;

* Lengua de procedimiento: francés.

vista la resolución de 13 de enero de 2014 por la que se deniega la autorización para presentar un escrito de réplica;

celebrada la vista el 16 de julio de 2014, durante la que se planteó una cuestión a las partes;

vistas las respuestas presentadas por escrito en la Secretaría del Tribunal los días 28 de julio y 31 de julio de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 13 de octubre de 2009, Carolus C. BVBA presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo English pink.

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 31 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales (ni preparados, ni transformados) y semillas (simientes), que no se incluyan en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 2010/014, de 25 de enero de 2010.

5 El 20 de abril de 2010 las demandantes, Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion, formularon oposición al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3, en virtud del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009.

6 La oposición se basaba en las marcas anteriores siguientes:

— Marca comunitaria denominativa PINK LADY, registrada el 27 de febrero de 2003 con el número 2042679, que designa los productos incluidos en las clase 31 correspondientes a la siguiente descripción: «Productos agrícolas y hortícolas, incluyendo fruta, granos, plantas y árboles, en concreto, manzanas y manzanos».

— Marca comunitaria figurativa nº 4186169, registrada el 15 de diciembre de 2005, que se reproduce a continuación y designa, en particular, los productos incluidos en la clase 31 correspondientes a la siguiente descripción: «Fruta fresca; manzanas; árboles frutales; manzanos»:



— Marca comunitaria figurativa nº 6335591, registrada el 30 de julio de 2008, que se reproduce a continuación y designa los productos incluidos en la clase 31 correspondientes a la siguiente descripción: «Productos agrícolas y hortícolas; frutas, granos, plantas y árboles; manzanas y manzanos»:



7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

8 Mediante resolución de 27 de mayo de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición.

9 El 7 de junio de 2011, las demandantes interpusieron recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

10 Mediante sentencia de 28 de junio de 2012, dictada en el marco de una acción por violación de marca ejercitada por las demandantes sobre la base de las marcas comunitarias denominativa y figurativas anteriores y de la marca del Benelux nº 559177, el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de lo mercantil de Bruselas, Bélgica), actuando como tribunal de marcas comunitarias, anuló la marca del Benelux ENGLISH PINK y prohibió a Carolus C. utilizar dicha marca en la Unión europea. Mediante escrito de 4 de julio de 2012, las demandantes comunicaron la referida sentencia a la OAMI. Mediante escrito de 29 de agosto de 2012, informaron a dicha Oficina de que Carolus C. había hecho constar su conformidad con la sentencia y que ésta había adquirido firmeza.

11 Mediante resolución de 29 de mayo de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

12 La Sala de Recurso analizó la oposición en la medida en que se basaba en la marca denominativa anterior. En primer lugar, en lo que respecta a la comparación de los productos, señaló que los productos designados por las marcas en conflicto eran, en gran medida, idénticos. A continuación consideró que las marcas en cuestión no eran similares desde el punto de vista visual. Destacó que los elementos denominativos tenían más o menos la misma longitud y la misma «preeminencia», que el

elemento denominativo común «pink» ocupaba lugares distintos en los signos en conflicto y que ninguno de los dos elementos que componían los signos predominaba sobre el otro. Precisó que la marca solicitada sólo reproducía la mitad de la marca denominativa anterior por lo que las demandantes no podían invocar la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, Rec, EU:C:2005:594), y que el elemento denominativo «pink» no era distintivo. Por otro lado, observó que el razonamiento era el mismo en lo que atañe a la comparación fonética y que, por tanto, las marcas tampoco eran similares desde ese punto de vista. Además, destacó que no existía similitud conceptual entre las marcas en conflicto, puesto que el concepto hacía referencia a cosas diferentes, a saber, en el caso de la marca denominativa anterior, a una mujer a la que se atribuye un determinado atributo, y en el de la marca solicitada, a un color que se califica de manera particular. Por último, en lo que concierne a la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso recordó que no había similitud ni visual, ni conceptual, ni fonética y concluyó que no existía riesgo de confusión.

13 La Sala de Recurso estimó que, en aras de la exhaustividad, era conveniente señalar que no se había demostrado la notoriedad de la marca denominativa anterior ni tan siquiera un carácter distintivo ligeramente superior a la media. Subrayó que la División de Oposición había resumido correctamente el contenido de las abundantes pruebas aportadas por las demandantes y motivado adecuadamente su conclusión de que todas esas pruebas eran insuficientes y poco concluyentes. En este contexto, la Sala de Recurso afirmó que sólo podían tomarse en consideración los documentos que acompañaban al escrito de 7 de septiembre de 2010 presentado ante la División de Oposición y que aquellos que acompañaban al escrito de 23 de septiembre de 2011 habían sido presentados fuera de plazo de conformidad con la regla 19, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), por lo que no podían tenerse en cuenta. La referida Sala llevó a cabo un análisis de los documentos que acompañaban al escrito de 7 de septiembre de 2010 presentado ante la División de Oposición e indicó que, no obstante, consideraba conveniente, en aras de la exhaustividad, examinar igualmente los documentos adjuntos al escrito de 23 de septiembre de 2011. Del examen de dichos documentos concluyó que las pruebas relativas al elevado carácter distintivo no probaban claramente que la expresión «pink lady» no hiciera referencia en realidad a una variedad de manzanas, ni establecían, más concretamente, sobre qué fundamento las ventas de manzanas denominadas «pink lady» podían vincularse a las demandantes en lugar de a cualquier productor de manzanas de una variedad particular.

Pretensiones de las partes

14 Las demandantes solicitan al Tribunal que:

— Con carácter principal, modifique la resolución impugnada y declare que su recurso está fundado y, en consecuencia, estime su oposición.

— Subsidiariamente, anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso de anulación en su totalidad.

— Condene en costas a las demandantes.

Fundamentos de Derecho

16 Con carácter preliminar procede recordar que, mediante las pretensiones de modificación formuladas con carácter principal, las demandantes solicitan al Tribunal, en esencia, que adopte la resolución que, según ellas, la OAMI debería haber adoptado, a saber, una resolución en la que se declare que concurren los requisitos de la oposición. El ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartado 72).

17 Así, el Tribunal estima que es preciso controlar la apreciación realizada por la Sala de Recurso, lo que implica analizar en un primer momento los motivos formulados por las demandantes con los que solicitan, esencialmente, que se anule la resolución impugnada. Por lo tanto, el análisis de las prensiones de modificación de la resolución impugnada se llevará a cabo en un segundo momento.

Sobre las pretensiones de anulación de la resolución impugnada

18 En apoyo de su recurso, las demandantes invocan siete motivos. El primer motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009, se basa en la falta de motivación de la resolución impugnada en lo que respecta a las consecuencias que cabe extraer de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles de 28 de junio de 2012. El segundo motivo se basa en la violación del principio de fuerza de cosa juzgada. En el marco del tercer motivo las demandantes invocan la violación de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima. El cuarto motivo se basa en la infracción del artículo 76 del Reglamento nº 207/2009. Los motivos quinto y sexto se basan respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009. El séptimo motivo se basa en la infracción del artículo 75 de mismo Reglamento debido a que la Sala de Recurso basó su resolución en motivos sobre los que las partes no pudieron pronunciarse.

19 El Tribunal considera que procede analizar en primer lugar los motivos primero y tercero.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 debido a la falta de motivación de la resolución impugnada en lo que respecta a las consecuencias que cabe extraer de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles de 28 de junio de 2012

20 En el marco del primer motivo, las demandantes señalan que el tribunal de commerce de Bruxelles, actuando como tribunal de marcas comunitarias, dictó una sentencia en la que declaró que la marca ENGLISH PINK vulneraba los derechos subjetivos de las demandantes en su condición de titulares de la marca denominativa anterior. Aducen que la sentencia, que además había adquirido firmeza, es un elemento de Derecho y de hecho determinante, o cuando menos, particularmente pertinente, en el presente asunto, ya que, por un lado, se dictó entre las mismas partes a propósito de las mismas marcas comunitarias y por los mismos motivos relativos a la aplicación del Reglamento nº 207/2009 y, por otro lado, había reconocido definitivamente en la Unión el menoscabo causado por la marca ENGLISH PINK. Pues bien, señalan que la resolución impugnada no hace mención alguna de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles. Consideran que al negarse a motivar su resolución en lo que atañe a las posibles consecuencias de dicha sentencia, la Sala de Recurso infringió el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.

21 La OAMI aduce que la Sala de Recurso tuvo probablemente en cuenta la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles pero consideró que no se hallaba vinculada por ésta dado que se había dictado en el marco de una acción por violación de marca. Afirma que el régimen del Derecho de marcas de la Unión es un sistema autónomo y que su aplicación es independiente de la de los sistemas nacionales.

22 Con carácter preliminar procede comenzar recordando que en virtud del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 las resoluciones de la OAMI deben motivarse. Esta obligación de motivación tiene el mismo alcance que la obligación derivada del artículo 296 TFUE, según la cual el razonamiento del autor del acto debe figurar de manera clara e inequívoca. Presenta la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional de la Unión pueda controlar la legalidad de la resolución [véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Guccio Gucci/OAMI — Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, apartado 16 y jurisprudencia citada].

23 A continuación, del texto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 se desprende que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente. Al precisar que esta última «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichas pruebas, esa disposición otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación para decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllas (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).

24 Por otro lado, es preciso subrayar que el artículo 95 del Reglamento nº 207/2009 dispone que los Estados miembros designarán en sus territorios los tribunales nacionales que asumirán el papel de «tribunales de marcas comunitarias». Así pues, estos órganos jurisdiccionales están encargados de desempeñar las funciones que les atribuye el referido Reglamento. A este respecto, el artículo 96 del Reglamento nº 207/2009 indica que los tribunales de marcas comunitarias son competentes, en particular, para las acciones por violación y para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca comunitaria. El legislador belga designó al tribunal de commerce de Bruxelles como tribunal de marcas comunitarias de primera instancia.

25 Además, es preciso señalar que, con arreglo al considerando 16 del Reglamento nº 207/2009, «es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la [OAMI] y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias». Asimismo, el considerando 17 del Reglamento nº 207/2009 subraya que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas. Así pues, los mecanismos establecidos por el Reglamento nº 207/2009 pretenden garantizar la protección uniforme de la marca comunitaria en todo el territorio de la Unión. El legislador confirma así el carácter unitario de la marca comunitaria.

26 Por último, procede recordar que, según la jurisprudencia, el tribunal de marcas comunitarias es competente para imponer prohibiciones de llevar a cabo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, las cuales pueden extenderse a todo el territorio de la Unión (véase la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, Rec, EU:C:2011:238, apartado 38). Así, el sistema establecido por el Reglamento nº 207/2009 permite limitar tal litigio a un único procedimiento con el fin de garantizar la protección uniforme de la marca comunitaria en todo el territorio de la Unión.

27 El motivo basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 ha de examinarse a la luz de estas consideraciones.

28 Cabe recordar que mediante demanda de 8 de junio de 2010 las demandantes solicitaron al tribunal de commerce de Bruxelles la anulación de la marca del Benelux ENGLISH PINK debido a que vulneraba, en particular, las marcas comunitarias denominativa y figurativas anteriores y la marca del Benelux nº 559177. Mediante sentencia de 28 de junio de 2012, el referido tribunal anuló la marca del Benelux ENGLISH PINK y prohibió a Carolus C. utilizar dicha marca en la Unión.

29 En cuanto al fondo, el tribunal de commerce de Bruxelles declaró, en primer término, que el umbral del riesgo de confusión debía situarse a un nivel bastante bajo cuando los productos designados por las marcas en conflicto eran idénticos. A continuación, recordó que una o varias marcas puramente denominativas podían inducir a confusión con una marca compleja. Además, consideró que la utilización de un color específico, de una caligrafía específica, de un tipo de letra específica y de mayúsculas al comienzo de cada palabra «no disminuía en modo alguno el criterio de la imagen global de la marca». Estimó que existía riesgo de confusión para el consumidor normalmente atento entre las marcas ENGLISH PINK y PINK LADY. Además, consideró que, habida cuenta de los elementos obrantes en autos, las demandantes habían probado de manera suficiente en Derecho que la expresión «pink lady» gozaba de gran renombre para las manzanas y que además ello era «common knowledge». Así pues, estimó que el grado de protección que había de conferirse a la marca PINK LADY debía ser elevado.

30 Mediante escrito de 4 de julio de 2012, las demandantes transmitieron la sentencia de 28 de junio de 2012 a la OAMI. Enviaron igualmente la traducción inglesa de la sentencia por correo de 15 de julio de 2012. Mediante escrito de 29 de agosto de 2012 las demandantes informaron a la OAMI de que Carolus C. había hecho constar su conformidad con la sentencia y que, en consecuencia, ésta había adquirido firmeza. El 25 de diciembre de 2012 las demandantes indicaron que la Oficina de marcas del Benelux había eliminado la marca ENGLISH PINK del registro de marcas del Benelux.

31 De cuanto antecede se desprende que se había advertido debidamente en varias ocasiones a la Sala de Recurso, varios meses antes de la adopción de la resolución impugnada, de que se había producido un nuevo hecho, a saber, la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles.

32 Es preciso señalar que la Sala de Recurso no menciona en ningún momento en la resolución impugnada la existencia de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles y que, *a fortiori*, no motivó su apreciación en lo que respecta a la cuestión de la toma en consideración de ese nuevo hecho.

33 Pues bien, según se desprende de los anteriores apartados 22 y 24, la Sala de Recurso tenía la obligación de indicar en la resolución impugnada los motivos de su resolución en lo que concierne a la cuestión de la toma en consideración de ese nuevo hecho.

34 En consecuencia, procede considerar que la Sala de Recurso no dio cumplimiento, ni explícita ni tan siquiera implícitamente, a la exigencia de motivación precisada en el anterior apartado 33.

35 En este contexto, es preciso señalar que, en las circunstancias del caso de autos, las alegaciones que la OAMI formuló en sus escritos de que «la Sala de Recurso tuvo probablemente en cuenta la sentencia del tribunal [de commerce de Bruxelles] de 28 de junio de 2012» pero «consideró que no se hallaba vinculada por dicha sentencia dado que se había dictado en el marco de una acción por violación de marca en virtud del artículo [96] del [Reglamento nº 207/2009]», constituyen un intento tardío de motivación de la resolución impugnada, inadmisible ante el Tribunal. En efecto, según reiterada jurisprudencia, la motivación debe notificarse al interesado al mismo tiempo que el acto lesivo, ya que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión (sentencias de 26 de noviembre de

1981, Michel/Parlamento, 195/80, Rec, EU:C:1981:284, apartado 22; de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, apartado 463, y de 13 de noviembre de 2012, Antrax It/OAMI — THC (Radiadores de calefacción), T-83/11 y T-84/11, Rec, EU:T:2012:592, apartado 90].

36 Por consiguiente, al no motivar su apreciación en lo que concierne a la cuestión de la toma en consideración del nuevo elemento de hecho constituido por la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles dictada entre la adopción de la resolución de la División de Oposición y la adopción de la resolución impugnada, la Sala de Recurso vulneró el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.

37 Habida cuenta de las anteriores consideraciones procede estimar el primer motivo basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009.

38 Es preciso señalar que esta infracción conlleva por sí sola la anulación de la resolución impugnada. No obstante, habida cuenta de las circunstancias particulares del caso de autos en el que la resolución del tribunal de marcas comunitarias fue adoptada antes de la resolución impugnada, el Tribunal considera que sigue siendo necesario analizar el tercer motivo, basado en la violación de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima.

Sobre el tercer motivo, basado en la violación de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima

39 En el marco del tercer motivo, las demandantes sostienen que se han violado los principios de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima. Consideran que, habida cuenta del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y de la importancia que se concede a los principios de fuerza de cosa juzgada y de seguridad jurídica, la sentencia definitiva del tribunal de marcas comunitarias había generado una confianza legítima en que el menoscabo causado por la marca ENGLISH PINK a sus derechos subjetivos había sido reconocido definitivamente en la Unión.

40 Aducen igualmente que el principio de buena administración prohíbe que cuando la OAMI se pronuncie en el marco de un procedimiento de oposición adopte una resolución que suponga un menoscabo para la seguridad jurídica y la confianza legítima derivada de la resolución judicial anterior de un tribunal de marcas comunitarias que haya adquirido firmeza. Según afirman, este principio imponía a la OAMI la obligación de prestar especial atención a la sentencia del tribunal de marcas comunitarias.

41 La OAMI sostiene no se han violado los principios de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima puesto que no se ha demostrado que esté vinculada por la fuerza de cosa definitivamente juzgada de las resoluciones de los tribunales de marcas comunitarios en el ejercicio de su competencia en materia de registro de marcas comunitarias.

42 Con carácter preliminar es preciso señalar que el presente motivo incluye en realidad dos alegaciones. En el marco de la primera alegación, las demandantes sostienen en esencia que, habida cuenta del importante papel que el Reglamento nº 207/2009 atribuye a los tribunales de marcas comunitarias, la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles. Según las demandantes, al hacer caso omiso de la referida sentencia, la Sala de Recurso no apreció con toda la diligencia debida los elementos de hecho sometidos a su apreciación y, en consecuencia, violó el principio de buena administración, esto es, incumplió su deber de diligencia.

43 En el marco de la segunda alegación, las demandantes aducen, en esencia, que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles fijó en cierto modo los derechos de las partes al proteger de manera definitiva la marca denominativa anterior frente a cualquier menoscabo causado por la marca ENGLISH PINK. Según afirman, al adoptar una resolución contraria a la referida sentencia, la Sala de Recurso vulneró la confianza legítima y la seguridad jurídica que dicha sentencia había generado.

44 En lo que respecta a la primera alegación, según la cual la Sala de Recurso no apreció con toda la diligencia debida los elementos de hecho sometidos a su apreciación, procede recordar que la OAMI está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de buena administración (sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, apartado 73).

45 Debe subrayarse que, por razones de seguridad jurídica y, en concreto de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no está comprendido en uno de los motivos de denegación (véase, en este sentido, la sentencia Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, citada en el anterior apartado, EU:C:2011:139, apartado 77).

46 En el mismo sentido, procede recordar que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 dispone que «la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos», pero que, «sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes». Esta disposición es expresión del deber de diligencia, según el cual la institución competente está obligada a examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos de hecho y de Derecho relevantes del asunto de que se trate [véase la sentencia de 15 de julio de 2011, Zino Davidoff/OAMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Rec, EU:T:2011:391, apartado 19 y jurisprudencia citada].

47 Pues bien, debe considerarse que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles constituye, *prima facie*, un elemento de hecho pertinente para la solución del caso de autos. En efecto, la Sala de Recurso no podía ignorar que existían puntos comunes esenciales entres los elementos de hecho objeto del procedimiento incoado mediante la acción por violación de marca y aquellos objeto del procedimiento derivado de la oposición al registro de la marca solicitada. No sólo las partes de ambos procedimientos son idénticas, sino que además la marca denominativa anterior invocada en apoyo de la acción por violación de marca ante el tribunal de commerce de Bruxelles era la misma que la invocada en apoyo de la oposición ante los órganos de la OAMI. Debe igualmente destacarse que la marca del Benelux ENGLISH PINK, cuya anulación fue declarada mediante la referida sentencia, y la marca solicitada revestían una gran similitud.

48 Es preciso igualmente señalar que dicha sentencia procede de un tribunal de marcas comunitarias, establecido de conformidad con el Reglamento nº 207/2009, que interviene, en tal condición, en el marco del sistema autónomo constituido por el régimen del Derecho de marcas de la Unión, puesto que tiene como misión proteger, en todo el territorio de la Unión, las marcas comunitarias objeto de violación o de intento de violación, y persigue pues objetivos específicos a dicho sistema.

49 Además, según se desprende de los anteriores apartados 24 a 26, la voluntad del legislador de la Unión debe interpretarse en el sentido de que los mecanismos establecidos por esta normativa pretenden garantizar la protección uniforme de la marca comunitaria en todo el territorio de la Unión.

50 Habida cuenta de todas estas circunstancias, es preciso declarar que, en el caso de autos, la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles constituía, *prima facie*, un elemento hecho pertinente cuya posible repercusión sobre la solución del litigio de que conocía la Sala de Recurso debería haber sido evaluada por esta última.

51 Al abstenerse de hacerlo, la Sala de Recurso no apreció con toda la diligencia debida los elementos de hecho pertinentes sometidos a su apreciación.

52 En las circunstancias del caso de autos, esta falta de diligencia puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada, de modo que debe estimarse la alegación basada en la violación del principio de buena administración.

53 En consecuencia, del análisis del primer motivo y de la primera alegación del tercer motivo resulta que la Sala de Recurso, por un lado, infringió el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 al no mencionar en la resolución impugnada la existencia de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles ni la posible repercusión de ésta sobre la solución del litigio, y, por otro lado, incumplió su deber de diligencia al no apreciar con la debida atención los elementos de hechos pertinentes sometidos a su apreciación.

54 De ello se desprende que procede anular la resolución impugnada sin que sea necesario examinar la segunda alegación del tercer motivo ni los otros cinco motivos formulados por las demandantes.

Sobre la pretensión de que se modifique la resolución impugnada de modo que se estime la oposición

55 Habida cuenta de la necesidad de anular la resolución impugnada y de la pretensión de modificación de las demandantes, es preciso apreciar si, en el caso de autos, el Tribunal ha de ejercer su facultad de modificación con arreglo al artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. En apoyo de esta pretensión las demandantes sostienen, en esencia, que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles tenía fuerza de cosa juzgada y, por tanto, se imponía a la Sala de Recurso, y, por ende, al Tribunal. Aducen que éste puede y debe modificar la resolución impugnada conformándose a la referida sentencia y estimar en consecuencia la oposición. A este respecto, precisan en el marco de su segundo motivo, en particular, que la fuerza de cosa juzgada se atribuye no sólo al fallo sino también a los fundamentos de Derecho de la resolución judicial, y se basan en el carácter unitario de la marca comunitaria y en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre los tribunales de marcas comunitarias y la OAMI, confirmada en los artículos 56, apartado 3, 100, apartados 2, 6 y 7, 104, apartados 1 y 2, y 109, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 y en las disposiciones del Reglamento nº 44/2001.

56 Procede recordar que la facultad de modificación no tiene por efecto conferir al Tribunal la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la referida Sala, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia Edwin/OAMI, citada en el anterior apartado 16, EU:C:2011:452, apartado 72).

57 Además, ha de tenerse en cuenta que la resolución de un órgano jurisdiccional nacional que actúa como tribunal de marcas comunitarias en el marco de una acción por violación de marca comunitaria no dispone de fuerza de cosa juzgada alguna respecto de los órganos de la OAMI en el marco del procedimiento de oposición al registro de una marca comunitaria, aunque ésta sea idéntica a la marca nacional objeto de la acción por violación de marca [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2011, Emram/OAMI — Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, apartado 76 y jurisprudencia citada]. De ello se desprende que la existencia de una resolución como la del tribunal de commerce de Bruxelles en el caso de autos, aun en el supuesto de que haya adquirido firmeza, no basta en sí misma para permitir al Tribunal determinar la resolución que la Sala de Recurso debería haber adoptado.

58 Es cierto que, tal y como se ha recordado en los anteriores apartados 24 y 25, mediante el Reglamento nº 207/2009 el legislador de la Unión ha establecido mecanismos que pretenden garantizar la protección uniforme de la marca comunitaria en todo el territorio de la Unión, lo que confirma el carácter unitario de la marca comunitaria. En este contexto, creó los tribunales de marcas comunitarias a los que atribuyó la competencia para imponer prohibiciones de llevar a cabo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria con efectos en todo el territorio de la Unión.

59 No obstante, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 207/2009, tal y como lo interpreta el juez de la Unión y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, apartado 65), consideraciones que también son válidas en el marco de un procedimiento de oposición formulado sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. Lo mismo sucede, *a fortiori*, en lo que respecta al efecto de las resoluciones nacionales anteriores sobre la solución que ha de darse al litigio en el caso de autos. En efecto, el régimen de Derecho de marcas de la Unión es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional. De ello se desprende que la denegación de registro ha de apreciarse únicamente sobre la base de la normativa de la Unión pertinente y las resoluciones nacionales anteriores no pueden en ningún caso poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada (véase, en este sentido, el auto de 22 de marzo de 2012, Emram/OAMI, C-354/11 P, EU:C:2012:167, apartados 92 y 93).

60 Debe igualmente subrayarse que el Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna disposición a cuyo tenor la OAMI esté vinculada por una resolución de un tribunal de marcas comunitarias dictada en el marco de una acción por violación de marca cuando ejerce su competencia exclusiva en materia de registro de marcas comunitarias y cuando, en tal contexto, examina las oposiciones a las solicitudes de registro de las marcas comunitarias.

61 En efecto, las disposiciones que aplican el principio de fuerza de cosa juzgada se refieren a otras situaciones. Así, el artículo 56, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 versa sobre la inadmisibilidad de una solicitud de caducidad o de nulidad formulada ante la OAMI en el supuesto de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ya haya resuelto sobre tal solicitud respecto de la misma marca comunitaria. En el mismo sentido, el artículo 100, apartados 2, 6 y 7, del Reglamento nº 207/2009 se refiere a aquellos supuestos de demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca comunitaria ante la OAMI o un tribunal de marcas comunitarias en los que la misma cuestión ya ha sido dirimida respecto de dicha marca ante la OAMI o el referido órgano jurisdiccional. Por su parte, el artículo 109, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, dispone que el tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca comunitaria, no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca nacional idéntica, válida para productos o servicios idénticos. Asimismo, el artículo 109, apartado 3, del mismo Reglamento dispone que el tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca nacional no admitirá a trámite la acción si, sobre esos mismos hechos, se hubiere dictado sentencia definitiva sobre el fondo entre las mismas partes sobre la base de una marca comunitaria idéntica, válida para productos o servicios idénticos.

62 Asimismo, la exigencia del carácter unitario de la marca comunitaria, tal y como se subraya en los considerandos 16 y 17 del Reglamento nº 207/2009, no implica que los órganos de la OAMI y, por consiguiente, el juez de la Unión, ya no puedan, en aras del principio de fuerza de cosa juzgada, examinar la posible existencia de riesgo de confusión en el marco de un procedimiento de oposición al registro de una nueva marca comunitaria, aunque ésta sea idéntica a una marca nacional respecto de la cual un tribunal de marcas comunitarias haya considerado que vulnera la marca comunitaria anterior.

63 En efecto, es preciso subrayar que la OAMI es la única instancia a la que el legislador de la Unión ha conferido la facultad de examinar las solicitudes de registro de una marca comunitaria y, en consecuencia, autorizar o denegar su registro. En el marco de esta competencia las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 207/2009 relativas al registro o a la protección de un signo como marca comunitaria son el resultado del ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión. Pues bien, tal y como se ha señalado en los anteriores apartados 60 y 61, el Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna disposición a cuyo tenor la OAMI deba conformarse, en aras del principio de fuerza de cosa juzgada, a una resolución de un tribunal de marcas comunitarias por la que se declare que una marca nacional viola una marca comunitaria.

64 De ello se desprende que, en el caso de autos, la fuerza de cosa juzgada que posee la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles no se impone ni a la Sala de Recurso en el ejercicio de su competencia para decidir si el signo English pink puede registrarse como marca comunitaria, ni al juez de la Unión en el marco del ejercicio de su control de la legalidad y de la facultad de modificación que le reconoce el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.

65 Además, debe observarse que, si bien las partes implicadas en los procedimientos ante el tribunal de commerce de Bruxelles y ante la OAMI son las mismas, los respectivos objetos —a saber, las pretensiones— de los asuntos examinados por dicho tribunal y por la OAMI no son idénticos. En efecto, el objeto de la acción por violación de marca incoada ante el órgano jurisdiccional belga era la anulación de la marca del Benelux ENGLISH PINK y la prohibición de utilizar dicha marca en el territorio de la Unión, mientras que el objeto del procedimiento ante la OAMI era la oposición al registro de la marca comunitaria English pink.

66 Las causas —a saber, el fundamento de las pretensiones— de esos dos asuntos también difieren. Por un lado, en el marco del procedimiento ante el tribunal de commerce de Bruxelles, el fundamento de la pretensión de las demandantes de que se dictase una orden conminatoria con la que se impidiese la violación de las marcas comunitarias mencionadas en el anterior apartado 6, era el artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009. Por su parte, el fundamento de la pretensión de que se declarase la nulidad de la marca del Benelux ENGLISH PINK era el artículo 2.3 y el artículo 2.28, apartado 3, letra b), del Convenio Benelux sobre propiedad intelectual (marcas y dibujos o modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005. El referido tribunal consideró que se había llevado a cabo un acto de violación de las marcas comunitarias citadas anteriormente. Así pues, anuló la marca del Benelux ENGLISH PINK y prohibió la utilización de dicho signo en todo el territorio de la Unión. Por otro lado, en el procedimiento ante la OAMI, las demandantes se opusieron al registro de una nueva marca comunitaria y se basaron, para ello, en otras disposiciones del Reglamento nº 207/2009, a saber, el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del referido Reglamento.

67 Asimismo, ha quedado acreditado que la marca del Benelux y la marca solicitada son marcas jurídicamente distintas. La sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles sólo protege la marca denominativa anterior contra los efectos de la marca del Benelux ENGLISH PINK.

68 Estas razones por sí solas justifican que, al no existir identidad entre los objetos y las causas de los procedimientos tramitados ante la OAMI y ante el tribunal de commerce de Bruxelles, las demandantes no puedan invocar la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de dicho tribunal en el marco del presente litigio.

69 Por los mismos motivos, las demandantes aducen en vano que procede aplicar el Reglamento nº 44/2001 por existir identidad de partes, objeto y causa.

70 De cuanto antecede se desprende que las demandantes incurren en error al afirmar que, de conformidad con el principio de fuerza de cosa juzgada, la Sala de Recurso se hallaba vinculada por la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles y que, por ello, debería haber declarado que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

71 Al margen de todo lo anterior, según se desprende de las consideraciones formuladas en el marco del examen de los motivos primero y tercero llevado a cabo en los anteriores apartados, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta en el caso de autos la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles y no apreció la posibles repercusiones de dicha sentencia sobre la solución del litigio. En consecuencia, el Tribunal no puede determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar y, en consecuencia, no puede ejercer su facultad de modificación. Por consiguiente, procede desestimar la pretensión de modificación de la resolución impugnada formulada por las demandantes.

Costas

72 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte. En el caso de autos, procede decidir que la OAMI cargue con sus propias costas y con la mitad de las costas en que hayan incurrido las demandantes.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 29 de mayo de 2013 (asunto R 1215/2011-4).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La OAMI cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que hayan incurrido Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion.

4) Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion cargarán con la mitad de sus propias costas.

Prek Labucka Kreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de marzo de 2015.

Firmas