HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra)

25 martie 2015*

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale English pink — Marca comunitară verbală anterioară PINK LADY și mărcile comunitare figurative anterioare Pink Lady — Obligația de motivare — Obligație de diligență — Decizie a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare — Lipsa autorității de lucru judecat”

În cauza T-378/13,

Apple and Pear Australia Ltd, cu sediul în Victoria (Australia),

Star Fruits Diffusion, cu sediul în Caderousse (Franța),

reprezentate de T. de Haan și de P. Péters, avocați,

reclamante,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de J. Crespo Carrillo, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI fiind

Carolus C. BVBA, cu sediul în Nieuwerkerken (Belgia),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 29 mai 2013 (cauza R 1215/2011-4) privind o procedură de opoziție între Apple and Pear Australia Ltd și Star Fruits Diffusion, pe de o parte, și Carolus C. BVBA, pe de altă parte,

TRIBUNALUL (Camera a patra),

compus din domnul M. Prek (raportor), președinte, doamna I. Labucka și domnul V. Kreuschitz, judecători,

grefier: doamna C. Heeren, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 23 iulie 2013,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 28 noiembrie 2013,

* Limba de procedură: franceza.

având în vedere decizia din 13 ianuarie 2014 de respingere a cererii de încuviințare a depunerii unui memoriu în replică,

în urma ședinței din 16 iulie 2014, în cursul căreia s-a adresat părților o întrebare,

având în vedere răspunsurile scrise depuse la grefa Tribunalului la 28 iulie și la 31 iulie 2014,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 13 octombrie 2009, Carolus C. BVBA a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).

2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal English pink.

3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 31 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „[p]roduse agricole, horticole, forestiere (nici preparate, nici transformate) și semințe, neincluse în alte clase; animale vii; fructe și legume proaspete; semințe, plante și flori naturale; mâncare pentru animale; malț”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 2010/014 din 25 ianuarie 2010.

5 La 20 aprilie 2010, reclamantele, Apple and Pear Australia Ltd și Star Fruits Diffusion, au formulat opoziție, în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009, la înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele vizate la punctul 3 de mai sus.

6 Opoziția era întemeiată pe următoarele mărci anterioare:

— marca comunitară verbală PINK LADY, înregistrată la 27 februarie 2003 sub numărul 2042679, care desemnează produsele care fac parte din clasa 31 și corespund următoarei descrieri: „[p]roduse agricole, horticole, inclusiv fructe, semințe, plante și pomi, în special mere și meri”;

— marca comunitară figurativă nr. 4186169 înregistrată la 15 decembrie 2005, reprezentată în continuare și care desemnează în special produsele care fac parte din clasa 31 și corespund următoarei descrieri: „[f]ructe proaspete; mere; pomi fructiferi; meri”:



— marca comunitară figurativă nr. 6335591, înregistrată la 30 iulie 2008, reprezentată în continuare și care desemnează produsele care fac parte din clasa 31 și corespund următoarei descrieri: „[p]roduse agricole, horticole, inclusiv fructe, semințe, plante și pomi, în special mere și meri”:



7 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

8 Prin Decizia din 27 mai 2011, divizia de opoziție a respins opoziția.

9 La 7 iunie 2011, reclamantele au formulat o cale de atac la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.

10 Prin hotărârea din 28 iunie 2012, pronunțată ca urmare a unei acțiuni în contrafacere intentată de reclamante în temeiul mărcilor comunitare verbală și figurative anterioare și al mărcii Benelux nr. 559177, tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunalul Comercial din Bruxelles) (Belgia), în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, a anulat marca Benelux ENGLISH PINK și a interzis Carolus C. să utilizeze marca menționată în Uniunea Europeană. Prin scrisoarea din 4 iulie 2012, reclamantele au comunicat OAPI hotărârea menționată. Prin scrisoarea din 29 august 2012, acestea l-au informat în legătură cu achiesarea de către Carolus C. la hotărâre și cu faptul că aceasta devenise prin urmare definitivă.

11 Prin Decizia din 29 mai 2013 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a respins calea de atac.

12 Camera de recurs a analizat opoziția în sensul că era întemeiată pe marca verbală anterioară. Mai întâi, în ceea ce privește compararea produselor, aceasta a subliniat că produsele desemnate de mărcile în conflict erau, în mare măsură, identice. Apoi, ea a considerat că mărcile menționate erau diferite din punct de vedere vizual. Aceasta a subliniat că elementele verbale aveau mai mult sau mai puțin aceeași lungime și aceeași „proeminență”, că elementul verbal comun „pink” ocupa poziții diferite în cadrul semnelor în conflict și că niciunul dintre cele două elemente care îl alcătuiau nu era mai

dominant decât celălalt. Ea a precizat că marca solicitată nu reproducea decât jumătate din marca verbală anterioară, astfel încât reclamantele nu se puteau prevala de Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion (C-120/04, Rec., EU:C:2005:594), și că elementul verbal „pink” nu era distinctiv. Pe de altă parte, ea a subliniat că raționamentul era același în privința comparației fonetice și că mărcile erau deopotrivă diferite din acest punct de vedere. În plus, aceasta a arătat că nu exista similitudine conceptuală între mărcile în conflict, din moment ce conceptul nu insistă asupra aceluiași aspect, și anume o femeie calificată într-un anumit mod în ceea ce privește marca verbală anterioară, și o culoare calificată într-un anumit mod în ceea ce privește marca solicitată. În sfârșit, în ceea ce privește aprecierea globală a riscului de confuzie, camera de recurs a amintit că nu exista similitudine din punct de vedere vizual, conceptual și fonetic, și a reținut că nu există un risc de confuzie.

13 Camera de recurs a apreciat că, pentru motive de exhaustivitate, era utilă sublinierea că nici renumele mărcii verbale anterioare, nici chiar un caracter distinctiv puțin mai ridicat decât în mod obișnuit nu au fost dovedite. Aceasta a subliniat că divizia de opoziție a rezumat în mod corect conținutul dovezilor abundente prezentate de reclamante și și-a motivat în mod corespunzător concluzia potrivit căreia toate aceste dovezi erau insuficiente și neconcludente. În acest context, ea a precizat că numai documentele anexate la memoriul din 7 septembrie 2010 prezentat diviziei de opoziție puteau fi luate în considerare și că cele depuse odată cu memoriul din 23 septembrie 2011 au fost prezentate tardiv în sensul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) și că, așadar, nu puteau fi luate în considerare. Aceasta a analizat documentele anexate la memoriul din 7 septembrie 2010 prezentat diviziei de opoziție și a arătat că aprecia totuși util, din motive de exhaustivitate, să examineze totodată documentele depuse odată cu memoriul din 23 septembrie 2011. Din examinarea documentelor menționate, ea a conchis că dovezile referitoare la caracterul distinctiv ridicat nu demonstrau cu claritate că expresia „pink lady” nu face trimitere, în realitate, la un soi de mere și, în special, în ce temei vânzările de mere denumite „pink lady” puteau fi atribuite reclamantelor, prin opoziție cu orice producător de mere aferente unui soi anume.

Concluziile părților

14 Reclamantele solicită Tribunalului:

— cu titlu principal, modificarea deciziei atacate în sensul că este întemeiată calea de atac formulată de ele și, în consecință, că trebuie să li se admită opoziția;

— în subsidiar, anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

15 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea în totalitate a acțiunii în anulare;

— obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

16 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, prin concluziile în modificare prezentate cu titlu principal, reclamantele solicită Tribunalului, în esență, să adopte decizia care, în opinia lor, ar fi trebuit să fie luată de OAPI, și anume o decizie prin care să se constate că sunt îndeplinite condițiile de declarare a opoziției. Exercitarea competenței de modificare trebuie, în principiu, să fie limitată la situațiile în care

Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept, astfel cum acestea sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, Rep., EU:C:2011:452, punctul 72).

17 Tribunalul consideră că trebuie, așadar, să se controleze aprecierea făcută de camera de recurs, acest lucru presupunând să se analizeze în primul rând acele motive prezentate de reclamante care urmăresc, în esență, anularea deciziei atacate. Concluziile în modificarea deciziei atacate vor fi analizate abia în al doilea rând.

Cu privire la concluziile în anularea deciziei atacate

18 În susținerea acțiunii, reclamantele invocă șapte motive. Primul motiv, bazat pe încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009, se bazează pe lipsa de motivare a deciziei atacate în ceea ce privește consecințele care decurg din hotărârea din 28 iunie 2012 a Tribunalului Comercial din Bruxelles. Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului autorității de lucrul judecat. În cadrul celui de al treilea motiv, reclamantele invocă o încălcare a principiilor securității juridice, bunei administrări și protecției încrederii legitime. Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009. Al cincilea și al șaselea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Al șaptelea motiv se bazează pe încălcarea articolului 75 din același regulament ca urmare a faptului că respectiva cameră de recurs și-ar fi întemeiat decizia pe motivele cu privire la care părțile nu au putut să ia poziție.

19 Tribunalul consideră că trebuie să se analizeze mai întâi primul și al treilea motiv.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009 ca urmare a lipsei de motivare a deciziei atacate în privința consecințelor care trebuie deduse din hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles din 28 iunie 2012

20 În cadrul primului motiv, reclamantele subliniază că Tribunalul Comercial din Bruxelles, statuând în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, a pronunțat o hotărâre prin care se constată că marca ENGLISH PINK aduce atingere drepturilor subiective pe care le dețin ca titulare ale mărcii verbale anterioare. Acestea susțin că hotărârea – care de altfel a rămas definitivă – constituie un element de drept și de fapt decisiv sau cel puțin deosebit de pertinent în prezenta cauză pentru motivul, pe de o parte, că a intervenit între aceleași părți cu privire la aceleași mărci comunitare și pentru aceleași motive relative în sensul Regulamentului nr. 207/2009 și, pe de altă parte, că atingerea adusă de marca ENGLISH PINK era recunoscută în mod definitiv în Uniune. Or, ele constată că decizia atacată nu menționează nicăieri hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles. Nemotivându-și decizia în ceea ce privește consecințele eventuale care trebuie deduse din hotărârea menționată, camera de recurs ar fi încălcat, așadar, articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009.

21 OAPI observă că, probabil, camera de recurs a ținut seama de hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles, dar că nu s-a considerat ținută de aceasta din moment ce rezulta dintr-o acțiune în contrafacere. Camera de recurs subliniază că regimul dreptului Uniunii în domeniul mărcilor este un sistem autonom, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național.

22 Cu titlu introductiv, trebuie amintit mai întâi că, în temeiul articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009, deciziile OAPI trebuie să fie motivate. Această obligație de motivare are același cuprins ca cel rezultat din articolul 296 TFUE, potrivit căruia raționamentul emitentului actului trebuie să fie menționat în mod clar și neechivoc. Ea are ca dublu obiectiv, pe de o parte, să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru a-și apăra drepturile și, pe

de altă parte, să permită instanței Uniunii să își exercite controlul asupra legalității deciziei [a se vedea Hotărârea din 12 iulie 2012, Guccio Gucci/OAPI – Chang Qing Qing (GUDDY), T-389/11, EU:T:2012:378, punctul 16 și jurisprudența citată].

23 Apoi, din modul de redactare a articolului 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că, de regulă și în lipsa unei dispoziții contrare, prezentarea faptelor și a probelor de către părți rămâne posibilă după expirarea termenelor prevăzute pentru o astfel de prezentare în temeiul dispozițiilor Regulamentului nr. 207/2009 și că nu este nicidecum interzis ca OAPI să țină seama de fapte și de probe astfel invocate sau prezentate tardiv. Pentru că precizează că acesta din urmă „poate” să hotărască, într-o asemenea situație, să nu țină seama de respectivele fapte, dispoziția menționată învestește OAPI cu o largă putere de apreciere în a hotărî, motivându-și decizia sub acest aspect, dacă este sau nu este necesar să le ia în considerare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 octombrie 2013, Rintisch/OAPI, C-120/12 P, Rep., EU:C:2013:638, punctele 22 și 23 și jurisprudența citată).

24 Pe de altă parte, trebuie subliniat că articolul 95 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că statele membre desemnează pe teritoriul lor instanțele naționale care vor asuma rolul de „instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare”. Aceste instanțe au astfel sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de regulamentul menționat. În această privință, articolul 96 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare au competență, printre altele, în materia acțiunilor în contrafacere și în materia cererilor reconvenționale de decădere sau în nulitatea mărcii comunitare. Legiuitorul belgian a desemnat Tribunalul Comercial din Bruxelles ca instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare de prim grad de jurisdicție.

25 În plus, este necesar să se arate că, potrivit considerentului (16) al Regulamentului nr. 207/2009, „este indispensabil ca deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare să producă efecte și să se extindă în întreaga Comunitate, ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale [OAPI], și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor comunitare”. De asemenea, în considerentul (17) al Regulamentului nr. 207/2009 se subliniază că este necesar să se evite pronunțarea unor hotărâri contradictorii ca urmare a acțiunilor în care sunt implicate aceleași părți și care sunt formulate pentru aceleași fapte pe baza unei mărci comunitare și a unor mărci naționale paralele. Mecanismele instituite de Regulamentul nr. 207/2009 urmăresc deci să garanteze protecția uniformă a mărcii comunitare pe întreg teritoriul Uniunii. Legiuitorul confirmă astfel caracterul unitar al mărcii comunitare.

26 În sfârșit, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare are competența să pronunțe interdicții de a continua acte de contrafacere sau privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare care se extind la întreg teritoriul Uniunii (a se vedea Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France, C-235/09, Rep., EU:C:2011:238, punctul 38). Astfel, sistemul prevăzut de Regulamentul nr. 207/2009 permite să se limiteze un astfel de litigiu la o singură procedură pentru a se garanta protecția uniformă a mărcii comunitare pe întreg teritoriul Uniunii.

27 În lumina acestor elemente trebuie analizat motivul întemeiat pe încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009.

28 Amintim că, prin citația din 8 iunie 2010, reclamantele au solicitat Tribunalului Comercial din Bruxelles să anuleze marca Benelux ENGLISH PINK pentru motivul că aduce atingere în special mărcilor comunitare verbală și figurative anterioare și mărcii Benelux nr. 559177. Prin hotărârea din 28 iunie 2012, tribunalul menționat a pronunțat anularea mărcii Benelux ENGLISH PINK și a interzis Carolus C. să o utilizeze pe aceasta în Uniune.

29 Cu privire la fond, Tribunalul Comercial din Bruxelles a subliniat, mai întâi, că pragul riscului de confuzie trebuie plasat la un nivel destul de scăzut atunci când produsele mărcilor în cauză sunt identice. Apoi, instanța a amintit că una sau mai multe mărci pur verbale pot crea un risc de confuzie

cu o marcă complexă. Pe de altă parte, a considerat că utilizarea unei culori specifice, a unei caligrafii specifice, a unui font specific și a majusculelor la începutul fiecărui cuvânt „nu diminua cu nimic criteriul imaginii totale a mărcii”. Tribunalul a apreciat că există un risc de confuzie pentru consumatorul cu atenție medie între mărcile ENGLISH PINK și PINK LADY. În plus, acesta a considerat că, ținând seama de înscrisurile de la dosar, reclamantele au dovedit corespunzător cerințelor legale că expresia „pink lady” se bucură în ceea ce privește merele de un larg renume și că acest lucru ține de altfel de „common knowledge”. Tribunalul a apreciat astfel că gradul de protecție care trebuie acordat mărcii PINK LADY trebuie să fie ridicat.

30 Prin scrisoarea din 4 iulie 2012, reclamantele au comunicat OAPI hotărârea din 28 iunie 2012. Traducerea în limba engleză a fost de asemenea transmisă acestuia prin scrisoarea din 15 iulie 2012. Prin scrisoarea din 29 august 2012, reclamantele au informat OAPI în legătură cu achiesarea de către Carolus C. la hotărâre și cu faptul că aceasta devenise prin urmare definitivă. La 25 septembrie 2012, reclamantele au precizat că oficiul Benelux al mărcilor a retras marca ENGLISH PINK din registrul mărcilor Benelux.

31 Reiese din toate cele de mai sus că respectiva cameră de recurs a fost avertizată în mod corespunzător și în mai multe rânduri, cu mai multe luni înainte de adoptarea deciziei atacate, că a intervenit un fapt nou – și anume hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles.

32 Trebuie să se constate că respectiva cameră de recurs nu a menționat nicăieri existența hotărârii pronunțate de Tribunalul Comercial din Bruxelles în decizia atacată și că, *a fortiori*, nu și-a motivat aprecierea cu privire la chestiunea luării în considerare a acestui fapt nou.

33 Or, după cum reiese din cuprinsul punctelor 22 și 24 de mai sus, camera de recurs era ținută să precizeze, în decizia atacată, motivele deciziei referitoare la respectiva chestiune a luării în considerare a acestui fapt nou.

34 Prin urmare, este necesar să se considere că respectiva cameră de recurs nu a îndeplinit nici explicit, nici măcar implicit cerința de motivare, astfel cum este precizată la punctul 33 de mai sus.

35 În acest context, trebuie subliniat că, în împrejurările cauzei, argumentele invocate de OAPI, formulate în observațiile sale scrise, potrivit cărora „probabil, camera de recurs a ținut seama de hotărârea pronunțată de [T]ribunalul [Comercial din Bruxelles]”, dar „nu s-a considerat ținută de această hotărâre din moment ce rezultă dintr-o acțiune în contrafacere în temeiul articolului [96] din [Regulamentul nr. 207/2009]”, constituie o tentativă de motivare tardivă a deciziei atacate, inadmisibilă în fața Tribunalului. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, motivarea trebuie, în principiu, să fie comunicată persoanei interesate în același timp cu actul care îi cauzează un prejudiciu, lipsa acesteia neputând fi regularizată prin faptul că persoana interesată ia cunoștință de motivarea actului în cursul procedurii în fața instanței Uniunii [Hotărârea din 26 noiembrie 1981, Michel/Parlamentul, 195/80, Rec., EU:C:1981:284, punctul 22, Hotărârea din 28 iunie 2005, Dansk Rørindustri și alții/Comisia, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P și C-213/02 P, Rec., EU:C:2005:408, punctul 463, și Hotărârea din 13 noiembrie 2012, Antrax It/OAPI – THC (Radiatoare pentru încălzire), T-83/11 și T-84/11, Rep., EU:T:2012:592, punctul 90].

36 În consecință, întrucât nu și-a motivat aprecierea referitoare la chestiunea luării în considerare a noului element de fapt, și anume hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles care a intervenit între adoptarea deciziei diviziei de opoziție și cea a deciziei atacate, camera de recurs a încălcat articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009.

37 Având în vedere ceea ce precedă, este necesar să fie primit primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009.

38 Trebuie să se considere că această încălcare determină prin ea însăși anularea deciziei atacate. Cu toate acestea, având în vedere împrejurările speciale ale prezentului litigiu în care decizia unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare a intervenit anterior deciziei atacate, Tribunalul apreciază că rămâne necesar să se analizeze al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor generale ale securității juridice, bunei administrări și protecției încrederii legitime.

Cu privire la al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor generale ale securității juridice, bunei administrări și protecției încrederii legitime

39 În cadrul celui de al treilea motiv, reclamantele susțin că principiile generale ale securității juridice, bunei administrări și protecției încrederii legitime au fost încălcate. Acestea consideră că, ținând seama de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) și de importanța acordată principiilor autorității de lucru judecat și securității juridice, hotărârea definitivă a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare a inspirat încrederea legitimă că atingerea adusă de marca ENGLISH PINK drepturilor lor subiective este recunoscută în mod definitiv în Uniune.

40 Acestea mai susțin că principiul bunei administrări interzice OAPI, atunci când se pronunță într-o procedură de opoziție, să adopte o decizie care aduce atingere securității juridice și încrederii legitime care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească definitivă anterioară a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare. Acest principiu ar impune OAPI să acorde o atenție specială hotărârii instanței competente în domeniul mărcilor comunitare.

41 OAPI arată că principiile securității juridice, bunei administrări și protecției încrederii legitime nu au fost încălcate pentru motivul că nu s-a stabilit că, la exercitarea competenței sale în materia exercitării mărcilor comunitare, este ținut de autoritatea de lucru judecat a deciziilor instanțelor competente în domeniul mărcilor comunitare.

42 În prealabil, trebuie subliniat că prezentul motiv invocat cuprinde în realitate două critici. În cadrul unei prime critici, reclamantele susțin, în esență, că, ținând seama de rolul important atribuit instanțelor competente în domeniul mărcilor comunitare de Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs ar fi trebuit să țină seama de hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles. Ignorând hotărârea respectivă, camera de recurs nu ar fi apreciat cu toată diligența necesară elementele de fapt care i-au fost prezentate și, astfel, nu ar fi respectat principiul bunei administrări, cu alte cuvinte obligația sa de diligență.

43 În cadrul unei a doua critici, reclamantele susțin, în esență, că hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles ar fi fixat, într-o oarecare măsură, drepturile părților, protejând în mod definitiv marca verbală anterioară împotriva oricărei atingeri aduse de marca ENGLISH PINK. Adoptând o decizie contrară hotărârii citate anterior, camera de recurs ar fi adus astfel atingere încrederii legitime și securității juridice pe care le-a determinat această hotărâre.

44 În ceea ce privește prima critică, potrivit căreia camera de recurs nu ar fi apreciat cu toată diligența necesară elementele de fapt care i-au fost prezentate, trebuie amintit că OAPI are obligația de a-și exercita competențele în conformitate cu principiile generale ale dreptului Uniunii, cum este principiul bunei administrări (Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, C-51/10 P, Rep., EU:C:2011:139, punctul 73).

45 Trebuie subliniat că, pentru motive de securitate juridică și, îndeosebi, de bună administrare, examinarea oricărei cereri de înregistrare trebuie să fie strictă și completă pentru a evita înregistrarea necorespunzătoare a mărcilor. Această examinare trebuie să aibă loc în fiecare caz concret. Astfel, înregistrarea unui semn ca marcă depinde de criterii specifice, aplicabile în cadrul împrejurărilor de

fapt ale cauzei, care au ca obiectiv să verifice dacă semnul în cauză nu intră sub incidența unui motiv de refuz (a se vedea în acest sens Hotărârea Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, punctul 44 de mai sus, EU:C:2011:139, punctul 77).

46 În același sens, trebuie amintit că articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că „[OAPI] procedează la examinarea din oficiu a faptelor”, dar că, „cu toate acestea, în cazul unei proceduri privind motivele relative de respingere a înregistrării, examinarea este limitată la motivele invocate și la cererile introduse de părți”. Această dispoziție este o expresie a obligației de diligență potrivit căreia instituția competentă are obligația de a examina cu atenție și cu imparțialitate toate elementele de fapt și de drept relevante ale cauzei [a se vedea Hotărârea din 15 iulie 2011, Zino Davidoff/OAPI – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE), T-108/08, Rep., EU:T:2011:391, punctul 19 și jurisprudența citată].

47 Or, trebuie să se considere că hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles constituie, *prima facie*, un element de fapt pertinent pentru soluționarea cauzei. Astfel, camera de recurs nu putea să nu recunoască faptul că există puncte comune esențiale între elementele de fapt care fac obiectul procedurii lansate prin acțiunea în contrafacere și cele care fac obiectul procedurii lansate prin opoziția la înregistrarea mărcii solicitate. Nu numai că părțile la procedurile menționate erau identice, ci și marca verbală anterioară invocată în susținerea acțiunii în contrafacere în fața Tribunalului Comercial din Bruxelles era aceeași precum cea invocată în susținerea opoziției în fața organelor OAPI. Mai trebuie precizat totodată că marca Benelux ENGLISH PINK, a cărei anulare s-a pronunțat de către tribunalul menționat, și marca solicitată sunt în mare măsură similare.

48 Trebuie subliniat de asemenea că această hotărâre emană de la o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, instituită în conformitate cu Regulamentul nr. 207/2009, care intervine, în această calitate, în cadrul sistemului autonom pe care îl constituie regimul dreptului Uniunii în domeniul mărcilor, dat fiind că are rolul de a proteja, pe întreg teritoriul Uniunii, mărcile comunitare care fac obiectul unei contrafaceri sau în legătură cu care s-a semnalat pericolul de contrafacere și, astfel, urmărește obiectivele care sunt specifice sistemului menționat.

49 În plus, după cum reiese din cuprinsul punctelor 24-26 de mai sus, intenția legiuitorului Uniunii trebuie înțeleasă în sensul că mecanismele instituite de reglementare urmăresc să garanteze protecția uniformă a mărcii comunitare pe întreg teritoriul Uniunii.

50 Ținând seama de toate aceste împrejurări, trebuie să se considere că, în speță, hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles constituia, *prima facie*, un element de fapt pertinent a cărui incidență eventuală asupra soluționării litigiului dedus judecății sale ar fi trebuit să fie evaluată de camera de recurs.

51 Neprocedând astfel, camera de recurs nu a apreciat cu toată diligența necesară elementele de fapt pertinente care i-au fost prezentate.

52 În împrejurările cauzei, această lipsă de diligență este de natură să conducă la anularea deciziei atacate, astfel încât trebuie să fie primită critica întemeiată pe încălcarea principiului bunei administrări.

53 Prin urmare, din analiza primului motiv și a primei critici a celui de al treilea motiv rezultă că respectiva cameră de recurs a încălcat, pe de o parte, articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009 – întrucât nu a menționat în decizia atacată existența hotărârii pronunțate de Tribunalul Comercial din Bruxelles și incidența eventuală a acesteia asupra soluționării litigiului – și, pe de altă parte, obligația sa de diligență întrucât nu a apreciat cu toată atenția necesară elementele de fapt pertinente care i-au fost prezentate.

54 În consecință, decizia atacată trebuie să fie anulată, fără a mai fi nevoie să se procedeze la examinarea celei de a doua critici a celui de al treilea motiv sau a celorlalte motive invocate de reclamante.

Cu privire la cererea de modificare a deciziei atacate privind admiterea opoziției

55 Având în vedere necesitatea anulării deciziei atacate și cererea de modificare formulată de reclamante, trebuie să se aprecieze dacă, în speță, Tribunalul este chemat să își exercite competența de modificare potrivit articolului 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009. În susținerea acestei cereri, reclamantele afirmă, în esență, că hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles dobândise autoritate de lucru judecat și se impunea, așadar, camerei de recurs și, prin urmare, Tribunalului. Acesta ar fi astfel în măsură să modifice decizia atacată conformându-se hotărârii respective și admițând, așadar, opoziția. În această privință, ele precizează, în cadrul celui de al doilea motiv, printre altele, că autoritatea de lucru judecat nu are legătură doar cu dispozitivul, ci și cu motivele deciziei judecătorești, reclamantele invocând caracterul unitar al mărcii comunitare, precum și necesitatea de a evita decizii contradictorii între instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare și OAPI, astfel cum este confirmată de articolul 56 alineatul (3), de articolul 100 alineatele (2), (6) și (7), de articolul 104 alineatele (1) și (2) și de articolul 109 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și de dispozițiile Regulamentului nr. 44/2001.

56 Trebuie amintit că competența de modificare nu are ca efect să confere Tribunalului posibilitatea de a proceda la o apreciere cu privire la care camera de recurs nu s-a pronunțat încă. În consecință, exercitarea competenței de modificare trebuie să fie limitată, în principiu, la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de respectiva cameră, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept, astfel cum acestea sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea Edwin/OAPI, punctul 16 de mai sus, EU:C:2011:452, punctul 72).

57 În plus, trebuie să se considere că decizia unei instanțe naționale care statuează ca instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în cadrul unei acțiuni în contrafacere a unei mărci comunitare nu are nicio autoritate de lucru judecat pentru organele OAPI în cadrul procedurii de opoziție la înregistrarea unei mărci comunitare, chiar dacă aceasta este identică cu marca națională care face obiectul acțiunii în contrafacere [a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 mai 2011, Emram/OAPI – Guccio Gucci (G), T-187/10, EU:T:2011:202, punctul 76 și jurisprudența citată]. Rezultă că existența unei astfel de decizii, cum este în speță cea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles, chiar dacă a rămas definitivă, nu este suficientă în sine pentru a conferi Tribunalului competența de a determina decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte.

58 Desigur, este adevărat că, după cum s-a amintit la punctele 24 și 25 de mai sus, legiuitorul Uniunii a instituit, prin intermediul Regulamentului nr. 207/2009, mecanisme care urmăresc să garanteze protecția uniformă a mărcii comunitare pe întreg teritoriul Uniunii, confirmând astfel caracterul unitar al mărcii comunitare. În acest context, el a instituit instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare învestite cu competența de a pronunța continuarea actelor de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare care se extind la întreg teritoriul Uniunii.

59 Cu toate acestea, potrivit unei jurisprudențe consacrate, legalitatea deciziilor camerelor de recurs trebuie apreciată numai în temeiul Regulamentului nr. 207/2009, astfel cum a fost interpretat de instanța Uniunii, iar nu pe baza unei practici decizionale anterioare a acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 aprilie 2007, Alcon/OAPI, C-412/05 P, Rep., EU:C:2007:252, punctul 65), aceste considerații fiind valabile deopotrivă în cadrul unei proceduri de opoziție formulate în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Situația este aceeași, *a fortiori*, în ceea ce privește efectul deciziilor naționale anterioare asupra soluției care trebuie dată în litigiul în cauză. Astfel, regimul dreptului Uniunii în domeniul mărcilor este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național. În consecință, refuzul înregistrării trebuie apreciat doar în temeiul reglementării pertinente a Uniunii, iar deciziile naționale anterioare nu pot în niciun caz să repună în discuție legalitatea deciziei în litigiu (a se vedea în acest sens Ordonanța din 22 martie 2012, Emram/OAPI, C-354/11 P, EU:C:2012:167, punctele 92 și 93).

60 Trebuie subliniat de asemenea că Regulamentul nr. 207/2009 nu conține nicio dispoziție potrivit căreia OAPI ar fi ținut de o decizie a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare pronunțată în cadrul unei acțiuni în contrafacere atunci când își exercită competența exclusivă în materia înregistrării mărcilor comunitare și atunci când, în acest context, examinează opozițiile la cererile de înregistrare a mărcilor comunitare.

61 Dispozițiile care fac aplicarea principiului autorității de lucru judecat privesc, într-adevăr, alte situații. Astfel, articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 privește inadmisibilitatea unei cereri de decădere sau de declarare a nulității în fața OAPI în ipoteza unei cereri soluționate deja de o instanță a unui stat membru cu privire la aceeași marcă comunitară. În același sens, articolul 100 alineatele (2), (6) și (7) din Regulamentul nr. 207/2009 privește cazul unei cereri reconvenționale de decădere sau în nulitate privind o marcă comunitară în fața OAPI ori a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare în cazul în care același aspect a fost deja soluționat cu privire la aceeași marcă în fața OAPI sau a instanței menționate. În ceea ce privește articolul 109 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, acesta prevede că instanța sesizată printr-o acțiune în contrafacere pe baza unei mărci comunitare respinge acțiunea în cazul în care, asupra acelorași fapte, a fost pronunțată o hotărâre definitivă asupra fondului, între aceleași părți, pe baza unei mărci naționale identice, valabilă pentru produse sau servicii identice. De asemenea, articolul 109 alineatul (3) din același regulament prevede că instanța sesizată printr-o acțiune în contrafacere pe baza unei mărci naționale respinge acțiunea în cazul în care, asupra acelorași fapte, a fost pronunțată o hotărâre definitivă asupra fondului între aceleași părți, pe baza unei mărci comunitare identice, valabilă pentru produse sau servicii identice.

62 Pe de altă parte, cerința caracterului unitar al mărcii comunitare, astfel cum este subliniat în cuprinsul considerentelor (16) și (17) ale Regulamentului nr. 207/2009, nu presupune ca, în numele principiului autorității de lucru judecat, organele OAPI și, în consecință, instanța Uniunii să nu mai poată examina existența eventuală a unui risc de confuzie în cadrul unei proceduri de opoziție la înregistrarea unei noi mărci comunitare, nici chiar în cazul în care aceasta ar fi identică cu o marcă națională cu privire la care o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare a statuat în sensul că aduce atingere mărcii comunitare anterioare.

63 Trebuie, astfel, să se sublinieze că OAPI este singurul organ abilitat de legiuitorul Uniunii să examineze cererile de înregistrare și, prin urmare, să autorizeze sau să refuze înregistrarea unei mărci comunitare. În cadrul acestei competențe, deciziile privind înregistrarea sau protecția unui semn ca marcă comunitară adoptate de camerele de recurs în aplicarea Regulamentului nr. 207/2009 sunt emise în exercitarea unei competențe nediscreționare, iar nu în exercitarea unei puteri discreționare. Prin urmare, legalitatea deciziilor camerelor de recurs trebuie apreciată numai în temeiul acestui regulament, astfel cum a fost interpretat de instanța Uniunii. Or, după cum s-a subliniat la punctele 60 și 61 de mai sus, Regulamentul nr. 207/2009 nu prevede nicio dispoziție care să impună OAPI să se conformeze, în numele principiului autorității de lucru judecat, unei decizii a unei instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare prin care se constată contrafacerea unei mărci comunitare printr-o marcă națională.

64 În consecință, în speță, autoritatea de lucru judecat pe care o dobândise hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles nu se impune nici camerei de recurs în exercitarea competenței de a decide dacă semnul English pink poate fi înregistrat ca marcă comunitară, nici instanței Uniunii în cadrul exercitării controlului legalității și a competenței de modificare în temeiul articolului 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009.

65 În plus, trebuie observat că, deși este adevărat că aceleași părți sunt implicate în procedurile desfășurate în fața Tribunalului Comercial din Bruxelles și în fața OAPI, obiectul – cu alte cuvinte pretențiile – fiecăreia dintre cauzele examinate de tribunalul respectiv și de OAPI nu este în schimb identic. Astfel,

acțiunea în contrafacere desfășurată în fața instanței belgiene avea ca obiect anularea mărcii Benelux ENGLISH PINK și interzicerea utilizării acestei mărci pe teritoriul Uniunii, în timp ce procedura desfășurată în fața OAPI avea ca obiect opoziția la înregistrarea mărcii comunitare English pink.

66 Cauzele – cu alte cuvinte temeiurile pretențiilor – acestor două cauze sunt de asemenea diferite. Pe de o parte, în cadrul procedurii desfășurate în fața Tribunalului Comercial din Bruxelles, temeiul pretențiilor reclamantelor de pronunțare a unei somații vizând să împiedice contrafacerea mărcilor comunitare vizate la punctul 6 de mai sus era articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009. În același timp, temeiul pretenției constând în declararea nulității mărcii Benelux ENGLISH PINK se găsea în articolul 2.3 și în articolul 2.28 alineatul (3) litera (b) din Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (mărci, desene și modele industriale), semnată la Haga la 25 februarie 2005. Instanța respectivă a considerat că exista un act de contrafacere a mărcilor comunitare citate anterior. Aceasta a pronunțat, așadar, anularea mărcii Benelux ENGLISH PINK și a interzis utilizarea acestui semn pe întreg teritoriul Uniunii. Pe de altă parte, în cadrul procedurii desfășurate în fața OAPI, reclamantele s-au opus înregistrării unei mărci comunitare și, în acest sens, s-au întemeiat pe alte dispoziții din Regulamentul nr. 207/2009, și anume articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din regulamentul menționat.

67 Pe de altă parte, este cert că marca Benelux și marca solicitată sunt două mărci distincte din punct de vedere juridic. Hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles are ca efect să protejeze marca verbală anterioară numai împotriva efectelor mărcii Benelux ENGLISH PINK.

68 Fie și numai pentru aceste motive, neexistând identitate de obiect și de cauze în ceea ce privește procedurile desfășurate în fața OAPI și în fața Tribunalului Comercial din Bruxelles, reclamantele nu pot invoca în mod întemeiat autoritatea de lucru judecat a hotărârii tribunalului menționat în cadrul prezentului litigiu.

69 Pentru aceleași motive, reclamantele se prevalează fără succes de aplicarea Regulamentului nr. 44/2001 pentru motivul că ar exista o identitate de părți, de obiect și de cauză.

70 Din cele expuse anterior rezultă că reclamantele susțin în mod greșit că, în aplicarea principiului autorității de lucru judecat, camera de recurs era ținută de hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles și că ar fi trebuit, în acest sens, să constate existența unui risc de confuzie între semnele în conflict.

71 Independent de cele expuse anterior, după cum reiese din considerațiile expuse în cadrul examinării primului și a celui de al treilea motiv de mai sus, camera de recurs nu a ținut seama, în speță, de hotărârea pronunțată de Tribunalul Comercial din Bruxelles și nu a apreciat eventualele efecte ale hotărârii respective asupra soluționării litigiului. Prin urmare, Tribunalul nu este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum sunt stabilite, decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte și, așadar, nu își poate exercita competența de a o modifica. Trebuie, în consecință, să se respingă cererea de modificare a deciziei atacate formulată de reclamante.

Cu privire la cheltuielile de judecată

72 Potrivit articolului 87 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, în cazul în care părțile cad în pretenții cu privire la unul sau mai multe capete de cerere, Tribunalul poate să repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli. În speță, trebuie să de decidă că OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de reclamante.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a patra)

declară și hotărăște:

1) Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 29 mai 2013 (cauza R 1215/2011-4).

2) Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3) OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Apple and Pear Australia Ltd și de Star Fruits Diffusion.

4) Apple and Pear Australia și Star Fruits Diffusion suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Prek Labucka Kreuschitz

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 25 martie 2015.

Semnături