Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 21 de julio de 2016*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Solicitud de marca denominativa de la Unión English pink — Oposición del titular de la marca denominativa PINK LADY y de las marcas figurativas que incluyen los elementos denominativos “Pink Lady” — Desestimación de la oposición — Resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea — Modificación — Fuerza de cosa juzgada»

En el asunto C-226/15 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de mayo de 2015,

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

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

representadas por Me T. de Haan, avocat, y el Sr. P. Péters, advocaat,

partes recurrentes,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

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

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. C. Lycourgos (Ponente), E. Juhász y C. Vajda, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretario: Sra. V. Giacobbo-Peyronnel, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de febrero de 2016;

* Lengua de procedimiento: francés.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de abril de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de marzo de 2015, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/OAMI — Carolus C. (English pink) (T-378/13, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:186), en la medida en que, mediante dicha sentencia, el referido Tribunal desestimó el recurso mediante el que habían solicitado, con carácter principal, la modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de mayo de 2013 relativa a un procedimiento de oposición entre las ahora recurrentes y Carolus C. BVBA (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 Los considerandos 16 y 17 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1) tienen la siguiente redacción:

«(16) Es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas de la Unión produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Unión, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, las disposiciones que deben aplicarse a todas las acciones legales relativas a las marcas de la Unión serán las del Reglamento (CE) n.º 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].

(17) 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 de la Unión y en marcas nacionales paralelas. [...]»

3 Con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.º 207/2009, la marca de la Unión se adquirirá por el registro.

4 El artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, de dicho Reglamento dispone:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya

registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca anterior de la Unión, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

5 En virtud del artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del referido Reglamento:

«La marca [de la Unión] confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

[...]

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca [de la Unión] y por ser los productos o servicios protegidos por la marca [de la Unión] y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca [de la Unión], para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca [de la Unión], si esta fuera notoriamente conocida en la [Unión] y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca [de la Unión] o fuera perjudicial para los mismos.»

6 Con arreglo al artículo 41, apartado 1, *initio*, del Reglamento n.º 207/2009, por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, se podrá presentar oposición al registro de la marca en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca de la Unión.

7 El artículo 42, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 establece:

«Si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca [de la Unión] se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.»

8 De conformidad con el artículo 56, apartado 3, de dicho Reglamento, «la solicitud de caducidad o de nulidad no será admisible cuando un tribunal de un Estado miembro hubiera resuelto entre las mismas partes sobre una solicitud con el mismo objeto y la misma causa y cuando esa resolución hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada».

9 En virtud del artículo 65, apartado 3, del referido Reglamento, «el Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada».

10 El artículo 95, apartado 1, del mismo Reglamento, dispone:

«Los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados “tribunales de marcas [de la Unión Europea]”, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»

11 A tenor del artículo 96 del Reglamento n.º 207/2009:

«Los tribunales de marcas [de la Unión Europea] tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y —si la legislación nacional la admite— por intento de violación de una marca [de la Unión];

[...]

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados [en] el artículo 9, apartado 3, segunda frase;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca [de la Unión] contempladas en el artículo 100.»

12 El artículo 100, apartados 1, 2, 6 y 7, de dicho Reglamento establece:

«1. La demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en las causas de caducidad o de nulidad previstas por el presente Reglamento.

2. Los tribunales de marcas [de la Unión Europea] desestimarán toda demanda de reconvención por caducidad o por nulidad si la Oficina ya hubiere dirimido con anterioridad entre las mismas partes, mediante resolución ya definitiva, una demanda con el mismo objeto y con la misma causa.

[...]

6. Cuando un tribunal de marcas [de la Unión Europea] haya dictado una resolución que haya adquirido fuerza de cosa juzgada sobre una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad de una marca [de la Unión], se remitirá copia de la resolución a la Oficina. Cualquiera de las partes podrá solicitar información con respecto a ese envío. La Oficina inscribirá en el Registro de marcas [de la Unión] la mención de la resolución en las condiciones que señala el reglamento de ejecución.

7. El tribunal de marcas [de la Unión Europea] ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca [de la Unión] y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención. Se aplicará el artículo 104, apartado 3.»

13 El artículo 109, apartados 2 y 3, del referido Reglamento dispone:

«2. El tribunal ante el que se promueva una acción por violación de marca sobre la base de una marca [de la Unión], 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.

3. 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 [de la Unión] idéntica, válida para productos o servicios idénticos.»

Antecedentes del litigio

14 El 13 de octubre de 2009, Carolus C. presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo «English pink».

15 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 las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), e incluyen, en particular, frutas y verduras frescas.

16 El 20 de abril de 2010, las recurrentes formularon oposición al registro de la marca controvertida para los mismos productos al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009.

17 La oposición se basó en las siguientes marcas anteriores:

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

— Marca figurativa de la Unión n.º 4186169, registrada el 15 de diciembre de 2005, que se reproduce a continuación y designa, en particular, los productos incluidos en la clase 31 del Arreglo de Niza correspondientes a la siguiente descripción: «Fruta fresca; manzanas; árboles frutales; manzanos».



— Marca figurativa de la Unión n.º 6335591, registrada el 30 de julio de 2008, que se reproduce a continuación y designa los productos incluidos en la clase 31 del Arreglo de Niza correspondientes a la siguiente descripción: «Productos agrícolas y hortícolas; frutas, granos, plantas y árboles; manzanas y manzanos».



18 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009.

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

20 El 7 de junio de 2011, las recurrentes interpusieron recurso ante la EUIPO contra la referida resolución al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

21 Mediante sentencia de 28 de junio de 2012, dictada en el marco de una acción por violación de marca ejercitada por las ahora recurrentes sobre la base de las marcas de la Unión denominativas y figurativas anteriores y de la marca del Benelux n.º 559177, el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas, Bélgica), actuando como tribunal de marcas de la Unión Europea, anuló la marca del Benelux ENGLISH PINK y prohibió a Carolus C. utilizar ese signo en la Unión. Mediante escrito de 4 de julio de 2012, las recurrentes comunicaron la referida sentencia a la EUIPO. 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.

22 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso interpuesto por las recurrentes contra la resolución de la División de Oposición de dicha Oficina. La Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO declaró, en particular, que no había similitud ni visual, ni conceptual, ni fonética entre las marcas en conflicto y concluyó que no existía riego de confusión.

23 La referida Sala de Recurso subrayó igualmente que la División de Oposición de la EUIPO había resumido correctamente el contenido de las abundantes pruebas aportadas por las recurrentes y motivado adecuadamente su conclusión de que todas esas pruebas eran insuficientes y poco concluyentes.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

24 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de julio de 2013, Apple and Pear Australia y Star fruits Diffusion interpusieron un recurso mediante el que solicitaron, con carácter principal, la modificación de la resolución controvertida y, con carácter subsidiario, la anulación de dicha resolución.

25 Para fundamentar este recurso, las recurrentes invocaron siete motivos. Mediante el primer motivo, basado en la infracción del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, invocaron la falta de motivación de la resolución controvertida en lo que respecta a las consecuencias que cabía extraer de la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012. El segundo motivo se basaba en la violación del principio de fuerza de cosa juzgada. En el marco del tercer motivo, las recurrentes invocaban la violación de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima. El cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009. Los motivos quinto y sexto se basaban respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. El séptimo motivo se basaba en la infracción del artículo 75 del mismo Reglamento debido a que la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO había fundamentado la resolución impugnada en motivos sobre los que las partes no habían podido pronunciarse.

26 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la resolución controvertida porque esta última no había tenido en cuenta la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 y no había apreciado las posibles repercusiones de dicha sentencia en la solución del procedimiento de oposición. El Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Apple and Pear Australia y Star fruits Diffusion en todo lo demás. En lo que atañe a las pretensiones de las recurrentes de modificación de la resolución controvertida, el Tribunal General consideró, en esencia, en los apartados 68, 70 y 71 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no podían invocar la fuerza de cosa juzgada de la sentencia del tribunal de commerce de

Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 y que, dado que la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO no había tenido en cuenta la referida sentencia ni apreciado las posibles repercusiones de dicha sentencia en la solución del litigio, el Tribunal General no podía determinar la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar y, en consecuencia, no podía ejercer su facultad de modificación.

Pretensiones de las partes

27 Mediante su recurso de casación, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion solicitan al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso mediante el que habían reclamado, con carácter principal, la modificación de la resolución controvertida.

— Modifique la resolución controvertida en el sentido de que se declare que el recurso interpuesto por las recurrentes ante la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO es fundado y que, en consecuencia, debe estimarse su oposición al registro de la solicitud de marca de la Unión English pink.

— Condene a la EUIPO a cargar con la totalidad de las costas en que hayan incurrido las recurrentes tanto en el procedimiento de casación como en el de primera instancia.

28 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Condene en costas a Apple and Pear Australia y a Star Fruits Diffusion.

Sobre el recurso de casación

29 Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion invocan tres motivos en apoyo de su recurso de casación. El primero se basa en la violación del principio de fuerza de cosa juzgada. El segundo se basa en la violación de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima. El tercero se fundamenta en la infracción del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre la admisibilidad

30 La EUIPO estima que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación salvo si, como sostienen las recurrentes, la sentencia dictada el 28 de junio de 2012 por el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas), actuando como tribunal de marcas de la Unión Europea, tenía fuerza de cosa juzgada y se imponía tanto a la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO como al Tribunal General.

31 A este respecto, procede declarar que la excepción de inadmisibilidad propuesta por la EUIPO se enmarca en la apreciación de los motivos de casación en cuanto al fondo. En efecto, la cuestión de si la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 tenía efectivamente fuerza de cosa juzgada y se imponía por tanto a la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO es objeto del análisis del recurso de casación en cuanto al fondo.

32 Por lo tanto, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la EUIPO.

Sobre el fondo

Sobre los motivos de casación primero y segundo

– Alegaciones de las partes

33 Mediante sus motivos de casación primero y segundo, que procede examinar conjuntamente dada su conexidad, las recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la sentencia firme del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 no bastaba para determinar la decisión que la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO tenía la obligación de adoptar.

34 Mediante su primer motivo de casación las recurrentes sostienen que, al declarar en el apartado 64 de la sentencia recurrida que la fuerza de cosa juzgada no se impone ni a la Sala de Recurso de la EUIPO 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 n.º 207/2009, el Tribunal General se apartó, sin una justificación válida, del principio general de fuerza de cosa juzgada. Añaden, en el marco del segundo motivo de casación, que el Tribunal General violó asimismo los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima.

35 Mediante la primera alegación del primer motivo de casación, las recurrentes afirman que es erróneo e incompleto considerar, como hizo el Tribunal General en los apartados 59 y 63 de la sentencia recurrida, que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n.º 207/2009, tal y como lo interpreta el juez de la Unión. En efecto, según las recurrentes, la EUIPO ha de observar igualmente los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que se halla el principio de fuerza de cosa juzgada.

36 Mediante la segunda alegación del primer motivo de casación las recurrentes aducen que, a diferencia de una resolución administrativa dictada en el marco de un procedimiento de oposición, una resolución judicial, como la del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 tiene fuerza de cosa juzgada. A este respecto, sostienen que sólo una resolución definitiva de la EUIPO en materia de nulidad o de caducidad de una marca ya registrada goza de fuerza de cosa juzgada y es vinculante para los tribunales de marcas de la Unión Europea.

37 Mediante la tercera alegación formulada en este primer motivo de casación, las recurrentes aducen que el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) se pronunció, de conformidad con el Reglamento n.º 207/2009, en el marco del sistema autónomo de marcas de la Unión del que forma parte. Sostienen que dicho Tribunal, actuando en virtud del artículo 95 del Reglamento n.º 207/2009, consideró que, en virtud de ese único Reglamento, existía un riesgo de confusión y de vulneración de las marcas notoriamente conocidas de las recurrentes. Así, según afirman, la prohibición de usar el signo denominativo «English pink» se adoptó para todo el territorio de la Unión con el fin de proteger los derechos de las recurrentes reconocidos por el Derecho de la Unión.

38 Las recurrentes aducen que, a diferencia de la situación que dio lugar a la sentencia Emram/OAMI — Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202), las partes del procedimiento sustanciado ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y ante la EUIPO son las mismas, actúan en la misma condición, y se basan en los mismos derechos conferidos únicamente en virtud del Reglamento n.º 207/2009 respecto del mismo signo denominativo controvertido.

39 Mediante la cuarta alegación contenida en el primer motivo de casación las recurrentes aducen que el considerando 17 y el artículo 109, apartados 2 y 3, del referido Reglamento confirman que la independencia del sistema autónomo de las marcas de la Unión debe ceder ante el principio general de fuerza de cosa juzgada.

40 Mediante la quinta alegación del referido motivo de casación las recurrentes sostienen que, en contra de lo que declaró el Tribunal General en los apartados 60 y 63 de la sentencia recurrida, la falta de disposiciones específicas en el Reglamento n.º 207/2009 que indiquen que la EUIPO está vinculada, en el marco de un procedimiento de oposición, por una resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea, no puede justificar la negativa a aplicar el principio de fuerza de cosa juzgada.

41 A este respecto, las recurrentes estiman que la negativa del Tribunal General a modificar la resolución controvertida se halla aún menos justificada habida cuenta de que la sistemática general, los objetivos y la finalidad del Reglamento n.º 207/2009 requieren que las resoluciones firmes de los tribunales de marcas de la Unión Europea no sean puestas en entredicho por la EUIPO —ni tampoco a la inversa—, en particular, aquellas dictadas «entre las mismas partes».

42 Mediante la sexta alegación del primer motivo de casación, las recurrentes subrayan que la prohibición judicial impuesta por el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) se refiere al uso del signo denominativo «English pink» en toda la Unión. Según las recurrentes, el Tribunal General incurrió en error de Derecho a este respecto al considerar, en particular, en los apartados 63 y 65 de la sentencia recurrida, que el procedimiento judicial por violación de marca se refería únicamente a una marca nacional o que únicamente tenía por objeto la anulación de la marca del Benelux ENGLISH PINK y la prohibición de uso de dicha marca.

43 Las recurrentes sostienen en la séptima alegación del referido motivo de casación que, en contra de lo que afirmó el Tribunal General en los apartados 65 a 68 de la sentencia recurrida, la causa y el objeto de la acción por violación de marca sobre la que se pronunció el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y la acción por violación de marca incoada bajo la forma de un procedimiento de oposición ante la EUIPO son idénticas. Así, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error al negarse a aplicar el principio de fuerza de cosa juzgada, tal y como se recoge en el Reglamento n.º 207/2009 y en el Reglamento n.º 44/2001.

44 En efecto, en lo que atañe a la causa de estas dos acciones —que se refiere a la regla jurídica invocada como fundamento de la demanda—, las recurrentes consideran que ésta no varía en función de la numeración de los artículos o de los apartados invocados. A este respecto, consideran que sólo resulta relevante el fundamento jurídico, a saber, el concepto jurídico aplicable. Pues bien, según las recurrentes, en el caso de autos, el «riesgo de confusión» y la «vulneración de la marca notoriamente conocida de la Unión», en el sentido del Reglamento n.º 207/2009, se invocaron tanto ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) como ante la EUIPO. Aducen que se trata de dos conceptos únicos que se hallan en todo el Reglamento, con independencia de la numeración de los distintos artículos del referido Reglamento.

45 En lo que concierne al objeto —esto es, la finalidad perseguida— las recurrentes consideran que éste no puede limitase a la identidad formal de una solicitud. Afirman que con la solicitud presentada ante la EUIPO y con la demanda interpuesta ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) se pretendía obtener el reconocimiento, en virtud del Reglamento n.º 207/2009, de la vulneración que causa el signo denominativo «English pink» a los derechos exclusivos de las recurrentes sobre sus marcas de la Unión anteriores. Así, aducen que el objeto de la solicitud y de la demanda antes mencionadas es el mismo, a saber, determinar la responsabilidad de Carolus C. en la vulneración de los derechos de las recurrentes. A este respecto, consideran que el hecho de que las autoridades sancionen de manera diferente el mismo objeto, a saber, por un lado, con la prohibición

de uso del signo denominativo «English pink» como marca del Benelux y, por otro lado, con la denegación de registro del signo denominativo «English pink» como marca de la Unión, no altera en nada el objeto en sí mismo.

46 La EUIPO considera que procede desestimar los motivos de casación primero y segundo por carecer de fundamento.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

47 Mediante sus motivos de casación primero y segundo, las recurrentes aducen, en esencia, que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 tenía fuerza de cosa juzgada y que, en consecuencia, dicha sentencia se imponía a la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO que examinó su oposición al registro del signo denominativo «English pink» como marca de la Unión.

48 Procede comenzar señalando que, tal y como indicó el Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 contempla la situación procesal sobre la que versa el presente asunto, a saber, la interacción entre, por un lado, un procedimiento por violación de marca incoado ante un tribunal de marcas de la Unión Europea en relación con una marca anterior de la Unión y con una marca nacional y, por otro lado, un procedimiento de oposición al registro incoado ante la EUIPO basado en la misma marca anterior de la Unión y el mismo signo que la marca nacional cuyo registro se solicita a escala de la Unión. Más concretamente, tal y como señaló el Tribunal General en el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Reglamento n.º 207/2009 no contiene ninguna disposición a cuyo tenor las instancias de la EUIPO estén vinculadas por una resolución de un tribunal de marcas de la Unión Europea dictada en el marco de una acción por violación de marca, ni tan siquiera cuando haya adquirido firmeza, cuando ejercen su competencia en materia de registro de marcas de la Unión y en particular, cuando examinan una oposición al registro de una marca.

49 Sentado lo anterior procede declarar que de los considerandos 16 y 17 del referido Reglamento se desprende, en particular, que el legislador de la Unión ha establecido mecanismos para garantizar la protección uniforme de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión, confirmando así el carácter unitario de la marca de la Unión. Tal y como indicó el Tribunal General en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el legislador de la Unión creó, en este contexto, los tribunales de marcas de la Unión Europea a los que atribuyó la competencia para imponer prohibiciones de llevar a cabo actos de violación o de intento de violación de una marca de la Unión con efectos en todo el territorio de la Unión.

50 En cambio, del Reglamento n.º 207/2009 y, en particular, de su título IV, relativo al procedimiento de registro de una marca de la Unión, se desprende que la EUIPO tiene competencia exclusiva en materia de registro y de oposición al registro de tales marcas. El Tribunal General indicó fundadamente, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que la EUIPO 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 de la Unión y, en consecuencia, autorizar o denegar su registro. La falta de disposiciones que establezcan que las instancias de la EUIPO están vinculadas, cuando ejercen su competencia relativa al registro de una marca de la Unión o a la oposición a dicho registro, por las resoluciones que hayan adquirido firmeza de un tribunal de marcas de la Unión Europea es pues la consecuencia del carácter exclusivo de la competencia de la EUIPO en este ámbito.

51 Además, procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que

hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, apartado 58, y de 6 de octubre de 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, apartado 28).

52 A este respecto procede señalar que, si bien el Reglamento n.º 207/2009 no define expresamente el concepto de «fuerza de cosa juzgada», de los artículos 56, apartado 3, y 100, apartado 2, de dicho Reglamento resulta, en particular, que éste exige, para que las resoluciones de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de la EUIPO que hayan adquirido firmeza tengan fuerza de cosa juzgada y puedan, por consiguiente, vincular a tal órgano jurisdiccional o a la EUIPO, que los procedimientos paralelos ante éstos tengan las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa.

53 Habida cuenta de que ha quedado acreditado que los procedimientos ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y ante la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO implicaban a las mismas partes, procede verificar, en consecuencia, si ambos procedimientos tenían el mismo objeto.

54 En el caso de autos, los objetos respectivos —a saber, las pretensiones— de los asuntos examinados por el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y por la EUIPO no son idénticos. En efecto, el objeto de la acción por violación de marca incoada ante el referido órgano jurisdiccional era la anulación de la marca del Benelux ENGLISH PINK y la prohibición de utilizar dicho signo en el territorio de la Unión, mientras que el objeto del procedimiento ante la EUIPO era la oposición al registro de la marca de la Unión ENGLISH PINK.

55 Las recurrentes aducen, a este respecto, que los procedimientos de que se trata pueden tener un mismo objeto aunque se trate de solicitudes formalmente diferentes. Según afirman, la solicitud presentada ante la EUIPO y la demanda interpuesta ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) perseguían que se declarase, en virtud del Reglamento n.º 207/2009, el perjuicio que causa el signo denominativo «English pink» de Carolus C. a los derechos exclusivos de las recurrentes sobre sus marcas de la Unión anteriores. Así pues, consideran que el objeto de la solicitud y de la demanda es el mismo, a saber, determinar la responsabilidad de Carolus C. en la violación de los derechos de las recurrentes.

56 No procede acoger esta alegación. En efecto, por un lado, el registro de una marca como marca de la Unión tiene como finalidad, según se desprende del artículo 6 del Reglamento n.º 207/2009 la adquisición de la referida marca. Así, la oposición a tal registro tiene como finalidad impedir al solicitante del referido registro adquirir la marca en cuestión. A este respecto, con arreglo al artículo 42, apartado 5, de dicho Reglamento, tras el examen de la oposición al registro, o bien se deniega la solicitud de registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los que se ha solicitado, o se desestima la oposición.

57 En estas circunstancias, las recurrentes no pueden alegar que el procedimiento de oposición al registro tuviera como finalidad determinar la responsabilidad de Carolus C. por la vulneración de sus derechos exclusivos sobre sus marcas de la Unión anteriores.

58 En lo que atañe, por un lado, a la acción por violación de marca incoada ante el órgano jurisdiccional nacional que actúa como tribunal de marcas de la Unión Europea, el titular de la marca anterior de la Unión pretende, en el marco de dicha acción, que el referido tribunal prohíba el uso de un signo que crea un riesgo de confusión con el de la marca anterior de la Unión. Así, el titular de la marca de la Unión pretende que se declare la responsabilidad del infractor en lo que respecta a la vulneración de sus derechos exclusivos.

59 En el caso de autos, con la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012, las recurrentes lograron que se anulase la marca del Benelux ENGLISH PINK y se prohibiese utilizar dicho signo en la Unión Europea.

60 Si bien es cierto que, en particular, en los apartados 10 y 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General describió erróneamente la referida prohibición como la prohibición de utilizar la marca del Benelux ENGLISH PINK en el territorio de la Unión, esta inexactitud no desvirtúa la conclusión alcanzada en el apartado 54 de la presente sentencia, según la cual los objetos respectivos de los asuntos examinados por el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y por la EUIPO no son idénticos y, en consecuencia, la referida inexactitud no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.

61 Asimismo, procede observar que el Tribunal de Justicia ya ha distinguido, si bien en un contexto fáctico diferente, entre los objetos de las acciones por violación de marca, de nulidad y en materia de registro, resultantes del Reglamento n.º 207/2009, en el sentido de que la posibilidad de que el titular de una marca anterior de la Unión ejercite una acción por violación de marca contra el titular de una marca posterior de la Unión no puede privar de sentido ni a la presentación ante la EUIPO de una solicitud de declaración de nulidad ni a los mecanismos de control previo existentes en el procedimiento de registro de las marcas de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, apartado 48).

62 En efecto, habida cuenta de la competencia exclusiva de las instancias de la EUIPO para autorizar o denegar el registro de las marcas de la Unión, recordada en el apartado 50 de la presente sentencia, todo procedimiento ante la EUIPO relativo al registro de una marca de la Unión o a la oposición a dicho registro tiene necesariamente un objeto diferente al de los procedimientos sustanciados ante un órgano jurisdiccional nacional, aun cuando dicho órgano jurisdiccional actúe como tribunal de marcas de la Unión Europea.

63 Así, procede declarar que los procedimientos ante el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) y ante la EUIPO tenían objetos distintos y que, por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que así era. Puesto que las condiciones relativas a la identidad de partes, de objeto y de causa son acumulativas, esta afirmación basta para considerar que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 no tiene fuerza de cosa juzgada respecto de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

64 Por consiguiente, el Tribunal General pudo declarar, sin incurrir en error de Derecho, que el principio de fuerza de cosa juzgada no tenía como consecuencia que la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO estuviera vinculada por la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012.

65 Por consiguiente, procede desestimar los motivos de casación primero y segundo por carecer de fundamento.

Sobre el tercer motivo de casación

66 Mediante su tercer motivo de casación, las recurrentes aducen que el Tribunal General infringió el artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 al negarse a modificar la resolución controvertida. Consideran que tanto la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO como el Tribunal General tenían la obligación de pronunciarse en el mismo sentido que la sentencia del tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas) de 28 de junio de 2012 en virtud del principio general de fuerza de cosa juzgada y de los principios generales de seguridad jurídica, de buena administración y de protección de la confianza legítima.

67 Tal y como recordó el Tribunal General en el apartado 56 de la sentencia recurrida, la facultad de modificación reconocida a dicho Tribunal no le confiere la facultad de sustituir la apreciación de una Sala de Recurso de la EUIPO por la suya propia, ni tampoco proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).

68 Por tanto, tal y como admiten las recurrentes en su recurso de casación, el éxito del tercer motivo de casación depende de la procedencia de la tesis defendida por éstas según la cual la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO tenía la obligación de decidir en el mismo sentido que el tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal Mercantil de Bruselas). Sin embargo, de la desestimación de los motivos de casación primero y segundo se deduce que no era así.

69 En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.

70 De las anteriores consideraciones se desprende que, puesto que no cabe acoger ninguno de los motivos de casación, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

71 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

72 Al haber solicitado la EUIPO la condena en costas de las recurrentes y haber sido desestimados los motivos formulados por éstas, procede condenarlas en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Apple and Pear Australia Ltd y Star Fruits Diffusion.

Firmas