Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 luglio 2016*

«Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo English pink — Opposizione del titolare del marchio denominativo PINK LADY e dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi "Pink Lady" — Rigetto dell'opposizione — Decisione di un tribunale dei marchi dell'Unione europea — Riforma — Autorità di cosa giudicata»

Nel procedimento C-226/15 P,

avente ad oggetto un'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 18 maggio 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, con sede in Victoria (Australia),

Star Fruits Diffusion, con sede in Caderousse (Francia),

rappresentate da T. de Haan, avocat, e P. Péters, advocaat,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado.

Carolus C. BVBA, con sede in Nieuwerkerken (Belgio),

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione)

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, C. Lycourgos (relatore), E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 febbraio 2016;

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 aprile 2016,

* Lingua processuale: il francese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la loro impugnazione la Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 marzo 2015, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/UAMI – Carolus C. (English pink) (T-378/13; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:186), nella parte in cui con tale sentenza esso ha respinto il loro ricorso tendente, in via principale, alla riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 29 maggio 2013, relativa a un procedimento di opposizione tra le stesse e la Carolus C. BVBA (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 I considerando 16 e 17 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), sono del seguente tenore:

«(16) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi [dell'Unione europea] abbiano effetto e si estendano all'intera [Unione], essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio [dell'Unione europea]. Alle azioni in giustizia relative ai marchi [dell'Unione europea] dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 2001, L 12, pag. 1], salvo che il presente regolamento vi deroghi.

(17) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio [dell'Unione europea] e di marchi nazionali paralleli (...)».

3 Conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea si acquisisce con la registrazione.

4 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, di tale regolamento così dispone:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell'Unione europea] anteriore,

quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'[Unione] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

5 L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), di detto regolamento recita:

«Il marchio [dell'Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) un segno identico o simile al marchio [dell'Unione europea] per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nell'[Unione] e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

6 Conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, inizio, del regolamento n. 207/2009, nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8 del medesimo regolamento.

7 L'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 così recita:

«Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio [dell'Unione europea], o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione».

8 Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, di tale regolamento, «[l]a domanda di decadenza o di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato».

9 Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, di detto regolamento, «[l]a Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

10 L'articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento, così dispone:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati "tribunali dei marchi [dell'Unione europea]", che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

11 L'articolo 96 del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:

«I tribunali dei marchi [dell'Unione europea] hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi [dell'Unione europea];

(...)

c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio [dell'Unione europea] di cui all'articolo 100».

12 L'articolo 100, paragrafi 1, 2, 6 e 7, di detto regolamento dispone quanto segue:

«1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.

2. Un tribunale dei marchi [dell'Unione europea] respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

(...)

6. Se un tribunale dei marchi [dell'Unione europea] ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio [dell'Unione europea], ne deve essere trasmessa copia all'Ufficio. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro dei marchi [dell'Unione europea] la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamento d'esecuzione.

7. Il tribunale dei marchi [dell'Unione europea] adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio [dell'Unione europea] e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. Le disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 3 sono applicabili».

13 L'articolo 109, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento così prevede:

«2. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio [dell'Unione europea] respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido per prodotti o servizi identici.

3. Il tribunale adito con un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge l'azione quando sugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti, sulla base di un marchio [dell'Unione europea] identico, valido per prodotti o servizi identici».

Fatti

14 Il 13 ottobre 2009, la Carolus C. ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea ai sensi del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «English pink».

15 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), e corrispondono, segnatamente, a frutta e verdura fresche.

16 Il 20 aprile 2010 le ricorrenti hanno proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio di cui trattasi per i medesimi prodotti.

17 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio dell'Unione europea denominativo PINK LADY, registrato il 27 febbraio 2003 con il numero 2042679, che designa i prodotti compresi nella classe 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti agricoli, orticoli, inclusi frutta, granaglie, piante e alberi, in particolare mele e meli»;

— il marchio dell'Unione europea figurativo n. 4186169, registrato il 15 dicembre 2005, di seguito raffigurato, che designa in particolare i prodotti compresi nella classe 31 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Frutta fresca; mele; alberi da frutto; meli»:



— il marchio dell'Unione europea figurativo n. 6335591, registrato il 30 luglio 2008, di seguito raffigurato, che designa i prodotti compresi nella classe 31, ai sensi dell'Accordo di Nizza, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti agricoli, orticoli, inclusi frutta, granaglie, piante e alberi, in particolare mele e meli»:



18 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

19 Con decisione del 27 maggio 2011, la divisione d'opposizione dell'EUIPO ha respinto l'opposizione.

20 Il 7 giugno 2011, le ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso detta decisione.

21 Con sentenza del 28 giugno 2012, pronunciata in seguito ad un'azione per contraffazione promossa dalle ricorrenti sulla base dei marchi dell'Unione europea denominativo e figurativi anteriori e del marchio Benelux n. 559177, il tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles, Belgio), in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea, ha annullato il marchio Benelux ENGLISH PINK e ha vietato alla Carolus C. di utilizzare tale segno all'interno dell'Unione.

Con lettera del 4 luglio 2012, le ricorrenti hanno comunicato detta sentenza all'EUIPO. Con lettera del 29 agosto 2012, esse l'hanno informato che la Carolus C. aveva fatto acquiescenza alla sentenza e che dunque quest'ultima era divenuta definitiva.

22 Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso delle ricorrenti contro la decisione della divisione di opposizione di tale Ufficio. La quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha in particolare rilevato che non vi era somiglianza tra i marchi in conflitto sui piani visivo, concettuale e fonetico e ha concluso nel senso dell'assenza di un rischio di confusione.

23 Essa ha evidenziato che la divisione di opposizione dell'EUIPO aveva correttamente riassunto il contenuto delle abbondanti prove prodotte dalle ricorrenti e aveva debitamente motivato la propria conclusione secondo cui tali prove erano tutte insufficienti e inconcludenti.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2013 la Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion hanno proposto un ricorso diretto, in via principale, alla riforma della decisione impugnata e, in via subordinata, all'annullamento di tale decisione.

25 A sostegno del loro ricorso esse hanno sollevato sette motivi. Il primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, si basava sull'assenza di motivazione della decisione controversa riguardo alle conseguenze che andavano ricavate dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012. Il secondo motivo atteneva alla violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata. Nell'ambito del terzo motivo, le ricorrenti invocavano una violazione dei principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento. Il quarto motivo si basava sulla violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009. I motivi quinto e sesto vertevano sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il settimo motivo si basava sulla violazione dell'articolo 75 del medesimo regolamento in relazione al fatto che la commissione di ricorso dell'EUIPO avrebbe fondato la propria decisione su una motivazione rispetto alla quale le parti non hanno potuto prendere posizione.

26 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa poiché essa ha omesso di tener conto della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 e di valutare le eventuali ripercussioni di detta sentenza sull'esito del procedimento di opposizione. Per il resto, il Tribunale ha respinto il ricorso della Apple and Pear Australia e della Star Fruits Diffusion. Per quanto riguarda le conclusioni delle ricorrenti tendenti alla riforma della decisione controversa, il Tribunale ha considerato, in sostanza, ai punti 68, 70 e 71 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non avevano titolo per invocare l'autorità di cosa giudicata derivante dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 e che, giacché la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO aveva omesso di tenere conto di detta sentenza e di valutare le eventuali ripercussioni di quest'ultima sulla soluzione della controversia, il Tribunale non era in grado di determinare la decisione che tale commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare e non poteva quindi esercitare il suo potere di riforma.

Conclusioni delle parti

27 Con la loro impugnazione, la Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il loro ricorso tendente, in via principale, alla riforma della decisione controversa:

— riformare la decisione controversa affinché il ricorso proposto dalle ricorrenti dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO risulti fondato e, di conseguenza, la loro opposizione alla registrazione del marchio dell'Unione europea English pink sia accolta, e

— condannare l'EUIPO a sopportare la totalità delle spese delle ricorrenti relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

28 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione; e

— condannare la Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion alle spese.

Sull'impugnazione

29 A sostegno della loro impugnazione la Apple and Pear Australia e la Star Fruits Diffusion deducono tre motivi. Il primo attiene alla violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata. Il secondo verte su una violazione dei principi generali della certezza del diritto, del buona amministrazione e della tutela del legittimo affidamento. Il terzo motivo è relativo alla violazione dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Sulla ricevibilità

30 L'EUIPO ritiene che l'impugnazione sia irricevibile, fatta salva l'ipotesi in cui, come sostengono le ricorrenti, la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012, che ha agito in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea, abbia acquistato autorità di cosa giudicata e il suo rispetto si imponga quindi tanto alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO quanto al Tribunale.

31 Va constatato, a tale proposito, che l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'EUIPO rientra nella valutazione del merito dei motivi d'impugnazione. Infatti, la questione se la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles del 28 giugno 2012 abbia effettivamente acquistato autorità di cosa giudicata e il suo rispetto si imponga pertanto alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO è oggetto dell'analisi nel merito dell'impugnazione.

32 L'eccezione di irricevibilità sollevata dall'EUIPO deve essere quindi respinta.

Nel merito

Sul primo e sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

33 Con il primo e secondo motivo, che occorre esaminare congiuntamente in ragione del loro legame, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che la sentenza definitiva del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 non fosse sufficiente per determinare la decisione che la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO era tenuta ad adottare.

34 Esse ritengono nel loro primo motivo, che, nel giudicare, al punto 64 della sentenza impugnata, che il rispetto dell'autorità di cosa giudicata non si impone né alla commissione di ricorso dell'EUIPO né al giudice dell'Unione nell'esercizio del suo sindacato di legittimità e del suo potere di riforma ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale si è svincolato, senza giustificazione valida, dal rispetto del principio generale dell'autorità di cosa giudicata. Esse aggiungono, nel secondo motivo, che in tal modo il Tribunale ha violato i principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

35 Con il primo argomento del primo motivo le ricorrenti ritengono che sia errato e incompleto considerare, come ha ritenuto il Tribunale ai punti 59 e 63 della sentenza impugnata, che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EUIPO debba essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dai giudici dell'Unione. Infatti, l'EUIPO non sarebbe esonerato dal rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali rientra il principio dell'autorità di cosa giudicata.

36 Con il secondo argomento del primo motivo le ricorrenti ritengono che, contrariamente a una decisione amministrativa adottata in un procedimento di opposizione, una sentenza come quella del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 abbia acquistato autorità di cosa giudicata. A tale proposito, solo una decisione definitiva dell'EUIPO in materia di annullamento o decadenza di un marchio già registrato avrebbe autorità di cosa giudicata e vincolerebbe i tribunali dei marchi dell'Unione europea.

37 Con il terzo argomento di tale primo motivo le ricorrenti sostengono che il tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) ha giudicato, in applicazione del regolamento n. 207/2009, nell'ambito del sistema autonomo dei marchi dell'Unione europea di cui fa parte. Tale tribunale, agendo in forza dell'articolo 95 del regolamento n. 207/2009, avrebbe constatato l'esistenza di un rischio di confusione e di pregiudizio ai marchi notori delle ricorrenti in applicazione solo di tale regolamento. Così, il divieto dell'uso del segno denominativo «English pink» sarebbe stato pronunciato per tutto il territorio dell'Unione al fine di tutelare i diritti delle ricorrenti derivanti dal diritto dell'Unione.

38 Le ricorrenti sostengono che, a differenza della situazione che ha dato luogo alla sentenza Emram/UAMI – Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202), le parti del procedimento dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dinanzi all'EUIPO sono le stesse, agiscono allo stesso titolo e si fondano sui medesimi diritti in applicazione unicamente del regolamento n. 207/2009, riguardo il medesimo segno denominativo controverso.

39 Con il quarto argomento del primo motivo le ricorrenti rilevano che il considerando 17 nonché l'articolo 109, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento confermano che l'indipendenza del sistema autonomo dei marchi dell'Unione europea deve cedere dinanzi al principio generale dell'autorità di cosa giudicata.

40 Con il quinto argomento di detto motivo le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale ai punti 60 e 63 della sentenza impugnata, l'assenza di disposizioni specifiche nel regolamento n. 207/2009, che indicano che l'EUIPO sarebbe vincolato, nell'ambito di un procedimento di opposizione, da una sentenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, non può giustificare il rifiuto di applicare il principio dell'autorità di cosa giudicata.

41 A tale proposito, le ricorrenti ritengono che il rifiuto del Tribunale di riformare la decisione controversa sia ancor meno giustificato dal momento che l'economia generale, gli obiettivi e la finalità del regolamento n. 207/2009 prescrivono che le decisioni definitive dei tribunali dei marchi dell'Unione europea non siano rimesse in discussione dall'EUIPO e inversamente, in particolare, quelle pronunciate «tra le medesime parti».

42 Con il sesto argomento del primo motivo le ricorrenti sottolineano che il divieto giudiziario pronunciato dal tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) riguarda l'utilizzo del segno denominativo «English pink» in tutta l'Unione. A tale proposito il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere, in particolare ai punti 63 e 65 della sentenza impugnata, che il procedimento giudiziario per contraffazione riguardava solo una marchio nazionale o aveva come oggetto solo l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK e il divieto di utilizzare tale marchio.

43 Con il settimo argomento di tale motivo le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 65 a 68 della sentenza impugnata, la causa e l'oggetto dell'azione per contraffazione giudicata dal tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dell'azione per contraffazione pendente sotto forma di procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO sono identici. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato l'applicazione del principio dell'autorità di cosa giudicata, come espresso dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 44/2001.

44 Infatti, per quanto riguarda il titolo di queste due azioni, che riguarda la norma giuridica invocata a fondamento della domanda, le ricorrenti considerano che essa non cambi secondo la numerazione degli articoli o dei paragrafi dedotti. A tale proposito, conterebbe solo il fondamento giuridico, ovvero la nozione giuridica applicabile. Orbene, nella fattispecie, il «rischio di confusione» e il «pregiudizio a un marchio dell'Unione europea notorio», ai sensi del regolamento n. 207/2009, sarebbero stati invocati tanto dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) quanto dinanzi all'EUIPO. Si tratterebbe di due nozioni uniche che si ritrovano in tutto il regolamento, a prescindere dalla numerazione dei diversi articoli di detto regolamento.

45 Quanto all'oggetto e allo scopo della domanda, le ricorrenti ritengono che esso non possa essere limitato all'identità formale di una domanda. La domanda dinanzi all'EUIPO e quella dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) tenderebbero a far riconoscere, in applicazione del regolamento n. 207/2009, i pregiudizi che il segno denominativo «English pink» arreca ai diritti esclusivi delle ricorrenti sui loro marchi dell'Unione europea anteriori. Così, l'oggetto delle due domande sarebbe identico, ovvero determinare la responsabilità della Carolus C. nella violazione dei diritti delle ricorrenti. A tale proposito, il fatto che le autorità sanzionino diversamente tale medesimo oggetto, vale a dire, da un lato, il divieto dell'uso del segno denominativo «English pink» come marchio Benelux e, dall'altro, il rifiuto della registrazione del segno denominativo «English pink» come marchio dell'Unione europea, non modificherebbe per nulla l'oggetto stesso.

46 L'EUIPO ritiene che occorra respingere il primo e il secondo motivo in quanto infondati.

– Giudizio della Corte

47 Con il primo e secondo motivo le ricorrenti affermano, in sostanza, che la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 aveva acquisito autorità di cosa giudicata e che, di conseguenza, il suo rispetto si imponeva alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO che ha esaminato la loro domanda di opposizione alla registrazione del segno denominativo «English pink» come marchio dell'Unione europea.

48 In limine, occorre rilevare, come ha indicato l'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 prevede la situazione procedurale della presente causa, ovvero l'interazione tra un'azione per contraffazione dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea riguardante un marchio dell'Unione europea anteriore e un marchio nazionale, da un lato, e, dall'altro, un procedimento di opposizione alla registrazione dinanzi all'EUIPO in cui è invocato lo stesso marchio dell'Unione europea anteriore e lo stesso segno di cui al marchio nazionale in relazione al quale è chiesta la registrazione a livello dell'Unione. Più in particolare, come ha rilevato il Tribunale al punto 60 della sentenza impugnata, il regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna disposizione in base alla quale gli organi dell'EUIPO sarebbero vincolati da una decisione di un tribunale dei marchi dell'Unione europea pronunciata nell'ambito di un'azione per contraffazione, seppure diventata definitiva, allorché esercita la propria competenza in materia di registrazione dei marchi dell'Unione europea e allorché esamina le opposizioni alle domande di registrazione di un marchio.

49 Ciò detto, deriva in particolare dai considerando 16 e 17 di detto regolamento che il legislatore dell'Unione ha predisposto meccanismi volti a garantire la tutela uniforme del marchio dell'Unione europea nell'intero territorio dell'Unione, confermando quindi il carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Come ha indicato il Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, il legislatore dell'Unione ha istituito, in tale contesto, i tribunali dei marchi dell'Unione europea, investiti della competenza a pronunciare divieti di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio dell'Unione europea che si estendono all'intero territorio dell'Unione.

50 Per contro, deriva dal regolamento n. 207/2009, e in particolare dal titolo IV, relativo al procedimento di registrazione di un marchio dell'Unione europea, che l'EUIPO ha una competenza esclusiva in materia di registrazione e di opposizione a tale registrazione di detto marchio. Il Tribunale ha indicato giustamente, al punto 63 della sentenza impugnata, che, l'EUIPO è il solo organo abilitato dal legislatore dell'Unione ad esaminare le domande di registrazione e, pertanto, ad autorizzare o negare la registrazione di un marchio dell'Unione europea. L'assenza di disposizioni che prevedono che gli organi dell'EUIPO, allorché esercitano la loro competenza relativa alla registrazione di un marchio dell'Unione europea o all'opposizione a tale registrazione, siano vincolati da una decisione di un tribunale dei marchi dell'Unione europea diventata definitiva risulta quindi come conseguenza della natura esclusiva della competenza dell'EUIPO in tale materia.

51 Inoltre, occorre rammentare l'importanza che il principio dell'autorità di cosa giudicata riveste sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v. sentenze del 10 luglio 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, punto 58, e del 6 ottobre 2015, Târșia, C-69/14, EU:C:2015:662, punto 28).

52 A tale proposito, occorre rilevare che, sebbene il regolamento n. 207/2009 non definisca espressamente la nozione di «autorità di cosa giudicata», deriva in particolare dall'articolo 56, paragrafo 3, e dall'articolo 100, paragrafo 2, di tale regolamento che esso impone, affinché decisioni di un giudice di

uno Stato membro o dell'EUIPO divenute definitive acquistino autorità di cosa giudicata e possano quindi vincolare tale giudice o l'EUIPO, che i procedimenti paralleli dinanzi ad essi abbiano le stesse parti, lo stesso oggetto e lo stesso titolo.

53 Giacché è pacifico che i procedimenti dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO avevano le stesse parti, si deve, di conseguenza, verificare se esse avessero il medesimo oggetto.

54 Nella fattispecie, gli oggetti, ovvero le rispettive pretese delle cause esaminate dal tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dall'EUIPO non sono identici. Infatti, l'azione per contraffazione dinanzi a tale giudice aveva ad oggetto l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK e il divieto di utilizzare tale marchio sul territorio dell'Unione, mentre il procedimento dinanzi all'EUIPO aveva ad oggetto l'opposizione alla registrazione del marchio dell'Unione europea ENGLISH PINK.

55 Le ricorrenti sostengono, a tale proposito, che i procedimenti di cui trattasi possono avere il medesimo oggetto anche se si tratta di domande formalmente diverse. La domanda dinanzi all'EUIPO e quella dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) tenderebbero a far riconoscere, in applicazione del regolamento n. 207/2009, i pregiudizi che il segno denominativo «English pink» della Carolus C. provoca ai diritti esclusivi delle ricorrenti sui loro marchi dell'Unione europea anteriori. Così, l'oggetto delle due domande sarebbe identico, ovvero determinare la responsabilità della Carolus C. nella violazione dei diritti delle ricorrenti.

56 Una tale affermazione non può essere accolta. Infatti, per quanto riguarda, da un lato, la registrazione di un marchio come marchio dell'Unione europea, essa tende, come risulta dall'articolo 6 del regolamento n. 207/2009, all'acquisizione di un tale marchio dell'Unione europea. Così, l'opposizione a una tale registrazione ha per oggetto di impedire che il richiedente la citata registrazione possa acquisire il marchio di cui trattasi. A tale proposito, conformemente all'articolo 42, paragrafo 5, di tale regolamento, in seguito all'esame dell'opposizione alla registrazione, o la domanda di registrazione del marchio è respinta per tutti i prodotti e servizi per i quali è stato richiesto il marchio o l'opposizione è respinta.

57 In tali circostanze, le ricorrenti non possono affermare che il procedimento di opposizione alla registrazione tendesse a determinare la responsabilità della Carolus C. nella violazione dei loro diritti esclusivi sui marchi dell'Unione europea anteriori.

58 Per quanto riguarda, dall'altro lato, l'azione per contraffazione iniziata dinanzi a un giudice nazionale che agisce come tribunale dei marchi dell'Unione europea, il titolare del marchio dell'Unione europea anteriore, con un'azione del genere, chiede di vietare l'utilizzo di un segno che genera rischio di confusione con quello del marchio dell'Unione europea anteriore. Il titolare del marchio dell'Unione europea cerca in tal modo di dimostrare la responsabilità del contraffattore nella violazione dei suoi diritti esclusivi.

59 Nella fattispecie, con la sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012, le ricorrenti hanno ottenuto l'annullamento del marchio Benelux ENGLISH PINK, nonché il divieto di utilizzazione di tale segno nell'Unione europea.

60 Se è vero che, in particolare ai punti 10 e 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente descritto tale divieto come il divieto di utilizzare il marchio Benelux ENGLISH PINK sul territorio dell'Unione, tale inesattezza non rimette in discussione la conclusione di cui al punto 54 della presente sentenza secondo la quale gli oggetti rispettivi delle cause esaminate dal tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dall'EUIPO non sono identici e, quindi, detta inesattezza non può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

61 Si deve rilevare, peraltro, che la Corte ha già distinto, sebbene in un contesto fattuale diverso, l'oggetto della azioni per contraffazione, di annullamento e in materia di registrazione, derivanti dal regolamento n. 207/2009, nel senso che la possibilità per il titolare di un marchio anteriore dell'Unione europea di proporre un'azione per contraffazione contro il titolare di un marchio dell'Unione europea posteriore non è idonea a vanificare né la presentazione di una domanda di nullità dinanzi all'EUIPO né i meccanismi di controllo preventivo disponibili nell'ambito del procedimento di registrazione di un marchio dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 21 febbraio 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punto 48).

62 Infatti, per quanto riguarda la competenza esclusiva degli organi dell'EUIPO ad autorizzare o rifiutare la registrazione di un marchio dell'Unione europea, rammentata al punto 50 della presente sentenza, ogni procedimento dinanzi all'EUIPO relativo alla registrazione di un marchio dell'Unione europea o all'opposizione a tale registrazione ha necessariamente un oggetto diverso da qualsiasi procedimento che si svolga dinanzi a un giudice nazionale, anche qualora detto giudice agisca in quanto tribunale dei marchi dell'Unione europea.

63 Si deve pertanto constatare che i procedimenti dinanzi al tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) e dinanzi all'EUIPO avevano oggetti diversi e che, di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nell'effettuare un tale constatazione. Essendo i requisiti dell'identità delle parti, dell'oggetto e della causa cumulativi, un tale constatazione è sufficiente a concludere nel senso dell'assenza di autorità di cosa giudicata della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012 nei confronti della decisione controversa.

64 Il Tribunale ha quindi potuto dichiarare, senza incorrere in errori di diritto, che dal principio dell'autorità di cosa giudicata non derivava la conseguenza che la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO fosse vincolata dalla sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012.

65 Di conseguenza, occorre rigettare il primo e il secondo motivo in quanto infondati.

Sul terzo motivo

66 Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che il Tribunale, rifiutando di riformare la decisione controversa, ha violato l'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Le ricorrenti ritengono che tanto la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO quanto il Tribunale fossero tenuti a decidere nello stesso modo della sentenza del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles) del 28 giugno 2012, in forza del principio generale dell'autorità di cosa giudicata e dei principi generali di certezza del diritto, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

67 Come ha ricordato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, il potere di riforma riconosciuto al Tribunale non ha come effetto di conferire a quest'ultimo la facoltà di sostituire la propria valutazione a quella della commissione di ricorso dell'EUIPO, e neppure la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale tale commissione non ha ancora proceduto (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

68 L'esito del terzo motivo dipende quindi, come riconoscono le ricorrenti nella loro impugnazione, dalla fondatezza della posizione da loro sostenuta secondo la quale la quarta commissioni di ricorso dell'EUIPO era tenuta a decidere nello stesso modo del tribunal de commerce de Bruxelles (tribunale di commercio di Bruxelles). Dal rigetto del primo e secondo motivo risulta, tuttavia, che così non è.

69 Il terzo motivo dev'essere perciò respinto in quanto infondato.

70 Dalle considerazioni che precedono risulta che, poiché nessun motivo è stato accolto, l'impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

71 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72 Poiché l'EUIPO ha chiesto la condanna delle ricorrenti e queste ultime sono risultate soccombenti, esse devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Apple and Pear Australia Ltd e la Star Fruits Diffusion sono condannate alle spese.

Firme