Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

21 de julho de 2016*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da UE — Pedido de marca nominativa da UE English pink — Oposição do titular da marca nominativa PINK LADY e das marcas figurativas que contêm os elementos nominativos 'Pink Lady' — Rejeição da oposição — Decisão de um tribunal de marcas da UE — Reforma — Força de caso julgado»

No processo C-226/15 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 18 de maio de 2015,

Apple and Pear Australia Ltd, com sede em Victoria (Austrália),

Star Fruits Diffusion, com sede em Caderousse (França),

representadas por T. de Haan, avocat, e P. Péters, advocaat,

recorrentes,

sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Carolus C. BVBA, com sede em Nieuwerkerken (Bélgica),

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: T. von Danwitz, presidente de secção, K. Lenaerts, presidente do Tribunal de Justiça, exercendo funções de juiz da Quarta Secção, C. Lycourgos (relator), E. Juhász e C. Vajda, juízes,

advogado-geral: M. Bobek,

secretário: V. Giacobbo-Peyronnel, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 4 de fevereiro de 2016,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 13 de abril de 2016,

* Língua do processo: francês.

profere o presente

Acórdão

1 Com o presente recurso, a Apple and Pear Australia Ltd e a Star Fruits Diffusion pedem a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 25 de março de 2015, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/IHMI — Carolus C. (English pink) (T-378/13, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2015:186), na parte em que, no seu acórdão, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso em que as recorrentes pediam, a título principal, a reforma da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 29 de maio de 2013 relativa a um processo de oposição entre as ora recorrentes e a Carolus C. BVBA (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 Os considerandos 16 e 17 do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), têm a seguinte redação:

«(16) É indispensável que as decisões sobre a validade e a contrafação das marcas da UE produzam efeitos em toda a União e a ela sejam extensivas, única maneira de evitar decisões contraditórias dos tribunais e do Instituto e de respeitar o caráter unitário das marcas da UE. Salvo derrogação prevista no presente regulamento, as disposições do Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução das decisões em matéria civil e comercial [JO 2001, L 12, p. 1], deverão aplicar-se a todas as ações judiciais relativas às marcas da UE.

(17) Convém evitar que sejam proferidas sentenças contraditórias em ações em que estejam envolvidas as mesmas partes e que sejam instauradas pelos mesmos factos com base numa marca da UE e em marcas nacionais paralelas. [...]»

3 Em conformidade com o artigo 6.º do Regulamento n.º 207/2009, a marca da UE adquire-se por registo.

4 O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, deste regulamento dispõe:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

[…]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da UE anterior, esta goze de prestígio na União e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

5 O artigo 9.º, n.º 1, alíneas b) e c), do referido regulamento enuncia:

«A marca da UE confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:

[…]

b) Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca da UE e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca da UE e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) Um sinal idêntico ou similar à marca da UE para produtos ou serviços que não sejam similares àqueles para os quais a marca da UE foi registada, sempre que esta goze de prestígio na União e que o uso do sinal sem justo motivo tire partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca da UE ou lhe cause prejuízo.»

6 Em conformidade com o artigo 41.º, n.º 1, *initio*, do Regulamento n.º 207/2009, pode ser apresentada oposição ao registo da marca no prazo de três meses a contar da publicação do pedido de marca da UE, com o fundamento de que o registo da marca deve ser recusado por força do artigo 8.º deste regulamento.

7 O artigo 42.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 prevê:

«Se do exame da oposição resultar a recusa do registo da marca para a totalidade ou parte dos produtos ou serviços para que foi requerida a marca da UE, o pedido será recusado em relação aos produtos ou serviços em causa. Caso contrário, a oposição será rejeitada.»

8 Em conformidade com o artigo 56.º, n.º 3, deste regulamento, «[o] pedido de extinção ou de anulação é inadmissível se um órgão judicial de um Estado-Membro já tiver decidido de um pedido com o mesmo objeto e a mesma causa entre as mesmas partes e se essa decisão já tiver transitado em julgado».

9 Nos termos do artigo 65.º, n.º 3, do referido regulamento, «[o] Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada».

10 O artigo 95.º, n.º 1, do mesmo regulamento dispõe:

«Os Estados-Membros designarão no seu território um número tão limitado quanto possível de órgãos jurisdicionais nacionais de primeira e segunda instância, a seguir denominados 'tribunais de marcas da UE', encarregados de desempenhar as funções que lhes são atribuídas pelo presente regulamento.»

11 O artigo 96.º do Regulamento n.º 207/2009 prevê:

«Os tribunais de marcas da UE têm competência exclusiva:

a) Para todas as ações de contrafação e — se a lei nacional as admitir — de ameaça de contrafação de uma marca da UE;

[…]

c) Para todas as ações intentadas na sequência dos factos referidos no n.º 3, segundo período[,] do artigo 9.º;

d) Para os pedidos reconvencionais de extinção ou de nulidade da marca da UE referidos no artigo 100.º»

12 O artigo 100.º, n.ºs 1, 2, 6 e 7, deste regulamento dispõe:

«1. O pedido reconvencional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado com base nas causas de extinção ou de nulidade previst[a]s no presente regulamento.

2. O tribunal d[e] marca[s] da UE recusará o pedido reconvencional de extinção ou de nulidade se já tiver sido emitida pelo Instituto uma decisão definitiva entre as mesmas partes, sobre um pedido com o mesmo objeto e a mesma causa.

[…]

6. Sempre que um tribunal de marcas da UE tenha proferido uma decisão transitada em julgado sobre um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade de uma marca da UE, será enviada ao Instituto uma cópia da sua decisão. Qualquer parte pode pedir informações quanto a esse envio. O Instituto inscreverá no Registo de Marcas da UE a menção da decisão, nas condições previstas no regulamento de execução.

7. Uma vez apresentado um pedido reconvencional de extinção ou de nulidade a um tribunal de marcas da UE, este pode sobrestar na decisão a pedido do titular da marca da UE e após audição das outras partes, e convidar o réu a apresentar ao Instituto um pedido de extinção ou de nulidade dentro dum prazo que lhe concederá. Se esse pedido não for apresentado no prazo fixado, o processo prosseguirá; o pedido reconvencional é considerado retirado. É aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 104.º»

13 O artigo 109.º, n.ºs 2 e 3, do referido regulamento prevê:

«2. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma ação de contrafação com base numa marca da UE rejeitará a ação se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa ação entre as mesmas partes, com base numa marca nacional idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.

3. O órgão jurisdicional onde tenha sido intentada uma ação de contrafação com base numa marca nacional rejeitará a ação se sobre os mesmos factos tiver sido proferida uma decisão definitiva quanto ao fundo numa ação entre as mesmas partes, com base numa marca da UE idêntica, válida para produtos ou serviços idênticos.»

Antecedentes do litígio

14 Em 13 de outubro de 2009, a Carolus C. apresentou um pedido de registo de marca da UE ao EUIPO, ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009. A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo «English pink».

15 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 31 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem, nomeadamente, a frutas e a legumes frescos.

16 Em 20 de abril de 2010, as recorrentes deduziram oposição ao registo da marca em causa para os mesmos produtos, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009.

17 A oposição baseou-se nas seguintes marcas anteriores:

— marca nominativa da UE *PINK LADY*, registada em 27 de fevereiro de 2003 sob o número 2042679, que designa produtos pertencentes à classe 31, na aceção do Acordo de Nice, e corresponde à seguinte descrição, a saber, «Produtos agrícolas, hortícolas, incluindo frutos, grãos, plantas e árvores, em particular maçãs e macieiras»;

— marca figurativa da UE n.º 4186169, registada em 15 de dezembro de 2005, a seguir representada e que designa nomeadamente os produtos pertencentes à classe 31, na aceção do Acordo de Nice, e que corresponde à descrição seguinte, a saber, «Frutos frescos; maçãs; árvores de fruto; macieiras»:



— marca figurativa da UE n.º 6335591, registada em 30 de julho de 2008, a seguir representada e que designa os produtos pertencentes à classe 31, na aceção do Acordo de Nice, e que corresponde à descrição seguinte, a saber, «Produtos agrícolas, hortícolas, incluindo frutos, grãos, plantas e árvores, em particular maçãs e macieiras»:



18 Os motivos invocados em apoio da oposição foram os mencionados no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

19 Por decisão de 27 de maio de 2011, a Divisão de Oposição do EUIPO rejeitou a oposição.

20 Em 7 de junho de 2011, as recorrentes interpuseram no EUIPO recurso da referida decisão, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

21 Por decisão de 28 de junho de 2012, proferida na sequência de uma ação por contrafação intentada pelas recorrentes ao abrigo das marcas nominativa e figurativas da UE anteriores e da marca Benelux n.º 559177, o tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas, Bélgica), como tribunal de marcas da UE, anulou a marca Benelux *ENGLISH PINK* e proibiu a Carolus C. de utilizar este sinal na União. Por carta de 4 de julho de 2012, as recorrentes comunicaram a referida decisão ao EUIPO. Por carta de 29 de agosto de 2012, as recorrentes informaram o mesmo Instituto de que a Carolus C. tinha aquiescido à decisão e que a mesma se tornou definitiva.

22 Através da decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso interposto pelas recorrentes da decisão da Divisão de Oposição deste Instituto. A Quarta Câmara de Recurso do EUIPO salientou, nomeadamente, que não existiam semelhanças entre as marcas em conflito nos planos visual, conceptual e fonético, e concluiu pela inexistência de risco de confusão.

23 A Quarta Câmara de Recurso sublinhou também que a Divisão de Oposição do EUIPO tinha resumido corretamente o conteúdo das abundantes provas apresentadas pelas recorrentes e que tinha fundamentado devidamente a sua conclusão de que todas essas provas eram insuficientes e inconclusivas.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

24 Através de petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de julho de 2013, a Apple and Pear Australia e a Star fruits Diffusion interpuseram um recurso em que pediram que a decisão controvertida fosse, a título principal, reformada e, a título subsidiário, anulada.

25 As recorrentes invocaram sete fundamentos de recurso. O primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, assentou na falta de fundamentação da decisão controvertida no que respeita às consequências a extrair da decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012. O segundo fundamento era relativo à violação do princípio da força de caso julgado. No âmbito do terceiro fundamento, as recorrentes invocaram a violação dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima. O quarto fundamento baseou-se na violação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009. O quinto e sexto fundamentos eram relativos à violação, respetivamente, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. O sétimo fundamento assentou na violação do artigo 75.º do mesmo regulamento pelo facto de a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO ter baseado a decisão controvertida em fundamentos sobre os quais as partes não puderam tomar posição.

26 No acórdão recorrido, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida porque esta última não tinha tomado em consideração a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 e não tinha analisado as eventuais repercussões que desta decisão podiam resultar para o processo de oposição. O Tribunal Geral negou provimento ao recurso da Apple and Pear Australia e da Star fruits Diffusion quanto ao restante. No que se refere aos pedidos das recorrentes destinados a obter a reforma da decisão controvertida, o Tribunal Geral considerou, em substância, nos n.ºs 68, 70 e 71 do acórdão recorrido, que as recorrentes não tinham fundamento para invocar que a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 tinha transitado em julgado e que, uma vez que a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO não tinha tomado em consideração a referida decisão e não tinha apreciado as suas eventuais repercussões na solução do litígio, o Tribunal Geral não estava em condições de determinar a decisão que essa Câmara de Recurso devia ter tomado e, consequentemente, não podia exercer o seu poder de reforma.

Pedidos das partes

27 Com o presente recurso, a Apple and Pear Australia e a Star Fruits Diffusion pedem que o Tribunal se digne:

— anular o acórdão recorrido, na parte em que negou provimento ao seu recurso no qual, a título principal, pediram que a decisão controvertida fosse reformada;

— reformar a decisão controvertida, no sentido de que o recurso interposto pelas recorrentes na Quarta Câmara de Recurso do EUIPO seja julgado procedente, e, consequentemente, julgar procedente a oposição que deduziram ao registo do pedido de marca da UE *English pink*; e

— condenar o EUIPO no pagamento de todas as despesas das recorrentes respeitantes tanto ao presente processo como ao processo que correu em primeira instância.

28 O EUIPO pede que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso; e

— condenar a Apple and Pear Australia e a Star Fruits Diffusion nas despesas.

Quanto ao presente recurso

29 A Apple and Pear Australia e a Star Fruits Diffusion invocam três fundamentos no âmbito do presente recurso. O primeiro é relativo à violação do princípio da força de caso julgado. O segundo visa a violação dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima. O terceiro é relativo à violação do artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto à admissibilidade

30 O EUIPO considera que o presente recurso deve ser julgado inadmissível exceto se, como as recorrentes sustentam, a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012, atuando como tribunal de marcas da UE, tiver adquirido força de caso julgado e se impuser assim tanto à Quarta Câmara de Recurso do EUIPO como ao Tribunal Geral.

31 A este respeito, há que constatar que a exceção de inadmissibilidade suscitada pelo EUIPO se insere na questão da apreciação dos fundamentos do presente recurso quanto ao mérito. Com efeito, a questão de saber se a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 adquiriu efetivamente força de caso julgado e se impõe, por conseguinte, à Quarta Câmara de Recurso do EUIPO inclui-se na análise quanto ao mérito do presente recurso.

32 Consequentemente, há que julgar improcedente a exceção de inadmissibilidade suscitada pelo EUIPO.

Quanto ao mérito

Quanto ao primeiro e segundo fundamentos

– Argumentos das partes

33 Com o primeiro e segundo fundamentos, que há que analisar em conjunto devido à sua conexão, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando considerou que a decisão definitiva do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 não era suficiente para determinar a decisão que a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO estava obrigada a tomar.

34 Com o primeiro fundamento, consideram que, ao declarar, no n.º 64 do acórdão recorrido, que a força de caso julgado não vincula a Câmara de Recurso do EUIPO nem o juiz da União no âmbito do exercício da sua fiscalização da legalidade e do seu poder de reforma nos termos do artigo 65.º, n.º 3,

do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral desviou-se, sem justificação válida, do respeito pelo princípio geral da força de caso julgado. Acrescentam, com o segundo fundamento, que o Tribunal Geral violou, assim, os princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima.

35 Com o primeiro argumento do primeiro fundamento, as recorrentes consideram que é errado e incompleto considerar, como o Tribunal Geral fez, nos n.os 59 e 63 do acórdão recorrido, que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO só deve ser apreciada ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009, conforme interpretado pelo juiz da União. Com efeito, o EUIPO não está dispensado de respeitar os princípios gerais do direito da União, de que o princípio da força de caso julgado faz parte.

36 Com o segundo argumento do primeiro fundamento, as recorrentes consideram que, contrariamente a uma decisão administrativa proferida no âmbito de um processo de oposição, uma decisão judicial, como a do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012, tem força de caso julgado. A este respeito, só uma decisão definitiva do EUIPO em matéria de declaração de nulidade ou de extinção de uma marca já registada goza de força de caso julgado e vincula os tribunais de marcas da UE.

37 Com o terceiro argumento deste primeiro fundamento, as recorrentes alegam que o tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) se pronunciou, aplicando para tal o Regulamento n.º 207/2009, ao abrigo do sistema autónomo das marcas da UE de que faz parte. Aquele órgão jurisdicional, atuando ao abrigo do artigo 95.º do Regulamento n.º 207/2009, constatou a existência de um risco de confusão e de violação das marcas de prestígio das recorrentes, tendo aplicado unicamente este regulamento. Assim, a proibição de utilizar o sinal nominativo «English pink» foi decretada para todo o território da União para proteger os direitos das recorrentes decorrentes do direito da União.

38 As recorrentes alegam que, contrariamente à situação que deu origem ao acórdão Emram/IHMI — Guccio Gucci (G) (T-187/10, EU:T:2011:202), as partes no processo que correu no tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) e no EUIPO são as mesmas, agem na mesma qualidade e baseiam-se nos mesmos direitos em aplicação apenas do Regulamento n.º 207/2009, relativamente ao mesmo sinal nominativo controvertido.

39 Com o quarto argumento do primeiro fundamento, as recorrentes salientam que o considerando 17 e o artigo 109.º, n.os 2 e 3, deste regulamento confirmam que a independência do sistema autónomo das marcas da UE deve ceder perante o princípio geral da força de caso julgado.

40 Com o quinto argumento do referido fundamento, as recorrentes sustentam que, contrariamente ao que o Tribunal Geral declarou, nos n.os 60 e 63 do acórdão recorrido, a inexistência de disposições específicas no Regulamento n.º 207/2009 que indiquem que o EUIPO fica vinculado, no âmbito de um processo de oposição, por uma decisão de um tribunal de marcas da UE não pode justificar a recusa em aplicar o princípio da força de caso julgado.

41 A este respeito, as recorrentes entendem que a recusa do Tribunal Geral em reformar a decisão controvertida é tanto menos justificada uma vez que a sistemática, os objetivos e a finalidade do Regulamento n.º 207/2009 determinam que as decisões definitivas dos tribunais de marcas da UE não sejam postas em causa pelo EUIPO, e, inversamente, em especial as proferidas «entre as mesmas partes».

42 Com o sexto argumento do primeiro fundamento, as recorrentes sublinham que a proibição judicial decretada pelo tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) se refere à utilização do sinal nominativo «English pink» em toda a União. A este respeito, o Tribunal Geral

cometeu um erro de direito quando considerou, nomeadamente nos n.os 63 e 65 do acórdão recorrido, que a ação por contrafação visava apenas uma marca nacional ou só tinha por objeto a anulação da marca Benelux *ENGLISH PINK* e a proibição de utilizar esta marca.

43 Com o sétimo argumento desse fundamento, as recorrentes alegam que, contrariamente ao que o Tribunal Geral afirmou, nos n.os 65 a 68 do acórdão recorrido, a ação por contrafação sobre a qual o tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) se pronunciou e a ação por contrafação pendente sob a forma de um processo de oposição no EUIPO têm uma causa e um objeto idênticos. Assim, foi sem razão que o Tribunal Geral recusou aplicar o princípio da força de caso julgado, conforme refletido no Regulamento n.º 207/2009 e no Regulamento n.º 44/2001.

44 Com efeito, no que respeita à causa destas duas ações, que visa a regra jurídica invocada como fundamento do pedido, as recorrentes consideram que esta não varia em função da numeração dos artigos ou dos números invocados. A este respeito, as recorrentes consideram que só é relevante o fundamento jurídico, a saber, o conceito jurídico aplicável. Ora, no presente caso, o «risco de confusão» e o «prejuízo ao prestígio de uma marca da UE», na aceção do Regulamento n.º 207/2009, foram invocados tanto no tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) como no EUIPO. Trata-se de dois conceitos únicos que se encontram ao longo de todo este regulamento, independentemente da numeração dos diferentes artigos do referido regulamento.

45 Quanto ao objeto, que constitui o objetivo do pedido, as recorrentes consideram que este não se pode restringir à identidade formal de um pedido. O pedido apresentado ao EUIPO e aquele que foi apresentado ao tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) visavam fazer reconhecer, em aplicação do Regulamento n.º 207/2009, os prejuízos que o sinal nominativo «English pink» causa aos direitos exclusivos das recorrentes sobre as suas marcas da UE anteriores. Assim, os dois pedidos têm o mesmo objeto, a saber, determinar a responsabilidade da Carolus C. na violação dos direitos das recorrentes. A este respeito, o facto de as autoridades aplicarem uma sanção diferente a esse mesmo objeto, a saber, por um lado, através da proibição de utilizar o sinal nominativo «English pink» como marca Benelux e, por outro, através da recusa em registar o sinal nominativo «English pink» como marca da UE, em nada altera o objeto, considerado em si mesmo.

46 O EUIPO considera que o primeiro e segundo fundamentos devem ser julgados improcedentes.

– Apreciação do Tribunal de Justiça

47 Com o primeiro e segundo fundamentos, as recorrentes alegam, em substância, que a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 tinha adquirido força de caso julgado e que, consequentemente, essa decisão se impunha à Quarta Câmara de Recurso do EUIPO que examinou o seu pedido de oposição ao registo do sinal nominativo «English pink» como marca da UE.

48 Há que começar por salientar que, como referiu o advogado-geral no n.º 51 das suas conclusões, nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 prevê uma situação processual como a que está em causa no presente processo, a saber, a interação entre, por um lado, uma ação por contrafação intentada num tribunal de marcas da UE sobre uma marca da UE anterior e uma marca nacional e, por outro, um processo de oposição ao registo que corre no EUIPO baseado na mesma marca da UE anterior e no mesmo sinal que a marca nacional cujo registo é pedido a nível da União. Mais especificamente, como salientou o Tribunal Geral no n.º 60 do acórdão recorrido, o Regulamento n.º 207/2009 não contém nenhuma disposição nos termos da qual as instâncias do EUIPO ficam vinculadas por uma decisão de um tribunal de marcas da UE pronunciada no âmbito de uma ação por contrafação, ainda que definitiva, no âmbito do exercício das suas competências em matéria de registo das marcas da UE, nomeadamente quando examinam uma oposição ao registo de uma marca.

49 Assim sendo, decorre em especial dos considerandos 16 e 17 do referido regulamento que o legislador da União criou mecanismos para garantir a proteção uniforme da marca da UE em todo o território da União, confirmando assim o caráter unitário da marca da UE. Como referiu o Tribunal Geral, no n.º 58 do acórdão recorrido, o legislador da União criou, neste contexto, os tribunais de marcas da UE aos quais atribuiu a competência para conhecer e decretar proibições de praticar atos de contrafação ou de ameaça de contrafação de uma marca da UE em todo o território da União.

50 Em contrapartida, decorre do Regulamento n.º 207/2009, e, em especial, do seu título IV, relativo ao processo de registo de uma marca da UE, que o EUIPO tem competência exclusiva em matéria de registo e de oposição a esse registo de tal marca. Foi acertadamente que o Tribunal Geral referiu, no n.º 63 do acórdão recorrido, que o EUIPO é a única instância habilitada pelo legislador da União para examinar os pedidos de registo e, por conseguinte, para autorizar ou recusar o registo de uma marca da UE. A inexistência de disposições que prevejam que as instâncias do EUIPO, quando exercem a sua competência relativa ao registo de uma marca da UE ou à oposição a esse registo, ficam vinculadas por uma decisão definitiva de um tribunal de marcas da UE surge assim como a consequência da natureza exclusiva da competência do EUIPO neste domínio.

51 Além disso, deve recordar-se a importância que reveste, tanto na ordem jurídica da União como nas ordens jurídicas nacionais, o princípio da força de caso julgado. Com efeito, a fim de garantir tanto a estabilidade do direito e das relações jurídicas como uma boa administração da justiça, é necessário que as decisões judiciais que se tornaram definitivas após o esgotamento das vias de recurso disponíveis ou decorridos os prazos previstos para tais recursos já não possam ser impugnadas (acórdãos de 10 de julho de 2014, Impresa Pizzarotti, C-213/13, EU:C:2014:2067, n.º 58, e de 6 de outubro de 2015, Târşia, C-69/14, EU:C:2015:662, n.º 28).

52 A este respeito, há que salientar que, embora o Regulamento n.º 207/2009 não defina expressamente o conceito de «força de caso julgado», decorre, em especial, do artigo 56.º, n.º 3, e do artigo 100.º, n.º 2, deste regulamento que este exige, para que as decisões de um órgão jurisdicional de um Estado-Membro ou do EUIPO que se tornaram definitivas revistam força de caso julgado e possam assim vincular esse órgão jurisdicional ou o EUIPO, que os processos paralelos que corram perante estes tenham as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa.

53 Sendo facto assente que os processos que correram no tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) e na Quarta Câmara de Recurso do EUIPO envolveram as mesmas partes, há, por conseguinte, que verificar se esses processos tinham o mesmo objeto.

54 No presente caso, os objetos, isto é, as pretensões, respetivamente, nos processos examinados pelo tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) e pelo EUIPO não são idênticos. Com efeito, a ação por contrafação intentada naquele órgão jurisdicional tinha por objeto a anulação da marca Benelux *ENGLISH PINK* e a proibição de utilizar este sinal no território da União, ao passo que o processo que correu no EUIPO tinha por objeto a oposição ao registo da marca da UE *ENGLISH PINK*.

55 A este respeito, as recorrentes alegam que os processos em causa podem ter o mesmo objeto ainda que os pedidos sejam formalmente diferentes. O pedido apresentado ao EUIPO e o pedido formulado no tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) visavam fazer reconhecer, em aplicação do Regulamento n.º 207/2009, os prejuízos que o sinal nominativo «English pink» da Carolus C. causa aos direitos exclusivos das recorrentes sobre as suas marcas da UE anteriores. Assim, as recorrentes consideram que estes dois pedidos têm o mesmo objeto, a saber, determinar a responsabilidade da Carolus C. na violação dos direitos das recorrentes.

56 Esta alegação não pode ser acolhida. Com efeito, no que respeita, por um lado, ao registo de uma marca como marca da UE, este visa, conforme decorre do artigo 6.º do Regulamento n.º 207/2009, a aquisição dessa marca da UE. Assim, a oposição a esse registo tem por objeto impedir que o

requerente do referido registo possa adquirir a marca em causa. A este respeito, em conformidade com o artigo 42.º, n.º 5, deste regulamento, na sequência do exame da oposição ao registo, ou o pedido de registo da marca é indeferido, em relação a todos ou a parte dos produtos ou serviços para os quais a marca é pedida, ou a oposição é rejeitada.

57 Nestas condições, as recorrentes não podem alegar que o processo de oposição ao registo visava determinar a responsabilidade da Carolus C. na violação dos seus direitos exclusivos sobre as suas marcas da UE anteriores.

58 Por outro lado, no que respeita à ação por contrafação intentada num órgão jurisdicional nacional que atua como tribunal de marcas da UE, o titular da marca da UE visa, no âmbito dessa ação, que esse órgão jurisdicional proíba a utilização de um sinal que cria um risco de confusão com o sinal da marca da UE anterior. O titular da marca da UE pretende assim que seja constatada a responsabilidade do contrafator na violação dos seus direitos exclusivos.

59 No presente caso, através da decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012, foram deferidos os pedidos das recorrentes de anulação da marca Benelux *ENGLISH PINK* e de proibição de utilizar este sinal na União Europeia.

60 Embora seja certo que, nomeadamente nos n.ºs 10 e 65 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral descreveu, erradamente, esta proibição como a proibição de utilizar a marca Benelux *ENGLISH PINK* no território da União, esta inexatidão não põe em causa a conclusão exposta no n.º 54 do presente acórdão segundo a qual os objetos, respetivamente, nos processos examinados pelo tribunal de commerce de Bruxelles (tribunal de comércio de Bruxelas) e pelo EUIPO não são idênticos, pelo que a referida inexatidão não é suscetível de conduzir à anulação do acórdão recorrido.

61 Por outro lado, há que salientar que o Tribunal de Justiça já distinguiu, embora num contexto factual diferente, o objeto das ações por contrafação, de declaração de nulidade e em matéria de registo, decorrentes do Regulamento n.º 207/2009, no sentido de que a possibilidade para o titular de uma marca da UE anterior de intentar uma ação por contrafação contra o titular de uma marca da UE posterior não pode esvaziar de sentido a apresentação de um pedido de declaração de nulidade no EUIPO nem os mecanismos de controlo prévio disponíveis no quadro do processo de registo das marcas da União Europeia (v., neste sentido, acórdão de 21 de fevereiro de 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, n.º 48).

62 Com efeito, atendendo à competência exclusiva das instâncias do EUIPO para autorizar ou recusar o registo de uma marca da UE, recordada no n.º 50 do presente acórdão, qualquer processo no EUIPO relativo ao registo de uma marca da UE ou à oposição a esse registo tem necessariamente um objeto diferente de qualquer processo que corra perante um órgão jurisdicional nacional, mesmo quando o referido órgão jurisdicional atue como tribunal de marcas da UE.

63 Assim, há que constatar que os processos que correram no tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) e no EUIPO tinham objetos diferentes, e que, por conseguinte, o Tribunal Geral não cometeu nenhum erro de direito quando procedeu a essa constatação. Uma vez que os requisitos relativos à identidade das partes, ao objeto e à causa são cumulativos, tal constatação é suficiente para concluir pela inexistência de força de caso julgado da decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012 em relação à decisão controvertida.

64 Por conseguinte, o Tribunal Geral pôde decidir, sem cometer um erro de direito, que o princípio da força de caso julgado não tinha como consequência que a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO estava vinculada pela decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012.

65 Consequentemente, há que julgar improcedentes o primeiro e segundo fundamentos.

Quanto ao terceiro fundamento

66 Com o terceiro fundamento, as recorrentes alegam que o Tribunal Geral violou o artigo 65.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 quando recusou reformar a decisão controvertida. As recorrentes consideram que, por força do princípio geral da força de caso julgado e dos princípios gerais da segurança jurídica, da boa administração e da proteção da confiança legítima, tanto a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO como o Tribunal Geral estavam obrigados a decidir no mesmo sentido que a decisão do tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas) de 28 de junho de 2012.

67 Como recordou o Tribunal Geral no n.º 56 do acórdão recorrido, o poder de reforma reconhecido ao Tribunal Geral não tem por efeito conferir-lhe o poder de substituir a apreciação de uma Câmara de Recurso do EUIPO pela sua própria apreciação, como também não tem por efeito proceder a uma apreciação sobre a qual a referida Câmara ainda não tomou posição (acórdão de 5 de julho de 2011, Edwin/IHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, n.º 27).

68 Assim, a procedência do terceiro fundamento depende, como as recorrentes reconhecem no presente recurso, da procedência da posição que defendem segundo a qual a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO estava obrigada a decidir no mesmo sentido que o tribunal de commerce de Bruxelles (Tribunal de Comércio de Bruxelas). Contudo, resulta da improcedência do primeiro e segundo fundamentos que não é este o caso.

69 Há, assim, que julgar o terceiro fundamento improcedente.

70 Decorre das considerações precedentes que, uma vez que nenhum dos fundamentos foi julgado procedente, há que negar provimento ao presente recurso na totalidade.

Quanto às despesas

71 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do seu Regulamento de Processo, se o recurso de decisão do Tribunal Geral for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas. Nos termos do artigo 138.º, n.º 1, deste regulamento, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

72 Tendo o EUIPO pedido a condenação das recorrentes e tendo estas sido vencidas, há que condená-las nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Apple and Pear Australia Ltd e a Star Fruits Diffusion são condenadas nas despesas.

Assinaturas