



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 7 de diciembre de 2017*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Master — Marcas figurativas anteriores de la Unión Coca-Cola y marca nacional figurativa anterior C — Motivo de denegación relativo — Aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores — Elementos de prueba del uso en el comercio, fuera de la Unión, de un signo que contiene la marca solicitada — Deducciones lógicas — Resolución adoptada a raíz de la anulación por el Tribunal General de una resolución anterior — Artículo 8, apartado 5, y artículo 65, apartado 6, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, y artículo 72, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-61/16,

The Coca-Cola Company, con domicilio social en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), representada por el Sr. S. Malynicz, QC, el Sr. S. Baran, Barrister, y los Sres. D. Stone y A. Dykes, Solicitors,

parte recurrente,

contra

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

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mítico), con domicilio social en Damasco (Siria), representada por la Sra. A.-E. Malamis, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de diciembre de 2015 (asunto R 1251/2015-4), relativa a un procedimiento de oposición entre The Coca-Cola Company y Mítico,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva (Ponente) y el Sr. J. Passer, Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de febrero de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de abril de 2016;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de mayo de 2016;

vista la pregunta escrita que el Tribunal General formuló a las partes y sus respuestas a dicha pregunta presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 12 y el 20 de abril de 2017;

celebrada la vista el 15 de junio de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 10 de mayo de 2010, la coadyuvante, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud 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) [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Tras la limitación realizada durante el procedimiento ante la EUIPO, los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 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, y corresponden, en lo que a cada una de las clases respecta, a la siguiente descripción:
 - clase 29: «Yogur. Carne, pescado, carne de aves y caza, extractos de carne. Frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. Gelatina, mermeladas, frutas en conserva. Huevos. En conserva y encurtidos. Ensaladas en vinagre. Patatas fritas»;

- clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, dulces, helados, miel, sirope de melaza, masa, harina, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, pimienta, salsas (condimentos), especias, específicamente excepto pastelería y productos de bollería. Hielo. Chocolate. Goma de mascar. Todo tipo de aperitivos hechos con maíz y trigo, específicamente excepto pastelería y productos de bollería»;
 - clase 32: «Agua mineral y natural, bebidas de cebada, cervezas sin alcohol, aguas gaseosas sin alcohol de todo tipo y sabores, en particular con sabor (a cola, piña, mango, naranja, limón, sin sabor, manzanas, cóctel de frutas, tropical, bebidas energéticas, fresa, frutas, limonada, granada), y todo tipo de bebidas de zumos de frutas naturales y sin alcohol (manzanas, limón, naranja, cóctel de frutas, granada, piña, mango), y concentrados de zumo sin alcohol y concentrados para hacer zumos sin alcohol de todo tipo, polvos y refrescos para hacer sirope sin alcohol.»
- 4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 128/2010, de 14 de julio de 2010.
- 5 El 14 de octubre de 2010, la recurrente, The Coca-Cola Company, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 anterior.
- 6 La oposición se basaba, en primer lugar, en cuatro marcas figurativas anteriores de la Unión, que se reproducen a continuación:

- marca registrada con el número 8792475:



- marca registrada con el número 3021086:



- marca registrada con el número 2117828:



- marca registrada con el número 2107118:



- 7 Estas cuatro marcas figurativas anteriores de la Unión designaban, entre otros, los productos y servicios

incluidos, respectivamente, para la primera, en las clases 30, 32 y 33, para la segunda, en la clase 32, para la tercera, en las clases 32 y 43 y, para la cuarta, en las clases 32 y 33, que corresponden, para cada una de dichas marcas y clases, a la descripción siguiente:

- para la marca de la Unión n.º 8792475:
 - clase 30: «Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»;
 - clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
 - clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)»;
- para la marca de la Unión n.º 3021086: – clase 32: «Bebidas, a saber, aguas potables, aguas aromatizadas, aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, a saber, bebidas sin alcohol, bebidas energéticas y bebidas para deportistas; bebidas y zumos de frutas; siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, a saber, aguas aromatizadas, aguas minerales y gaseosas, bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas»;
- para la marca de la Unión n.º 2117828:
 - clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
 - clase 43: «Restauración (alimentación y bebidas) de huéspedes; alojamiento temporal»;
- para la marca de la Unión n.º 2107118:
 - clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
 - clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).»

8 La oposición se basaba, en segundo lugar, en la marca figurativa anterior del Reino Unido registrada con el número 2428468, que se reproduce a continuación:



- 9 Esta marca figurativa anterior del Reino Unido designaba, entre otros, los productos incluidos en la clase 32 que corresponden a la descripción siguiente: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».
- 10 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001) y en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001).

- 11 Durante el procedimiento de oposición, la recurrente presentó elementos de prueba relativos, según ella, al uso en el comercio por parte de la coadyuvante de la marca cuyo registro se solicitaba. Estos elementos incluían un testimonio de la Sra. R., en aquel momento abogada de la recurrente, de fecha 23 de febrero de 2011, al que ésta añadió unas capturas de pantalla del sitio de Internet de la coadyuvante, «www.mastercola.com», impresas el 16 de febrero de 2011. Estas capturas de pantalla pretendían mostrar que la coadyuvante utilizaba en el comercio la marca solicitada, en particular, en la forma siguiente:



- 12 El 26 de septiembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.
- 13 El 17 de octubre de 2011, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).
- 14 Mediante resolución de 29 de agosto de 2012 (en lo sucesivo, «primera resolución»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Por una parte, en lo que respecta al motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, consideró que resultaba claro de inmediato que los signos en conflicto no eran en absoluto similares, por lo que concluyó que no existía riesgo de confusión entre ellos, pese a la identidad de los productos de que se trata. Por otra parte, en lo relativo al motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, estimó que, habida cuenta de que los signos no eran similares, no concurría el primer requisito de aplicación de dicho artículo, a saber, la existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior. Además, descartó los elementos de prueba presentados por la recurrente (véase el anterior apartado 11), por la razón de que, en el contexto del referido artículo, únicamente podía tenerse en cuenta el uso de la marca cuyo registro había solicitado la coadyuvante.
- 15 El 5 de noviembre de 2012, la recurrente interpuso ante el Tribunal un recurso de anulación contra la primera resolución. En apoyo de su recurso, la recurrente planteó, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y dividido en dos partes. En la primera parte, reprochó a la EUIPO que hubiera amalgamado la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, con la apreciación de la existencia de un vínculo entre dichas marcas, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. En la segunda parte, reprochó a la EUIPO que no hubiera tomado en consideración los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada, a su juicio pertinentes para demostrar la intención de la coadyuvante de aprovecharse indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores.
- 16 Mediante sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mítico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal anuló la primera resolución.
- 17 Por lo que se refiere a la primera parte del motivo único, en los apartados 34 y 35 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal recordó, ante todo, que la existencia de una similitud entre los signos en conflicto constituía un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, rechazando una alegación en sentido contrario de la recurrente. A continuación, en el apartado 64 de la referida sentencia, el Tribunal señaló que los signos en conflicto presentaban, además de sus diferencias visuales manifiestas, unos elementos de semejanza visual consistentes, no sólo en el «rabo» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma, sino también en su utilización común de un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, la caligrafía Spencer, percibida como un todo por

el consumidor pertinente. En el apartado 70 de la citada sentencia, el Tribunal, realizando una apreciación global de estos elementos de semejanza y de diferenciación, consideró que los signos en conflicto, o al menos las cuatro marcas anteriores Coca-Cola y la marca solicitada, presentaban un grado de similitud escaso, ya que, pese a los elementos de diferenciación visual, los elementos de semejanza visual global, de mayor importancia, neutralizaban sus diferencias fonéticas y conceptuales. En cambio, juzgó que la marca del Reino Unido anterior, a la vista, en particular, de su brevedad, era distinta de la marca solicitada. En los apartados 74 a 76 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal concluyó que los signos en conflicto presentaban un grado de similitud ciertamente escaso, pero suficiente para que el público pertinente relacionase la marca solicitada con las cuatro marcas anteriores Coca-Cola, es decir, estableciese entre ellas un vínculo a efectos de dicho artículo. Por consiguiente, instó a la Sala de Recurso a analizar los demás requisitos de aplicación de dicho artículo, en particular la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o fuera perjudicial para las mismas.

- 18 Por otra parte, en su sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal consideró oportuno analizar la segunda parte del motivo único, relativa a la pertinencia de los elementos de prueba presentados por la recurrente y descartados por la Sala de Recurso, a saber, las capturas de pantalla del sitio de Internet de la coadyuvante, «www.mastercola.com» (véase el anterior apartado 11). En los apartados 86 a 88 de dicha sentencia, el Tribunal declaró que la jurisprudencia no afirma en modo alguno que los elementos pertinentes que han de tomarse en consideración a efectos de acreditar el riesgo de parasitismo, es decir, el de aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, deban limitarse exclusivamente a la marca solicitada, sino que también permite que se tengan en cuenta todos los elementos de prueba destinados a realizar un análisis de probabilidades en cuanto a las intenciones del titular de la marca solicitada y, con más razón aún, los elementos de prueba relativos al uso efectivo en el comercio de la marca solicitada. Pues bien, el Tribunal consideró que los elementos de prueba presentados por la recurrente en el procedimiento de oposición constituían manifiestamente elementos pertinentes para demostrar la existencia de ese riesgo de parasitismo en el caso de autos, por lo que concluyó que la Sala de Recurso había incurrido en un error al descartar dichos elementos de prueba. Por lo tanto, en el apartado 93 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal instó a la Sala de Recurso a tomar en consideración los referidos elementos de prueba al examinar la existencia de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 19 Mediante resolución de 23 de junio de 2015, a raíz de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Presidium de las Salas de Recurso de la EUIPO atribuyó el asunto a la Cuarta Sala de Recurso, con el número R 1251/2015-4.
- 20 Mediante resolución de 2 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso desestimó nuevamente el recurso de la recurrente contra la resolución de la División de Oposición por la que se rechazaba la oposición.
- 21 Con carácter previo, tomando nota de la renuncia de la recurrente, ante el Tribunal, a su alegación basada en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 21), la Sala de Recurso hizo constar que el alcance del recurso se limitaba a la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. A continuación, tomando nota del reconocimiento por parte del Tribunal de la diferencia entre la marca solicitada y la marca anterior del Reino Unido (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 70), consideró la oposición carente de fundamento en la medida en que se basaba en esta última. Por otra parte, tomando nota del reconocimiento por parte del Tribunal de la existencia de un vínculo entre la marca solicitada y las cuatro marcas anteriores Coca-Cola (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 74) y

recordando que es pacífico que esas marcas anteriores son notoriamente conocidas como «bebidas no alcohólicas», indicó que el único requisito de aplicación que quedaba por examinar era el del riesgo de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de dicha notoriedad.

- 22 En lo que respecta al requisito del riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores, la Sala de Recurso recordó que la primera resolución había afirmado, en esencia, que las pruebas —a saber, las capturas de pantalla del sitio de Internet de la coadyuvante, «www.mastercola.com» (véase el anterior apartado 11)— no se referían a la marca solicitada y, por consiguiente, no las había tomado en consideración. Sin embargo, añadió que «si las marcas presentadas en las anteriores imágenes fueran efectivamente objeto de la solicitud de que se trata, no cabe ninguna duda de que podría impedirse que se registraran» y que «por el contrario, si la marca solicitada en el presente asunto se usara en el mercado, sería ciertamente dudoso que el uso de dicho signo particular pudiera prohibirse». Además declaró que «las pruebas muestran que la [coadyuvante] vende sus bebidas en botellas que tienen la misma presentación, imágenes del mismo estilo, la misma estilización, el mismo tipo de caracteres y el mismo envase que las botellas vendidas por la [recurrente] con el nombre de Coca-Cola».
- 23 No obstante, la Sala de Recurso consideró que dichas pruebas no tenían alcance suficiente para servir de base a la oposición ni, en particular, para acreditar la existencia de un riesgo de parasitismo, esencialmente por las tres razones siguientes. En primer lugar, la Sala de Recurso hizo constar que las referidas pruebas no mostraban que la coadyuvante utilizara en la Unión Europea la presentación que puede observarse en su sitio de Internet «www.mastercola.com». En apoyo de esa constatación señaló que el referido sitio de Internet estaba redactado esencialmente en árabe, pese a la existencia de una página en inglés, y no contenía referencia alguna a la posibilidad de realizar pedidos en línea y de enviar a la Unión los productos propuestos. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que el mero hecho de registrar una marca de la Unión, con una presentación diferente de la que figura en el sitio de Internet de la coadyuvante, no significaba que esta última tuviera la intención de promocionar sus productos en la Unión de la misma manera que lo hacía en Siria y en Oriente Medio. En particular, la Sala de Recurso afirmó que no sabía quién era el titular de los derechos en esos países y que la recurrente no había invocado una violación de sus derechos en la referida región. En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que la recurrente tampoco había mostrado qué imagen concreta podría transferirse de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola a la solicitud objeto del litigio, en la Unión o fuera de ella, en particular para los productos comprendidos en las clases 29 y 30, pero también para las bebidas de la clase 32. Por lo tanto, en su opinión, las pruebas presentadas no permitían determinar claramente lo que significaba Coca-Cola. La Sala de Recurso señaló que, como estaba vinculada por los argumentos de las partes en virtud del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95 del Reglamento 2017/1001), no le incumbía buscar por sí misma esos argumentos. Por otra parte, la Sala de Recurso aplicó un argumento similar a los riesgos de dilución o de deslustre de las marcas anteriores. Por último, habida cuenta de todas las pruebas presentadas, la Sala de Recurso consideró que la oposición carecía de fundamento y desestimó el recurso.

Preensiones de las partes

- 24 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene a la EUIPO y a la coadyuvante a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente en cada fase del procedimiento de oposición y de recurso, incluidas las costas del presente procedimiento.

25 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la recurrente.

26 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene a la recurrente al pago de las costas en que ella ha incurrido tanto ante la EUIPO como ante el Tribunal.

Fundamentos de Derecho

27 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, dos motivos de recurso basados, respectivamente, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y en la del artículo 65, apartado 6, de dicho Reglamento (actualmente artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001). En el primer motivo, reprocha a la EUIPO no haber reconocido la pertinencia de los elementos de prueba que demuestran las intenciones de la coadyuvante en lo que respecta al uso de la marca solicitada ni, por lo tanto, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la referida marca se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores. En el segundo motivo, imputa a la EUIPO no haber dado cumplimiento al fallo de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), o, al menos, no haberle dado cumplimiento de manera apropiada.

28 La EUIPO y la coadyuvante solicitan la desestimación de ambos motivos de recurso.

29 Con carácter previo, no procede poner en tela de juicio las apreciaciones de la Sala de Recurso, que las partes no refutan, sobre el público pertinente y la identidad de los productos a los que se aplican las marcas en conflicto (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 22). A continuación, debe señalarse que la recurrente aprueba expresamente varios aspectos de la resolución impugnada, entre ellos la limitación del alcance del recurso a la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, como consecuencia del apartado 21 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), así como las apreciaciones de hecho de la Sala de Recurso relativas, por una parte, a la existencia de una similitud y de un vínculo entre las cuatro marcas anteriores Coca-Cola y la marca solicitada, como consecuencia del apartado 74 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062) y, por otra parte, a la notoriedad de esas marcas anteriores para las bebidas no alcohólicas de la clase 32. Por último, ha de observarse que la recurrente no se opone a la desestimación del recurso y de la oposición que se basaban en la marca del Reino Unido anterior, como consecuencia del apartado 70 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), apartado 70 (véase el anterior apartado 21).

30 El Tribunal considera oportuno examinar el segundo motivo de recurso antes que el primero.

Sobre el segundo motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009

31 En el segundo motivo de recurso, la recurrente alega que la Sala de Recurso no adoptó las medidas necesarias para cumplir la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), en contra de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009. Sostiene que el

Tribunal, en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), concluyó que los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada eran manifiestamente pertinentes «con perfecto conocimiento del alcance geográfico» de los referidos elementos de prueba, puesto que dicha cuestión había sido planteada por la coadyuvante durante el procedimiento administrativo en una declaración de 9 de mayo de 2012 y, por lo tanto, formaba parte de los datos sometidos al Tribunal. En su opinión, la Sala de Recurso hubiera debido limitarse a apreciar la cuestión del aprovechamiento indebido teniendo en cuenta las conclusiones del Tribunal sobre el carácter pertinente de los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada. Por consiguiente, a su juicio, la Sala de Recurso incurrió en un error al descartar esos elementos de prueba debido a su alcance geográfico.

- 32 La EUIPO impugna los argumentos de la recurrente. Reconoce, es cierto, que inicialmente la Sala de Recurso había cometido el error de descartar esos elementos de prueba. No obstante, sostiene que, como el Tribunal no apreció esas pruebas, no podía pronunciarse sobre el aprovechamiento indebido basándose en ellas. Por lo tanto, solicita al Tribunal que precise si la cuestión del lugar de uso de la marca solicitada, en la Unión o fuera de ella, formaba parte o no de las consideraciones que se habían expuesto ante él cuando dictó su sentencia.
- 33 La coadyuvante alega que la Sala de Recurso tomó efectivamente en consideración los extractos de su sitio de Internet y, tras haberlos examinado, concluyó acertadamente que no permitían acreditar un riesgo de vulneración de los derechos de la recurrente. Según ella, la Sala de Recurso no estaba obligada a declarar que los extractos de dicho sitio demostraban las alegaciones de la recurrente.
- 34 Procede recordar que, en el marco de un recurso planteado ante el juez de la Unión contra la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, esta última está obligada, con arreglo al artículo 266 TFUE y al artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la eventual sentencia anulatoria del juez de la Unión.
- 35 Según reiterada jurisprudencia, no corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la EUIPO e incumbe a ésta extraer, en su caso, las consecuencias oportunas del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del Tribunal [sentencias de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, apartado 33; de 13 de junio de 2007, IVG Immobilien/OAMI (I), T-441/05, EU:T:2007:178, apartado 13, y de 6 de octubre de 2011, Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz), T-508/08, EU:T:2011:575, apartado 31].
- 36 En el presente asunto, procede recordar, con carácter previo, que el pasaje pertinente de la página 12 de las observaciones de la coadyuvante sobre el recurso ante la Sala de Recurso, de fecha 9 de mayo de 2012, está redactado como sigue:
- «[...] la marca figurativa [de la Unión] Master es utilizada para varios productos de un modo que no tiene nada que ver con el modo en que se comercializan los productos Coca-Cola. Ha de subrayarse que [...] la marca figurativa [de la Unión] Master no es similar a las marcas Coca-Cola. Además, la [recurrente] no ha demostrado en ningún momento que ningún uso en la Unión de la referida marca se aprovechara de [sus] esfuerzos de marketing.»
- 37 A este respecto, procede señalar, al igual que hace la EUIPO, que, en sus observaciones mencionadas más arriba, la coadyuvante no se pronunció sobre los elementos de prueba de que se trata, a saber, los extractos del sitio de Internet «www.mastercola.com», adjuntos al testimonio de la Sra. R., de 23 de febrero de 2011 (véase el anterior apartado 11). Por lo tanto, procede considerar que esta declaración de la coadyuvante según la cual no se había acreditado parasitismo alguno en la Unión debe interpretarse como una afirmación de que nunca había utilizado en la Unión la marca solicitada. Por consiguiente, resulta obligado hacer constar que la coadyuvante no se pronunció sobre el alcance geográfico de dichos elementos de prueba.

- 38 Además, ni la División de Oposición, ni la Segunda Sala de Recurso, en la primera resolución, se pronunciaron sobre este extremo.
- 39 De lo antedicho se desprende que la cuestión del alcance geográfico de los referidos elementos de prueba ni fue discutida entre las partes en el procedimiento administrativo ni fue examinada por la Sala de Recurso en la primera resolución.
- 40 Por lo tanto, esta cuestión no fue sometida al Tribunal, ni formaba parte del objeto del litigio del que conocía cuando dictó la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 41 En consecuencia, el Tribunal no habría podido pronunciarse sobre la cuestión del alcance geográfico de esos elementos de prueba en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 42 En los apartados 89 y 90 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal declaró que los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada, presentados por la recurrente en el procedimiento de oposición, eran manifiestamente elementos pertinentes a fin de determinar el riesgo de parasitismo en el caso de autos, y concluyó que la Sala de Recurso había incurrido en un error al no tomar en consideración esos elementos de prueba en el momento de aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 al presente asunto.
- 43 Sin embargo, como observa acertadamente la EUIPO, dado que el Tribunal no apreció él mismo esos elementos de prueba, en particular su alcance geográfico, no podía pronunciarse sobre la cuestión de si demostraban o no un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores.
- 44 Por otra parte, el Tribunal no podía pronunciarse sobre una cuestión no examinada por la Sala de Recurso sin proceder a una modificación de la motivación del acto que sobrepasaba los límites de su control de legalidad, en contra de lo establecido por la jurisprudencia.
- 45 Ésta es la razón por la que, en los apartados 92 y 93 de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), el Tribunal declaró lo siguiente:
- «No obstante, como se ha indicado en el apartado 75 anterior, dado que la Sala de Recurso no examinó la cuestión del eventual aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, no corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73; de 14 de diciembre de 2011, Völk/OAMI — Marker Völk (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, apartado 63, y de 29 de marzo de 2012, You-Q/OAMI — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, no publicada, EU:T:2012:177, apartado 75 y jurisprudencia citada].
- Así pues, incumbirá a la Sala de Recurso, al analizar los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (véase el apartado 76 anterior), considerar los elementos de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada presentados por la [recurrente] durante el procedimiento de oposición.»
- 46 Por consiguiente, el Tribunal encomendó a la Sala de Recurso que apreciara ella misma esos elementos de prueba al realizar su análisis de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, sin obligarla a respetar una apreciación específica.
- 47 Pues bien, es preciso señalar que en los apartados 27 a 33 de la resolución impugnada, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), la Sala de Recurso tomó debidamente en consideración los elementos de prueba

pertinentes, sin descartarlos como en la primera resolución, y procedió a una apreciación de su alcance y de su valor probatorio al examinar los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, y en particular el del riesgo de aprovechamiento indebido.

- 48 Por lo tanto, no cabe reprochar a la Sala de Recurso no haber adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), en contra de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009.
- 49 En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de recurso.

Sobre el primer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

- 50 En el primer motivo de recurso, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 al no tomar en consideración los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada por la razón de que ninguna de esas pruebas se refería a la Unión Europea. En su opinión, la Sala de Recurso habría debido apreciar la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido a la luz de esos elementos de prueba pertinentes, que la habrían llevado a concluir que el uso de la marca solicitada entrañaba, al menos, un grave riesgo de que se produjera un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las cuatro marcas anteriores. A este respecto, formula, en esencia, dos alegaciones.
- 51 En su primera alegación, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta los referidos elementos de prueba de manera adecuada y de conformidad con lo que le exigía la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Considera que la cuestión del alcance geográfico de esos elementos de prueba ya se había sometido al Tribunal, que había concluido sin embargo que eran manifiestamente pertinentes, extremo que la Sala de Recurso estaba obligada a tomar en consideración.
- 52 En su segunda alegación, la recurrente sostiene que, en cualquier caso, la Sala de Recurso incurrió en un error al no tener en cuenta las deducciones lógicas derivadas de dichos elementos de prueba. Según ella, el uso efectivo fuera de la Unión de la marca solicitada por la coadyuvante con una presentación particular y elegida intencionadamente lleva necesariamente a la deducción lógica de que existe un grave riesgo de que dicha marca se use de la misma manera en la Unión. Esta conclusión resulta especialmente válida cuando, como ocurre en el presente asunto, por una parte, los elementos de prueba no permiten afirmar que el sitio de Internet «www.mastercola.com» no esté dirigido a los consumidores de la Unión y, por otra, la coadyuvante ha solicitado expresamente la marca para utilizarla en la Unión.
- 53 A este respecto, la recurrente concluye que los elementos de prueba relativos al uso de la marca solicitada bastaban para demostrar la intención de la coadyuvante de explotar de manera parasitaria la notoriedad de sus propias marcas. En su opinión, la Sala de Recurso habría debido hacer constar, bien como cuestión de hecho, bien por deducción lógica, la intención de la coadyuvante de transferir la imagen de las marcas anteriores de la recurrente a los productos que llevaran en la Unión la marca que aquélla utiliza, o el grave riesgo de que así lo hiciera.
- 54 La EUIPO impugna las alegaciones de la recurrente. Ante todo, señala que la Sala de Recurso, en cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), tomó en consideración las referidas pruebas y llegó así a la conclusión de que dichas pruebas no mostraban que la presentación que puede observarse en el sitio de Internet «www.mastercola.com» se utilizara en la Unión.

- 55 A continuación, la EUIPO considera que la cuestión pertinente es la de saber si el uso de la marca solicitada de la manera mostrada podría dar lugar a un aprovechamiento indebido. Por una parte, la EUIPO reconoce que las pruebas de un uso concreto en cualquier parte del mundo pueden proporcionar un indicio de la manera en la que la marca solicitada podría usarse en la Unión, de modo que dicho uso fuera de la Unión puede permitir determinar si es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores. Por otra parte, la EUIPO considera que examinar la cuestión de si el uso en la Unión podría dar lugar a alguno de los perjuicios contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 a la luz de los actos de uso llevados a cabo en países terceros equivale a efectuar un análisis basado en una mera especulación. Ello resulta especialmente cierto habida cuenta de que algunos elementos de la presentación que se usan fuera la Unión, pero que no forman parte de la marca solicitada, a saber, la etiqueta roja en la que figura la expresión «Master Cola» escrita en letras blancas, la forma característica de la botella y el tapón rojo (en lo sucesivo, «elementos de la presentación»), desempeñan un papel importante en la capacidad del público para asociar de manera parasitaria la marca solicitada con la de la recurrente.
- 56 Según la EUIPO, el razonamiento de la Sala de Recurso se basa en la idea de que, si bien el análisis del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 es prospectivo por naturaleza, debe basarse en elementos objetivos y no en hipótesis y especulaciones. En el presente asunto, la EUIPO reconoce, ciertamente, que unos actos de uso concretos en la Unión habrían podido ilustrar el riesgo real de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente en la Unión de la notoriedad de las marcas anteriores. Sin embargo, la EUIPO considera que un análisis basado en actos de uso llevados a cabo fuera de la Unión no permite extraer con suficiente certeza conclusiones sobre la manera en que la marca solicitada será utilizada en el territorio pertinente, a saber, el territorio de la Unión. La EUIPO estima que las probabilidades en ese sentido pueden ser demasiado escasas. En efecto, no cabe presumir que la otra parte aplicará en la Unión la misma estrategia de marketing que ha desplegado en países terceros. Así, la mera posibilidad de un uso en la Unión de la marca solicitada con un envase específico y unos colores diferentes de los que figuran en la solicitud de marca de la Unión puede ser insuficiente para respaldar la pretensión de la recurrente. Dicho de otro modo, según la EUIPO, el hecho de que la marca solicitada se use fuera de la Unión con los referidos elementos de la presentación no puede asimilarse a una «intención» de usarla de la misma manera en la Unión.
- 57 Además, la EUIPO sostiene que el hecho de basar una decisión sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 en hechos producidos fuera del territorio de la Unión vaciaría de contenido el principio de territorialidad. La EUIPO señala que, de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada, el registro o el uso de una marca en un país únicamente puede producir efectos en otro país en circunstancias excepcionales, como cuando se reivindica un derecho de prioridad o se invoca el carácter notoriamente conocido en un país de una marca usada o registrada en otro país (artículos 4 y 6 *bis* del Convenio de París, respectivamente). Según la EUIPO, al igual que cualquier excepción, ésta debe interpretarse de manera restrictiva y, a falta de una disposición específica en sentido contrario, bien en el Convenio de París, bien en el Reglamento n.º 207/2009, es imposible denegar el registro en la Unión de una marca basándose en actos realizados fuera del territorio de la Unión.
- 58 Por último, la EUIPO alega que la recurrente no ha presentado prueba alguna sobre diversos aspectos de la cuestión. Así, no ha aportado indicación alguna sobre el número de consumidores de la Unión que pueden haber visitado el sitio de Internet «www.mastercola.com» a fin de obtener información sobre el uso de la marca en una presentación que refuerza aún más las similitudes. Más en general, no ha presentado ninguna prueba que demuestre que la presentación de que se trata es o será usada en la Unión o que la coadyuvante obtiene u obtendrá en la Unión un provecho de ese uso. Según la EUIPO, aunque pudiera deducirse con un grado de certeza razonable que la marca solicitada será utilizada en la misma forma que en dicho sitio de Internet, con los referidos elementos de la presentación, esto no bastaría para acreditar la existencia de un provecho en favor de la coadyuvante.

En efecto, la recurrente no ha mostrado qué imagen concreta podría transferirse de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola a la marca solicitada, en la Unión o fuera de ella, en particular para los productos de las clases 29 y 30, pero también para las bebidas comprendidas en la clase 32. A este respecto, la EUIPO indica que la recurrente no ha impugnado la afirmación contenida en la resolución impugnada según la cual, en lo que se refiere a los productos de las clases 29 y 30, ella no presentó ningún argumento o prueba sobre una eventual transferencia de la imagen de las referidas marcas Coca-Cola. La EUIPO añade que ninguno de los productos comprendidos en las clases 29 y 30 es un refresco para el que las marcas anteriores gocen de notoriedad.

- 59 La coadyuvante impugna las alegaciones de la recurrente, sosteniendo, en primer lugar, que la marca representada en los extractos de su sitio de Internet «www.mastercola.com» no es la marca Master, escrita en caracteres latinos y árabes de color negro, sino la marca Master Cola, escrita en caracteres latinos de color blanco. En su opinión, el uso de otra marca, como Master Cola, no es pertinente en el presente asunto.
- 60 A continuación, la coadyuvante alega que no se ha demostrado que ella utilice en la Unión la presentación que puede observarse en su sitio de Internet «www.mastercola.com». Al igual que la Sala de Recurso, considera que el mero hecho de registrar una marca de la Unión, cuya presentación difiere de la que figura en su sitio de Internet, no indica que ella tenga la intención de promocionar sus productos en la Unión de la misma manera que lo hace en Siria y en Oriente Medio. En cualquier caso, afirma, la recurrente no ha mencionado una violación de sus derechos en dicha región.
- 61 Finalmente, la coadyuvante señala que la recurrente tampoco ha mostrado qué imagen concreta podría transferirse de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola a la marca solicitada, en la Unión o fuera de ella.
- 62 La coadyuvante concluye que ha quedado acreditado que no tiene en absoluto la intención de aprovecharse en modo alguno de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola y de su notoriedad. Considera «inconcebible» que el registro de la marca solicitada, compuesta por el elemento «master» escrito en negro y blanco y acompañado de un texto en árabe, pueda permitir aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la recurrente.

Jurisprudencia pertinente y observaciones previas

- 63 A tenor del artículo 8 apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, «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 [de la Unión] anterior, 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».
- 64 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que su aplicación está sujeta a los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición; en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 25 y jurisprudencia citada).

- 65 Por lo que respecta al tercer requisito, ha de recordarse que el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior queda acreditado, en particular, en caso de tentativa de explotación y de parasitismo manifiestos en la estela de una marca notoriamente conocida y que, por tanto, se hace referencia al mismo mediante el concepto de «riesgo de parasitismo». En otros términos, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 82 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 41).
- 66 Para determinar si el uso del signo examinado se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, es preciso proceder a una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de que se trate, entre los que figuran, en particular, la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un daño para la misma. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca por el signo examinado, mayor será el riesgo de que el uso actual o futuro de ese signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o sea perjudicial para los mismos (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 44 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 27 y jurisprudencia citada).
- 67 Incumbe al titular de la marca anterior que invoca el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 aportar la prueba de que el uso de la marca posterior se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de su marca anterior. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un daño efectiva y actual para su marca, como confirma la redacción en imperfecto de subjuntivo de la referida disposición. En efecto, cuando sea previsible que ese daño se derivará del uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se realice efectivamente el daño para exigir la prohibición de dicho uso. Sin embargo, el titular de la marca anterior deberá acreditar la existencia de datos de los que pueda deducirse un grave riesgo de que ese daño se produzca en el futuro [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de mayo de 2012, Environmental Manufacturing/OAMI — Wolf (Representación de una cabeza de lobo), T-570/10, EU:T:2012:250, apartado 51 y jurisprudencia citada] o, dicho de otro modo, aportar pruebas que permitan concluir a primera vista que el riesgo de aprovechamiento indebido o de perjuicio en el futuro no es meramente hipotético [véase la sentencia de 7 de octubre de 2015, Panrico/OAMI— HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, no publicada, EU:T:2015:751, apartado 76 y jurisprudencia citada].
- 68 Según reiterada jurisprudencia, a la conclusión de que existe un riesgo de parasitismo, al igual que un riesgo de dilución o de deslustre, puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto (sentencia de 22 de mayo de 2012, Representación de una cabeza de lobo, T-570/10, EU:T:2012:250, apartado 52; véase, asimismo, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 84 y jurisprudencia citada).
- 69 En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, en una apreciación global destinada a determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de una marca anterior, había que tener en cuenta el hecho de que el uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados tenía por objetivo aprovecharse, con fines publicitarios, del carácter

distintivo y de la notoriedad de las marcas con las que se comercializaban esos perfumes. El Tribunal de Justicia ha precisado también que, cuando un tercero intentaba seguir la estela de una marca notoriamente conocida mediante el uso de un signo similar a ésta con objeto de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar, sin compensación económica alguna y sin tener que desplegar esfuerzos propios al respecto, el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, el provecho obtenido de ese uso debía considerarse un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (sentencias de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartados 48 y 49, y de 11 de diciembre de 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 85).

- 70 Por último, el Tribunal ha precisado en reiteradas ocasiones que es posible, especialmente en el caso de una oposición basada en una marca que goce de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio para esa marca o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar al efecto otros hechos ni aportar la prueba de la existencia de tales hechos [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 48, y de 27 de octubre de 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, no publicada, EU:T:2016:631, apartado 63].
- 71 A la luz de estas consideraciones, procede verificar si la Sala de Recurso actuó acertadamente al estimar que en el presente asunto no concurrían los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 72 Es preciso comenzar por descartar la primera alegación de la recurrente. En efecto, ya se ha declarado en los anteriores apartados 34 a 49 que la Sala de Recurso había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), al tomar en consideración los elementos de prueba relativos al uso en el comercio de la marca solicitada.
- 73 A continuación, procede examinar la segunda alegación de la recurrente, relativa a la demostración de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas anteriores, así como, previamente, ciertos argumentos de la EUIPO y de la coadyuvante a este respecto.

Sobre la toma en consideración del uso de una marca compuesta que comprende la marca solicitada

- 74 La coadyuvante alega que la marca representada en los extractos de su sitio de Internet «www.mastercola.com» no es la marca solicitada, a saber, Master, sino otra marca, Master Cola, cuyo uso no es pertinente en el presente asunto.
- 75 En el contexto de la adquisición del carácter distintivo de una marca a través del uso y en el del mantenimiento de una marca por la prueba de su uso efectivo, resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, de manera general, el concepto de «uso» de una marca engloba, por el sentido de dicho término, tanto el uso independiente de dicha marca como su uso en cuanto componente de otra marca considerada en su totalidad o en combinación con ella. El Tribunal de Justicia también ha precisado que una marca registrada usada únicamente como parte de una marca compuesta o conjuntamente con otra marca debe seguir percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, apartados 29 y 30; de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, apartados 32, 35 y 36, y de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartados 23 y 26).

- 76 En el presente asunto, resulta obligado hacer constar que el término «master» es el elemento distintivo y dominante de la marca Master Cola, utilizada en el sitio de Internet de la coadyuvante «www.mastercola.com» en particular para unas bebidas. Por lo tanto, en el interior de la marca compuesta Master Cola, el elemento «master» continúa percibiéndose como una indicación del origen de los productos de la coadyuvante. Por consiguiente, el uso de dicho término como componente de la marca compuesta Master Cola constituye efectivamente un uso de la marca Master como tal.
- 77 De ello resulta que los elementos de prueba extraídos del sitio de Internet de la coadyuvante «www.mastercola.com» no pueden descartarse por el mero hecho de que la marca que allí aparece sea la marca Master Cola y no la marca Master usada independientemente. Ello resulta especialmente cierto habida cuenta de que la primera comprende esta última en su totalidad.
- 78 Por el contrario, procede considerar que, tal como declaró la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), dichos elementos de prueba se refieren efectivamente al uso en el comercio de la marca solicitada.
- 79 En consecuencia, la Sala de Recurso actuó legítimamente al tomar en consideración esos elementos de prueba en cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

Sobre la toma en consideración del uso de la marca solicitada fuera de la Unión Europea a la luz del principio de territorialidad

- 80 La EUIPO alega que es imposible denegar el registro de una marca de la Unión basándose en actos realizados fuera del territorio de la Unión. En su opinión, el hecho de basar una decisión sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 en hechos producidos fuera del territorio de la Unión vaciaría de contenido el principio de territorialidad.
- 81 Procede recordar que el principio de territorialidad significa, en Derecho de marcas, que es el Derecho del Estado —o de la unión de Estados— donde se solicita la protección de una marca el que determina las condiciones de dicha protección (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, apartado 22, y de 13 de septiembre de 2012, Protégé International/Comisión, T-119/09, no publicada, EU:T:2012:421, apartado 78). Es preciso señalar que el principio de territorialidad significa también que el tribunal de un Estado o de una unión de Estados es competente (en todo o en parte) para pronunciarse sobre los hechos de violación de marca cometidos o que intenten cometerse en el territorio de ese Estado o de esa unión de Estados, excluyendo los Estados terceros (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, apartados 37 y 38).
- 82 En el presente asunto, es preciso señalar, en primer lugar, que la coadyuvante ha solicitado el registro de una marca de la Unión. En virtud del principio de territorialidad, es el Derecho de la Unión, en particular el Reglamento n.º 207/2009, el que determina las condiciones de dicha protección.
- 83 En segundo lugar, la recurrente ha formulado oposición contra dicha solicitud de marca de la Unión sobre la base de las cuatro marcas anteriores de la Unión Coca-Cola. Con arreglo al principio de territorialidad, esas marcas están protegidas en la Unión y pueden invocarse en oposición a una solicitud de marca posterior.
- 84 En cambio, resulta obligado hacer constar que la recurrente no ha invocado eventuales derechos anteriores reconocidos en países que sean terceros con respecto a la Unión. Por lo tanto, carece de pertinencia la afirmación de la Sala de Recurso, en el apartado 29 de la resolución impugnada, de que no sabía quién era titular de los derechos en esos países y de que la recurrente no había invocado una violación de sus derechos en la referida región.

- 85 A este respecto, también es preciso descartar la alegación de la EUIPO de que, de conformidad con los artículos 4 a 6 *bis* del Convenio de París, el registro o el uso de una marca en un país produce efectos en otro país únicamente en circunstancias excepcionales, como cuando se reivindica un derecho de prioridad o se invoca el carácter notoriamente conocido en un país de una marca usada o registrada en otro país. Es cierto que la invocación de una marca notoriamente conocida en el sentido del Convenio de París constituye una excepción al principio de territorialidad, en el sentido de que una marca no registrada en la Unión puede, no obstante, invocarse en oposición en esta última por su notoriedad en un tercer Estado parte del referido Convenio. Sin embargo, en el presente asunto, la recurrente invoca en apoyo de su oposición unas marcas de la Unión, a saber, las cuatro marcas anteriores Coca-Cola, y no unas marcas notoriamente conocidas en terceros Estados que no se hayan registrado en la Unión. Por lo tanto, no existe excepción alguna al principio de territorialidad.
- 86 Por lo demás, procede señalar que las referidas disposiciones del Convenio de París se refieren a eventuales derechos anteriores, y no a una solicitud posterior de marca de la Unión. Por lo tanto, en absoluto prohíben tomar en consideración el uso en un tercer Estado de la marca solicitada en la Unión a fin de determinar si existe en la Unión un motivo de oposición.
- 87 En tercer lugar, en el presente asunto, la recurrente invoca la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de sus marcas anteriores en la Unión, y no fuera de ella. Únicamente alega el uso efectivo de la marca solicitada en terceros Estados para fundamentar una deducción lógica sobre el probable uso en el comercio, en la Unión, de la marca solicitada. Por lo tanto, es esta última marca la que resulta pertinente en definitiva.
- 88 A este respecto, procede considerar que el principio de territorialidad en Derecho de marcas no excluye en absoluto la toma en consideración de actos de uso de la marca solicitada fuera de la Unión Europea para fundamentar una deducción lógica sobre el probable uso en el comercio, en la Unión, de la marca solicitada, con objeto de determinar si existe o no un riesgo de aprovechamiento indebido en la Unión de la notoriedad de una marca de la Unión anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 89 Por lo tanto, en el presente asunto, el principio de territorialidad no se opone a la toma en consideración de elementos de prueba relativos al uso efectivo en el comercio de la marca solicitada Master (en combinación con el término «cola») en Siria y en Oriente Medio, tales como los extractos del sitio «www.mastercola.com», redactado principalmente en árabe, con objeto de determinar si existe o no un riesgo de que el uso de la referida marca en la Unión se aproveche indebidamente de la notoriedad de las cuatro marcas anteriores de la Unión Coca-Cola.

Sobre la apreciación de las deducciones lógicas relativas a un riesgo de parasitismo en la Unión

- 90 En el apartado 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que «las pruebas muestran que la [coadyuvante] vende sus bebidas en botellas que tienen la misma presentación, imágenes del mismo estilo, la misma estilización, el mismo tipo de caracteres y el mismo envase que las botellas vendidas por [la recurrente] con el nombre de Coca-Cola».
- 91 Sin embargo, en los apartados 28 a 33 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que dichas pruebas no tenían alcance suficiente para servir de base a la oposición ni, en particular, para acreditar la existencia de un riesgo de parasitismo, esencialmente por las tres razones siguientes. En primer lugar, la Sala de Recurso declaró que las referidas pruebas no podían demostrar que la coadyuvante utilizara en la Unión la presentación que puede observarse en su sitio de Internet «www.mastercola.com». En apoyo de esa constatación, señaló que ese sitio de Internet estaba redactado principalmente en árabe, pese a la existencia de una página en inglés, y no contenía referencia alguna a la posibilidad de realizar pedidos en línea y de enviar a la Unión los productos propuestos. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que el mero hecho de registrar una marca

de la Unión, con una presentación diferente de la que figura en el sitio de Internet de la coadyuvante, no significaba que esta última tuviera la intención de promocionar sus productos en la Unión de la misma manera que lo hacía en Siria y en Oriente Medio. En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que la recurrente tampoco había mostrado qué imagen concreta podría transferirse de las marcas anteriores Coca-Cola a la solicitud de que se trata, en la Unión o fuera de ella, en particular para los productos comprendidos en las clases 29 y 30, pero también para las bebidas de la clase 32. Por lo tanto, en su opinión, las pruebas presentadas no permitían determinar claramente lo que significaba Coca-Cola. La Sala de Recurso señaló que, como estaba vinculada por los argumentos de las partes en virtud del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009, no le incumbía buscar por sí misma esos argumentos.

- 92 En primer lugar, es preciso señalar que la constatación de la Sala de Recurso de que las pruebas no demuestran que la coadyuvante utilizara en la Unión la presentación que puede observarse en su sitio de Internet «www.mastercola.com» es, en sí, inoperante en el presente asunto.
- 93 Ciertamente, resulta obligado hacer constar que el sitio de Internet «www.mastercola.com», en su estado actual, no se dirige principalmente a los consumidores de la Unión Europea, habida cuenta tanto de la falta de referencias a la Unión en dicho sitio como de su redacción principalmente en árabe. Esto es así pese a la presencia de su elemento «.com», subrayada por la recurrente, y de la página en inglés que contiene en la siguiente dirección:
<http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>.
- 94 No obstante, esta observación no hace que los extractos de ese sitio de Internet carezcan de pertinencia. En efecto, dichos extractos pueden servir de base a una deducción lógica sobre el probable uso en el comercio, en la Unión, de la marca solicitada, a fin de determinar si existe o no un riesgo de que se produzca un aprovechamiento indebido en la Unión (véanse los anteriores apartados 88 y 89).
- 95 La EUIPO ha reconocido acertadamente, por tanto, en el apartado 32 de su escrito de contestación, que las pruebas de un uso concreto en cualquier parte del mundo pueden proporcionar un indicio de la manera en que la marca solicitada podría usarse en la Unión, de modo que dicho uso fuera de la Unión puede permitir determinar si es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores.
- 96 Así, el Tribunal considera que, en principio, cabe deducir lógicamente de una solicitud de registro de marca de la Unión que su titular tiene la intención de comercializar sus productos o servicios en la Unión Europea.
- 97 En el presente asunto resulta lógicamente previsible, pues, que la coadyuvante, si obtiene el registro de la marca solicitada, modifique su sitio de Internet de conformidad con dicha intención de comercializar sus productos con esa marca dentro de la Unión.
- 98 A este respecto, ha de señalarse que el sitio de Internet «www.mastercola.com» no es inmutable y podría modificarse para que se dirigiera a los consumidores de la Unión, en particular añadiendo contenido en una o varias lenguas oficiales de la Unión.
- 99 En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó que el mero hecho de que la coadyuvante registre una marca de la Unión no indicaba que tuviera la intención de promocionar sus productos en la Unión de la misma manera que lo hace en Siria y en Oriente Medio.
- 100 Es preciso comenzar por señalar que la coadyuvante no ha indicado de qué manera pretendía promocionar sus productos en la Unión, ni ha presentado prueba alguna al respecto.

- 101 Seguidamente, ante la falta de datos concretos sobre las intenciones comerciales de la coadyuvante en la Unión, procede considerar que los extractos del sitio de Internet «www.mastercola.com» presentados por la recurrente y que se refieren al uso efectivo de la marca solicitada por la coadyuvante fuera de la Unión permiten concluir a primera vista que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido en la Unión.
- 102 En efecto, la jurisprudencia permite llegar a la conclusión de que existe un riesgo de parasitismo a partir de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto (véanse los anteriores apartados 67 y 68).
- 103 En el presente asunto, no resulta irrelevante el hecho de que la coadyuvante no haya facilitado ningún dato específico sobre unas eventuales intenciones comerciales en la Unión diferentes de las relativas a terceros países. En efecto, habida cuenta de que la recurrente ha demostrado el uso efectivo de la marca solicitada por la coadyuvante fuera de la Unión (mediante la presentación de los extractos del sitio de Internet «www.mastercola.com»), es preciso señalar que, en términos de carga de la prueba, sería más fácil para la coadyuvante probar la diferencia entre sus intenciones comerciales en la Unión y su práctica comercial efectiva fuera de la Unión que para la recurrente demostrar la similitud de las intenciones comerciales probables de la coadyuvante en la Unión y dicha práctica comercial. Sin embargo, la coadyuvante no ha presentado tal prueba.
- 104 Así pues, procede concluir, al igual que la recurrente, que el uso efectivo fuera de la Unión de la marca solicitada por la coadyuvante con una presentación particular y elegida intencionadamente puede llevar a la deducción lógica —salvo prueba en contrario aportada por la coadyuvante, que no existe en el presente asunto— de que existe un grave riesgo de que la marca solicitada sea utilizada dentro de la Unión de la misma manera que en terceros países, tanto más cuanto que la coadyuvante ha solicitado expresamente el registro de la marca solicitada para utilizarla en la Unión.
- 105 Esta conclusión no se ve invalidada por la alegación de la EUIPO de que, en síntesis, los elementos de la presentación que se usan fuera de la Unión, pero que no forman parte de la marca solicitada (a saber, la etiqueta roja sobre la cual la expresión «Master Cola» está escrita en letras blancas, la forma característica del envase y el tapón rojo), podrían no usarse en la Unión. Es cierto que, como observa la EUIPO, estos elementos de la presentación pueden desempeñar un cierto papel en la capacidad del público para asociar de manera parasitaria la marca solicitada con las de la recurrente. Sin embargo, en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), apartados 64 y 74, el Tribunal consideró que la similitud global entre los signos en conflicto, que ha de tomarse en consideración para analizar un posible riesgo de parasitismo, podía resultar únicamente de los elementos de semejanza visual consistentes, no sólo en el «rabo» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma, sino también en su utilización común de un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, la caligrafía Spencer, percibida como un todo por el consumidor pertinente. Por lo tanto, si bien la eventual utilización en la Unión de esos elementos de la presentación puede reforzar la deducción lógica relativa al riesgo de parasitismo, no constituye, sin embargo, una condición necesaria para tal deducción. Además, el hecho de que tales elementos de la presentación se utilicen ya en el sitio de Internet de la coadyuvante en su estado actual puede fundamentar la deducción lógica de que podrían usarse en el futuro en el referido sitio, una vez modificado para que se dirigiera a los consumidores de la Unión (véase el anterior apartado 98).
- 106 Por otra parte, resulta inoperante la alegación de la EUIPO de que la recurrente no había aportado indicación alguna sobre el número de consumidores de la Unión que pueden haber visitado el sitio de Internet «www.mastercola.com». En efecto, por un lado, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 implica un análisis prospectivo del riesgo futuro y no hipotético de parasitismo en la Unión sobre la base de los datos actualmente disponibles, y no la prueba de un parasitismo actual en la Unión. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un daño efectivo y actual para su marca, tal como confirma la redacción en imperfecto de subjuntivo de la referida

disposición (véase el anterior apartado 67). Por otro lado, mientras que el riesgo de dilución (es decir, el riesgo de que el carácter distintivo de las marcas anteriores se vea perjudicado) requiere que se demuestre una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior como consecuencia del uso de la marca posterior (véase la sentencia de 14 de noviembre de 2013, *Environmental Manufacturing/OAMI*, C-383/12 P, EU:C:2013:741, apartado 34 y jurisprudencia citada), no se exige tal prueba para el riesgo de parasitismo (es decir, el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores). Por lo demás, el riesgo de parasitismo se aprecia respecto del consumidor medio de los productos y servicios a los que se aplique la marca posterior, y no la marca anterior, ya que lo prohibido es que el titular de la marca posterior se aproveche de la marca anterior (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de noviembre de 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 36, y de 20 de septiembre de 2017, *The Tea Board/EUIPO*, C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, apartado 92).

- 107 De todo lo anterior resulta que la Sala de Recurso incurrió en un error en su apreciación de los elementos de prueba relativos al uso en el comercio fuera de la Unión de la marca solicitada, en particular los extractos del sitio de Internet de la coadyuvante «www.mastercola.com» presentados por la recurrente, al no tener en cuenta las deducciones lógicas y los análisis de probabilidades que de ellos pueden derivarse en lo que respecta a un riesgo de parasitismo en la Unión. Al actuar así, la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 108 En consecuencia, procede estimar el primer motivo de recurso.
- 109 A mayor abundamiento y con carácter de *obiter dictum*, a fin de agotar el litigio y de evitar anulaciones y remisiones sucesivas, habida cuenta de los principios de buena administración de la justicia y de economía procesal, el Tribunal considera oportuno pronunciarse, a la luz de los autos y de las observaciones de las partes recabadas tanto a través de las preguntas formuladas por escrito como durante la vista, sobre la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la recurrente tampoco mostró qué imagen concreta podría transferirse de sus marcas anteriores Coca-Cola a la solicitud objeto del litigio, en la Unión o fuera de ella, y las pruebas presentadas no permitían determinar claramente lo que significaba Coca-Cola.
- 110 A este respecto, es preciso subrayar que, en virtud del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), el Tribunal ha de examinar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO controlando la aplicación del Derecho de la Unión realizada por éstas, a la luz, en particular, de los hechos expuestos ante dichas Salas. En consecuencia, dentro de los límites del referido artículo, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la EUIPO, en caso necesario analizando si estas Salas dieron una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o si la apreciación de los hechos expuestos ante tales Salas no adolece de error alguno (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René/OAMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartados 38 y 39).
- 111 En efecto, cuando el Tribunal debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esa Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal (sentencia de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René/OAMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 48).

- 112 En el presente asunto, la recurrente pretende que se anule la resolución impugnada y ha basado su primer motivo de recurso en una infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, la apreciación de la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido, y en particular la constatación de la imagen que podría transferirse de las marcas anteriores a la marca solicitada, forma parte de las conclusiones cuya legalidad se impugna ante el Tribunal.
- 113 Por lo que respecta a los elementos de prueba relativos a la imagen que podría transferirse de las marcas anteriores a la marca solicitada, debe señalarse, ciertamente, que la recurrente se ha limitado a mencionar en su recurso ante el Tribunal una «intención manifiesta [de la coadyuvante] de explotar [su] notoriedad [...] y los considerables esfuerzos comerciales que ella realizó para crear la imagen de la marca Coca-Cola».
- 114 No obstante, se desprende de los autos que, en los apartados 20 a 29 de sus observaciones presentadas el 23 de febrero de 2011 ante la División de Oposición y reproducidas en el anexo 1 de su escrito de 25 de enero de 2012, en el que se exponían los motivos del recurso ante la Sala de Recurso, la recurrente trató ampliamente de la imagen de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola, cuya notoriedad pretendía demostrar en aquel momento. En los apartados 27 a 29 de las referidas observaciones citó, en particular, unos extractos de un libro y de un estudio del organismo independiente Superbrands (adjuntos como anexos 4 y 5, respectivamente, a dichas observaciones) según los cuales, en particular, «Coca-Cola es la marca más conocida del mundo, con un 94 % de reconocimiento mundial», «Coca-Cola es conocida por sus campañas de marketing innovadoras y pertinentes y es célebre por sus publicidades emblemáticas», «los valores de la marca Coca-Cola han resistido al paso del tiempo y pretenden comunicar optimismo, sociabilidad y autenticidad[;] Coca-Cola no es política, pero pretende reunir a la gente con una promesa incitadora de tiempos y de posibilidades mejores[;] estos valores hacen a Coca-Cola tan pertinente y atrayente ayer como hoy y son la base de la lealtad, el afecto y el amor por la marca que han mostrado generaciones enteras[;] la reputación de The Coca-Cola Company gracias a un enérgico marketing garantiza que esta conexión siga siendo tan poderosa como siempre».
- 115 A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, existe una continuidad funcional entre las distintas unidades de la EUIPO: por un lado, los examinadores, la División de Oposición, la División de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas y las Divisiones de Anulación y, por otro, las Salas de Recurso. De dicha continuidad funcional entre las diferentes instancias de la EUIPO se desprende que, en el marco del examen que las Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas en primera instancia por las unidades de la EUIPO, las Salas de Recurso están obligadas a basar su resolución en todos las razones de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso. El control que ejercen las Salas de Recurso no se limita al control de la legalidad de la resolución impugnada, sino que, en virtud del efecto devolutivo del procedimiento de recurso, implica una nueva apreciación del litigio en su conjunto, debiendo las Salas de Recurso reexaminar íntegramente la solicitud inicial y tener en cuenta las pruebas aportadas dentro de plazo [véase la sentencia de 6 de noviembre de 2007, SAEME/OAMI — Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, apartados 49 a 51 y jurisprudencia citada]. Se deduce así del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) que, como consecuencia del recurso del que conoce, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho [sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 57, y de 13 de diciembre de 2016, Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, no publicada, EU:T:2016:720, apartado 21].

- 116 En virtud del principio de continuidad funcional, procede considerar que la Sala de Recurso estaba obligada a tomar en consideración las alegaciones de la recurrente, formuladas en sus observaciones de 23 de febrero de 2011 ante la División de Oposición (y anexas al escrito de 25 de enero de 2012 en el que se exponían los motivos del recurso), sobre la imagen de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola, que podría transferirse a la marca solicitada.
- 117 Por lo tanto, la Sala de Recurso afirmó erróneamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que la recurrente no había mostrado qué imagen concreta podría transferirse de las cuatro marcas anteriores Coca-Cola a la marca solicitada. También erróneamente, la Sala de Recurso añadió que las pruebas presentadas no permitían determinar con claridad qué significaba Coca-Cola.
- 118 Además, en el apartado 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso observó acertadamente que estaba vinculada por los argumentos de las partes en virtud del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009, pero estimó erróneamente una vez más, en síntesis, que la recurrente no había presentado ante la EUIPO argumentos ni elementos de prueba relativos a la imagen que podría transferirse de las marcas anteriores a la marca solicitada.
- 119 En contra de lo afirmado por la Sala de Recurso en los apartados 30 a 33 de la resolución impugnada, resulta obligado hacer constar que la recurrente presentó efectivamente ante la EUIPO argumentos y elementos de prueba relativos a la imagen que podría transferirse de las marcas anteriores a la marca solicitada, en particular los extractos del estudio de Superbrands citados en las observaciones formuladas por la recurrente en apoyo de la oposición.
- 120 En aras de la exhaustividad, el Tribunal subraya por último que no resulta determinante la afirmación de la Sala de Recurso, en el apartado 31 de la resolución impugnada, según la cual ninguno de los productos de las clases 29 y 30 es un refresco para el que las marcas anteriores gocen de notoriedad.
- 121 En efecto, según la jurisprudencia relativa al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, ciertas marcas pueden haber adquirido una notoriedad tal que vaya más allá del público interesado en los productos o servicios para los que se registraron dichas marcas. En tal supuesto, es posible que el público interesado en los productos o servicios para los que se registre la marca posterior establezca una relación entre las marcas en conflicto, pese a ser un público completamente distinto del público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 51 y 52).
- 122 Por lo demás, en el presente asunto, el estudio de Superbrands presentado por la recurrente ante la División de Oposición y citado en el anterior apartado 114 indica que «puesto que Coca-Cola sigue estando en la cúspide del reconocimiento mundial de una marca, la empresa puede utilizar su relación con los consumidores para tener un impacto que vaya más allá del mercado de las bebidas no alcohólicas».
- 123 Habida cuenta de la estimación del primer motivo de recurso en el anterior apartado 108, procede estimar el recurso y, por lo tanto, anular la resolución impugnada.

Costas

- 124 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

- ¹²⁵ Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO y por la parte coadyuvante, procede, por un lado, condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las de la parte recurrente, conforme a lo solicitado por ésta, y, por otro lado, decidir que la coadyuvante cargará con sus propias costas.
- ¹²⁶ Por otra parte, la recurrente ha solicitado que se condene a la EUIPO a cargar con las costas en que ella incurrió en cada fase de los procedimientos de oposición y de recurso. A este respecto debe recordarse que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos realizados a efectos del procedimiento ante la División de Oposición. Por tanto, la pretensión de la recurrente de que, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, ésta sea condenada a cargar con las costas del procedimiento administrativo únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que haya incurrido la recurrente a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de octubre de 2016, Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Representación de cuatro letras G entrelazadas), T-753/15, no publicada, EU:T:2016:604, apartado 56 y jurisprudencia citada].

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 2 de diciembre de 2015 (asunto R 1251/2015-4).**
- 2) La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con las de The Coca-Cola Company, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.**
- 3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) cargará con sus propias costas.**

Collins

Kancheva

Passer

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de diciembre de 2017.

Firmas

Índice

Antecedentes del litigio	2
Pretensiones de las partes	7
Fundamentos de Derecho	8
Sobre el segundo motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009	8
Sobre el primer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009	11
Jurisprudencia pertinente y observaciones previas	13
Sobre la toma en consideración del uso de una marca compuesta que comprende la marca solicitada.	15
Sobre la toma en consideración del uso de la marca solicitada fuera de la Unión Europea a la luz del principio de territorialidad	16
Sobre la apreciación de las deducciones lógicas relativas a un riesgo de parasitismo en la Unión.....	17
Costas	22