



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 28 de junio de 2018*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 5 — Artículo 76 — Procedimiento de oposición — Motivos de denegación relativos — Reglamento (CE) n.º 2868/95 — Regla 19 — Regla 50, apartado 1 — Existencia de resoluciones anteriores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que reconocen la notoriedad de la marca anterior — Principio de buena administración — Consideración de dichas resoluciones en procedimientos de oposición ulteriores — Obligación de motivación — Obligaciones procesales de las Salas de Recurso de la EUIPO»

En el asunto C-564/16 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 7 de noviembre de 2016,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. D. Botis y D. Hanf, en calidad de agentes,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Puma SE, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por el Sr. P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de juez de la Sala Segunda, y el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de diciembre de 2017;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de enero de 2018;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2016, Puma/EUIPO — Gemma Group (Representación de un felino saltando) (T-159/15; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:457), por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») de 19 de diciembre de 2014 (asunto R 1207/2014-5), relativa a un procedimiento de oposición entre Puma SE y Gemma Group Srl (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 El artículo 8 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), que lleva por epígrafe «Motivos de denegación relativos», establece, en su apartado 5, lo siguiente:

«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 Europea] 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.»

- 3 El artículo 63 de este Reglamento, que figura en su título VII, cuyo epígrafe es «Examen de recurso», en su apartado 2 dispone que:

«Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.»

- 4 El artículo 75 de dicho Reglamento enuncia:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

- 5 A tenor del artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

- 6 El artículo 78, apartado 1, de este Reglamento enuncia:

«En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse, en particular, a las siguientes diligencias de instrucción:

- a) audiencia de las partes;

- b) solicitud de información;
- c) presentación de documentos y de muestras;
- d) audiencia de testigos;
- e) peritaje;
- f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.»

7 La regla 19 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2868/95»), cuyo epígrafe es «Justificación de la oposición», establece, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

«1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado [...]

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

- a) en el caso de que la oposición se base en una marca [que no sea de la Unión Europea], prueba de su presentación o registro mediante:

[...]

- ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;

[...]

- c) en el caso de que la oposición se base en una marca de renombre en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento [n.º 207/2009], además de la prueba a la que se hace referencia en la letra a) del presente apartado, prueba de que la marca goza de renombre y prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin causa justificada de la marca solicitada aprovecharía de manera desleal el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o podría ser perjudicial para esta;

[...]»

8 A tenor de la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95:

«1. Salvo disposición en contrario, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.

[...]

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009].»

Antecedentes del litigio

- 9 El 14 de febrero de 2013, Gemma Group presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión, de conformidad con el Reglamento n.º 207/2009.
- 10 La marca cuyo registro se solicitó era el signo figurativo de color azul que se reproduce a continuación:



- 11 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 7 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 a la siguiente descripción: «Máquinas para la transformación de la madera; Máquinas para la transformación del aluminio; Máquinas de tratamiento de PVC».
- 12 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 66/2013, de 8 de abril de 2013.
- 13 El 8 de julio de 2013, Puma presentó oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, al registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia. El motivo de la oposición era el enunciado en el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.
- 14 La oposición se basaba principalmente en las siguientes marcas anteriores (en lo sucesivo, «marcas anteriores»):
 - la marca internacional figurativa representada a continuación, registrada el 30 de septiembre de 1983 con el número 480105 y renovada hasta 2023, que produce efectos en Austria, Benelux, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa y Rumanía y designa los productos de las clases 18, 25 y 28 que corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:
 - clase 18: «Bolsos de bandolera y bolsas de viaje, baúles y maletas, en particular para artículos y prendas deportivas»;
 - clase 25: «Prendas de vestir, botas, zapatos y pantuflas»;

- clase 28: «Juegos, juguetes; aparatos para ejercicios físicos, aparatos de gimnasia y de deporte (no comprendidos en otras clases), incluidas las pelotas para deportes»:



- la marca internacional figurativa representada a continuación, registrada el 17 de junio de 1992 con el número 593987 y renovada hasta 2022, que produce efectos en Austria, Benelux, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía y designa, entre otros, los productos de las clases 18, 25 y 28 que corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

- clase 18: «Productos de cuero o de cuero artificial (comprendidos en esta clase); bolsos de mano y otros estuches que no estén diseñados para contener un producto en particular, así como artículos pequeños de cuero, en particular monederos, billeteras, estuches para llaves; bolsos de mano, [...]»;
- clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; partes y componentes de calzado, suelas, media suelas y suelas de refuerzo, tacones, cañas de botas; [...]»;
- clase 28: «Juegos, juguetes, incluidos zapatos en miniatura y pelotas en miniatura (en cuanto juguetes); aparatos y dispositivos de entrenamiento físico, de gimnasia y de deporte (comprendidos en esta clase); [...]»:



- 15 En apoyo de su oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, Puma invocó la notoriedad de las marcas anteriores en todos los Estados miembros y para todos los productos enumerados en el apartado 14 de la presente sentencia.
- 16 El 10 de marzo de 2014, la División de Oposición de la EUIPO (en lo sucesivo, «División de Oposición») desestimó la oposición en su totalidad. Tras reconocer que existía cierto grado de similitud entre los signos en conflicto, consideró, en lo que respecta a la notoriedad de la marca anterior n.º 593987, que, por razones de economía procesal, no procedía examinar las pruebas aportadas por Puma para demostrar su extenso uso y su notoriedad e indicó que el examen de la oposición se basaría en el supuesto de que la referida marca anterior presentaba un «marcado carácter distintivo». Partiendo de esta premisa, concluyó, no obstante, que el público pertinente no establecería una relación entre las marcas de que se trata, conforme a lo exigido por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, a causa de las diferencias existentes entre los productos designados por cada una de ellas.
- 17 El 7 de mayo de 2014, Puma interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Oposición, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 18 Mediante la resolución controvertida, la Sala de Recurso desestimó el recurso. En primer lugar, consideró que las marcas anteriores y la marca solicitada presentaban cierto grado de similitud visual y transmitían el mismo concepto de «felino saltando que recuerda a un puma». En segundo lugar, la

Sala de Recurso desestimó, no obstante, la alegación de Puma de que la División de Oposición había confirmado la notoriedad de las marcas anteriores, por considerar que, de hecho, la División de Oposición se había limitado a afirmar, por razones de economía procesal, que en dicho asunto no era necesario valorar los medios de prueba de la notoriedad aportados por Puma y que el examen se efectuaría partiendo del supuesto de que la marca anterior n.º 593987 presentaba un «marcado carácter distintivo». A continuación, la Sala de Recurso examinó y rechazó las pruebas de la notoriedad de las marcas anteriores en lo que respecta a los productos mencionados en el apartado 14 de la presente sentencia. En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que, incluso en el supuesto de que la notoriedad de las marcas anteriores debiera considerarse acreditada, procedía desestimar la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que no concurrían los demás requisitos exigidos, a saber, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o el perjuicio para los mismos.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de abril de 2015, Puma interpuso un recurso dirigido a la anulación de la resolución controvertida. En apoyo de su recurso, Puma invocó sustancialmente tres motivos, el primero de los cuales se basaba en la violación de los principios de seguridad jurídica y de buena administración, por haber rechazado la Sala de Recurso las pruebas relativas a la notoriedad de las marcas anteriores y concluido que no se había demostrado la existencia de tal notoriedad; el segundo, en la infracción de los artículos 75 y 76 del Reglamento n.º 207/2009, por cuanto la Sala de Recurso había examinado los elementos de prueba relativos a la notoriedad de las marcas anteriores, mientras que la División de Oposición no había efectuado tal examen y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.
- 20 En lo concerniente, en particular, al primer motivo, Puma alegó sustancialmente que la Sala de Recurso, al rechazar los elementos de prueba que había aportado en relación con la notoriedad de las marcas anteriores y al separarse de la práctica seguida por ella en resoluciones previas sobre la notoriedad de las marcas anteriores, había violado los principios de seguridad jurídica y de buena administración.
- 21 Respecto a la alegación de Puma de que la Sala de Recurso incurrió en una falta de motivación sobre las razones que justificaban que se separara de la práctica seguida en sus resoluciones previas, el Tribunal General recordó el contenido del derecho a una buena administración y precisó que comporta, entre otras obligaciones, la que incumbe a la Administración de motivar sus resoluciones.
- 22 Asimismo, el Tribunal General señaló que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de conformidad con los principios de igualdad de trato y de buena administración, la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido, teniendo en cuenta no obstante que esos principios deben conciliarse con el respeto de la legalidad.
- 23 El Tribunal General expuso a continuación, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, que en tres resoluciones anteriores, de 20 de agosto de 2010, de 30 de agosto de 2010 y de 30 de mayo de 2011 (en lo sucesivo, «tres resoluciones anteriores»), la EUIPO había concluido que las marcas anteriores disfrutaban de notoriedad y de un amplio conocimiento por parte del público. En ese mismo apartado, el Tribunal General describió el contenido esencial de dichas resoluciones y las pruebas presentadas por Puma en los procedimientos que habían dado lugar a las mismas. En el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General observó que, aun cuando dichas resoluciones habían sido debidamente invocadas por Puma en el procedimiento ante la Sala de Recurso, no habían sido examinadas, y ni siquiera mencionadas, en la resolución controvertida y que la Sala de Recurso se había limitado a recordar que la EUIPO no estaba vinculada por la práctica seguida en sus resoluciones anteriores.

- 24 Así pues, el Tribunal General consideró, por una parte, que la EUIPO había constatado la notoriedad de las marcas anteriores en las tres resoluciones anteriores, que diversas resoluciones nacionales aportadas por Puma corroboraban, y, por otra parte, que tal constatación era una constatación de hecho que no dependía de la marca solicitada.
- 25 El Tribunal General llegó a la conclusión siguiente, que figura en el apartado 34 de la sentencia recurrida:
- «[...] habida cuenta de la jurisprudencia [...] según la cual la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido, y habida cuenta de su obligación de motivación, la Sala de Recurso no podía separarse de la práctica seguida por la EUIPO en resoluciones anteriores sin ofrecer la menor explicación en cuanto a las razones que la habían llevado a considerar que las constataciones de hecho sobre la notoriedad de las marcas anteriores formuladas en esas resoluciones no eran pertinentes o habían dejado de serlo. En efecto, la Sala de Recurso no hace referencia alguna a una disminución de esa notoriedad desde la adopción de las resoluciones recientes antes mencionadas, ni tampoco a una eventual ilegalidad de la práctica seguida en esas resoluciones.»
- 26 A este respecto, el Tribunal General desestimó la alegación de la EUIPO de que tales resoluciones no debían tenerse en cuenta porque ninguna de ellas iba acompañada de las pruebas de la notoriedad de las marcas anteriores que se habían presentado en los correspondientes procedimientos. El Tribunal General explicó que, al examinar un recurso contra una resolución de la División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de una facultad de apreciación, conforme a la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas adicionales que no se hubieran presentado dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición.
- 27 En tales circunstancias, el Tribunal General precisó, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, lo siguiente:
- «[...] habida cuenta de la práctica seguida por ella en decisiones anteriores recientes, corroborada por un número relativamente elevado de resoluciones nacionales y una sentencia del Tribunal General, y con arreglo al principio de buena administración [...], la Sala de Recurso hubiera debido, bien solicitar a la recurrente que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores —aunque fuera para refutarlas—, tal como se lo permitía la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, bien exponer las razones por las que estimaba que en el presente asunto procedía rechazar las constataciones efectuadas en esas resoluciones previas en cuanto a la notoriedad de las marcas anteriores. Ello resultaba especialmente necesario habida cuenta de que algunas de esas resoluciones mencionaban con gran detalle las pruebas en que basaba su apreciación sobre la notoriedad de las marcas anteriores, lo que habría debido atraer la atención de la Sala de Recurso sobre la existencia de las mismas.»
- 28 El Tribunal General concluyó que la EUIPO había violado el principio de buena administración, en particular, por haber incumplido su obligación de motivar sus resoluciones.
- 29 Por último, el Tribunal General consideró que, dado que el grado de notoriedad de las marcas anteriores debía tenerse en cuenta al llevar a cabo la apreciación global sobre la existencia de un perjuicio, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, sobre el que la Sala de Recurso se había pronunciado, a mayor abundamiento, en la resolución controvertida, el error de Derecho cometido por esta Sala de Recurso podía tener una influencia decisiva en el resultado del procedimiento de oposición, puesto que al no haber efectuado un examen completo de la notoriedad de las marcas anteriores impidió que el Tribunal General se pronunciara acerca de la alegada infracción de ese mismo artículo 8, apartado 5.

- 30 Por consiguiente, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General acogió el primer motivo de recurso de Puma y, sin examinar los demás motivos de recurso, anuló la resolución controvertida por cuanto, mediante ella, la Sala de Recurso había desestimado la oposición de esta sociedad.

Pretensiones de las partes en el recurso de casación

- 31 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Condene en costas a Puma.

- 32 Puma solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a la EUIPO.

Sobre el recurso de casación

- 33 En apoyo de su recurso, la EUIPO invoca dos motivos, el primero de los cuales está basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y en la violación del principio de buena administración, interpretados conjuntamente con la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, y, el segundo, en la infracción de la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

Alegaciones de las partes

Sobre el primer motivo de casación

- 34 El primer motivo de casación de la EUIPO se divide en tres partes.
- 35 En la primera parte de este primer motivo de casación, la EUIPO alega que el Tribunal General infringió el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y violó el principio de buena administración. Sostiene que, al estimar que las tres resoluciones anteriores habían sido «debidamente invocadas» por Puma en apoyo de su oposición, el Tribunal General necesariamente admitió, aunque fuera de forma implícita, que una referencia general e imprecisa a las constataciones que figuraban en esas resoluciones y a las pruebas presentadas por Puma en los correspondientes procedimientos anteriores entre diferentes partes constituía una prueba válida de la notoriedad, en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95.
- 36 La EUIPO precisa que la notoriedad no es un hecho que produzca efectos *erga omnes*, sino una constatación que se limita a las partes del procedimiento de que se trate y que se realiza únicamente a efectos de dicho procedimiento, de modo que las resoluciones anteriores de la EUIPO que establezcan la notoriedad de una marca no pueden constituir, en cuanto tales, la prueba de su notoriedad en procedimientos ulteriores. Aduce que, en consecuencia, solo cabe interpretar correctamente una referencia a tales resoluciones como una referencia general e imprecisa a los documentos aportados en procedimientos anteriores ante la EUIPO y que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, tal referencia no puede ser admitida como una prueba válida de la notoriedad, pues en ese

caso se vulneraría el deber de neutralidad de la EUIPO, consagrado en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en los procedimientos *inter partes*, y se violaría el principio de buena administración. La EUIPO sostiene que si el oponente no identifica de manera precisa los elementos de prueba que pretende hacer valer, a ella le resultaría imposible garantizar el derecho de defensa de la parte que solicita el registro de un signo como marca.

- 37 Por otro lado, la EUIPO sostiene que la constatación del Tribunal General no tiene en cuenta los principios de contradicción y de igualdad de armas entre las partes en los procedimientos *inter partes*, puesto que corresponde al oponente y no a la EUIPO facilitar los elementos necesarios para que el solicitante de la marca pueda apreciar los presupuestos fácticos de la adopción de las resoluciones anteriores y, en su caso, oponerse a ellos. La EUIPO precisa que, en el presente asunto, su incapacidad para identificar los elementos pertinentes no era de orden «físico», sino que más bien se debía al hecho de que, al no existir una referencia precisa a los elementos de prueba que Puma pretendía hacer valer, se habría visto abocada a buscar activamente los documentos pertinentes que acreditaran la notoriedad. Así pues, a juicio de la EUIPO, la alegación de Puma, presentada por primera vez ante el Tribunal de Justicia, de que los documentos aportados en procedimientos anteriores en todo caso son accesibles en línea, no solo es incorrecta, sino que también carece de pertinencia, y ello aun cuando se declarase su admisibilidad.
- 38 La EUIPO aduce que, basándose en este primer error de Derecho, el Tribunal General hizo una lectura manifiestamente errónea de la resolución controvertida al considerar que esta «ni siquiera menciona[ba]» las resoluciones anteriores, a pesar de que figuraban en el resumen de las alegaciones de Puma y habían sido directamente examinadas por la Sala de Recurso en relación con su falta de carácter jurídicamente vinculante y en el contexto del razonamiento expuesto por la Sala de Recurso a mayor abundamiento.
- 39 En la segunda parte de su primer motivo de casación, la EUIPO alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al indicar que, en virtud del principio de buena administración, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de marzo de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), la Sala de Recurso debería haber explicado por qué razón no tomó en consideración las constataciones efectuadas por la EUIPO acerca de la notoriedad de las marcas anteriores en las tres resoluciones precedentes. La EUIPO sostiene que esta apreciación del Tribunal General se basa en dos premisas erróneas, la primera de las cuales consiste en el reconocimiento de que se habían invocado válidamente las resoluciones anteriores, cuando no es así, como demuestran las alegaciones formuladas en la primera parte del primer motivo.
- 40 En opinión de la EUIPO, la segunda premisa errónea la constituye el reconocimiento por parte del Tribunal General de la existencia de una «práctica seguida en resoluciones anteriores» de la EUIPO que constataba la notoriedad de las marcas anteriores, por cuanto tal reconocimiento menoscaba el concepto de «notoriedad» y la naturaleza relativa del motivo de denegación de registro contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, así como el carácter contradictorio del procedimiento establecido en el artículo 76, apartado 1, de este Reglamento.
- 41 La EUIPO sostiene que, aun en el caso de que el oponente invoque marcas cuya notoriedad haya sido reconocida anteriormente por la EUIPO, como ocurre en el presente asunto, sigue teniendo la obligación oponerse a las solicitudes de registro de marcas posteriores caso por caso, acreditando en cada uno de ellos la notoriedad de las marcas que invoque. A su juicio, la notoriedad de una marca anterior no solo depende de los elementos de prueba presentados por el titular de la marca, sino también de los argumentos en contra presentados por la otra parte en el procedimiento.
- 42 Por consiguiente, según la EUIPO, la constatación de la notoriedad no puede considerarse de mero orden fáctico, esencialmente estática, como consideró de forma errónea el Tribunal General en el apartado 33 de la sentencia recurrida. Por el contrario, aunque no depende estrictamente de la marca solicitada, tal constatación está subordinada a la aplicación del principio de contradicción en cada

procedimiento de oposición individual. Así pues, a su juicio, en el presente asunto, la apreciación del Tribunal General de que las tres resoluciones anteriores constituían una «práctica seguida en resoluciones anteriores» implica reconocer la existencia de una «presunción de notoriedad» contraria al artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 5, de este Reglamento.

- 43 Según la EUIPO, tal apreciación errónea del valor de las tres resoluciones anteriores llevó al Tribunal General a incurrir en otros errores de Derecho. Aduce que el Tribunal General indicó erróneamente que la Sala de Recurso debería haber expuesto las razones por las que estimaba que las constataciones efectuadas en las tres resoluciones anteriores sobre la notoriedad de las marcas anteriores debían rechazarse, en aplicación de la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 10 de marzo de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139). Alega que, no obstante, esta jurisprudencia solo es pertinente para los procedimientos *ex parte* relativos a la denegación de una solicitud de registro por motivos absolutos.
- 44 La EUIPO añade que, en cualquier caso, aun cuando dicha jurisprudencia fuese aplicable a los procedimientos *inter partes*, solo lo sería en relación con las cuestiones que se plantearan por razones de orden público, con las cuestiones identificadas por la EUIPO como hechos notorios o cuando una situación fáctica acreditada en el procedimiento de que se tratase se estimara comparable a una situación fáctica acreditada en un procedimiento anterior. Sostiene que, por el contrario, dicha jurisprudencia no es aplicable en relación con hechos específicos invocados en procedimientos anteriores o con apreciaciones de elementos de prueba realizadas en dichos procedimientos a fin de efectuar, en un procedimiento ulterior, una constatación fáctica.
- 45 En la tercera parte de su primer motivo de casación, la EUIPO alega sustancialmente que el Tribunal General no podía concluir, como hizo en el apartado 37 de la sentencia recurrida, sin incurrir en una infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y en la violación del principio de buena administración, que la Sala de Recurso tenía la obligación de carácter subsidiario de solicitar de oficio a Puma que presentara pruebas adicionales de la notoriedad que reivindicaba.
- 46 Puma rebate las tres partes del primer motivo de casación invocado por la EUIPO.
- 47 En esencia, Puma alega que el Tribunal General aplicó correctamente el principio de buena administración al constatar que las tres resoluciones anteriores habían sido «debidamente invocadas» por ella en cumplimiento de su obligación de demostrar, conforme a la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95, la notoriedad de las marcas anteriores. Sostiene que sería difícil considerar que el hecho de invocar esas tres resoluciones anteriores constituye una simple referencia general a la documentación presentada en procedimientos anteriores, cuando se trata de resoluciones definitivas que emanan de una autoridad administrativa, que reconocen la notoriedad de marcas identificadas con precisión en el acto de oposición, publicadas y fácilmente accesibles en el sitio web de la EUIPO, y de las que se resumieron los pasajes pertinentes en el referido acto de oposición en la lengua de procedimiento. Por tanto, a su juicio, tales resoluciones constituyen en sí mismas elementos de prueba irremplazables y perentorios de la notoriedad de las marcas anteriores. Observa, además, que la notoriedad es un hecho objetivo que tiene efecto *erga omnes* y que, si bien la única circunstancia que puede tener influencia sobre ella es el paso del tiempo, la EUIPO no expuso ningún análisis al respecto.
- 48 En relación con la segunda parte del primer motivo de casación de la EUIPO, Puma alega que el hecho de que el Tribunal General calificara de «práctica seguida en resoluciones anteriores» las tres resoluciones anteriores no menoscaba ni el carácter contradictorio del procedimiento de que se trata ni el concepto de «notoriedad», dado que ninguna norma del Derecho de la Unión autoriza a la EUIPO a apartarse de los principios de igualdad de trato y de buena administración ni a ignorarlos, principios que la obligaban a tomar en consideración las tres resoluciones anteriores y a preguntarse con especial atención si procedía o no resolver en el mismo sentido o, al menos, solicitar de oficio a Puma que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores.

- 49 En lo concerniente a la tercera parte del primer motivo de casación de la EUIPO, Puma rebate las alegaciones de la EUIPO sosteniendo, en esencia, que las obligaciones procesales expuestas por el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida no vulneran en modo alguno la posición de la EUIPO en los procedimientos *inter partes*.

Sobre el segundo motivo de casación

- 50 Mediante su segundo motivo de casación, la EUIPO sostiene que, al haber constatado, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso debería haber solicitado a Puma que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores, tal como le permitía hacer la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, el Tribunal General infringió también, de manera incidental, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Alega que tanto del tenor como del contexto y del objetivo de esta disposición resulta con claridad que se aplica únicamente a los hechos invocados y a las pruebas presentadas por las partes por iniciativa propia. A juicio de la EUIPO, tampoco es posible aplicarla por analogía a una situación como la del presente asunto, ya que existe una base jurídica específica para este tipo de solicitudes, que es el artículo 78, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009. Así pues, según la EUIPO, ninguna de estas dos disposiciones puede constituir un medio para eludir el deber de neutralidad de la EUIPO y el principio de igualdad de armas que subyace a este.
- 51 Puma rebate que la apreciación efectuada por el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida adolezca de ilegalidad.

Apreciación del Tribunal de Justicia

Sobre las partes primera y segunda del primer motivo de casación

- 52 Mediante las dos primeras partes del primer motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, la EUIPO refuta la apreciación del Tribunal General relativa al primer motivo de anulación invocado ante él por Puma, que se basaba en la violación de los principios de seguridad jurídica y de buena administración por cuanto la Sala de Recurso había desestimado las pruebas relativas a la notoriedad de las marcas anteriores y había concluido que su notoriedad no estaba acreditada a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 53 En particular, la EUIPO sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en una infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y en la violación del principio de buena administración, interpretados conjuntamente con la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, al considerar, por una parte, que las tres resoluciones anteriores de la EUIPO habían sido «debidamente invocadas» por Puma ante la División de Oposición y, por otra parte, que, en aplicación de los principios de buena administración y de igualdad de trato, tal como son interpretados por la jurisprudencia dimanante de la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración tales resoluciones preguntándose con particular atención si procedía o no resolver en el mismo sentido, y que no estaba autorizada a apartarse de la práctica seguida en resoluciones anteriores de la EUIPO sin ofrecer la menor explicación sobre las razones que la habían llevado a considerar que las constataciones de hecho sobre la notoriedad de las marcas anteriores formuladas en esas resoluciones no eran pertinentes o habían dejado de serlo.
- 54 A este respecto, de los términos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 resulta que la aplicación de esta disposición está sujeta a requisitos acumulativos en cuanto concierne, en primer lugar, a la identidad o la similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, a la notoriedad de la marca anterior alegada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, a 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 (véase, en este sentido, el auto de 17 de septiembre de 2015, *Arnoldo Mondadori Editore/OAMI*, C-548/14 P, no publicada, EU:C:2015:624, apartado 54).

- 55 En cuanto atañe más concretamente al segundo requisito, relativo a la existencia de la notoriedad de una marca, que es el único controvertido en el presente asunto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que una marca goza de notoriedad en el sentido del Derecho de la Unión cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, apartado 17 y jurisprudencia citada).
- 56 La existencia de notoriedad debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 27).
- 57 Si bien la determinación de si las marcas anteriores han adquirido notoriedad, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, constituye una constatación que forma parte del ámbito de la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General, que no puede ser objeto de recurso de casación, salvo en casos de desnaturalización de los hechos y de las pruebas aportadas a dicho órgano jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, *Hesse/OAMI*, C-50/15 P, EU:C:2016:34, apartado 29), la cuestión de si las pruebas presentadas en apoyo de la notoriedad de la marca se han obtenido regularmente y si se han observado los principios generales de Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y aportación de la prueba constituye una cuestión de Derecho que puede someterse al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, *Rubinstein y L'Oréal/OAMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, apartado 74).
- 58 En relación con la carga y la aportación de la prueba, cuando el titular de una marca desee invocar el motivo de denegación del registro contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la regla 19 del Reglamento n.º 2868/95 establece, en su apartado 1 y en su apartado 2, letra c), que la EUIPO ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición, en particular la prueba de que la marca anterior goza de renombre, o de completar los que ya hayan sido presentados. Puesto que los Reglamentos n.ºs 207/2009 y 2868/95 no enumeran los medios de prueba que el oponente puede hacer valer para demostrar la existencia de la notoriedad de la marca anterior, esta última es libre, en principio, para elegir la forma de la prueba que considere útil presentar a la EUIPO en el marco de una oposición basada en un derecho anterior y la EUIPO tiene la obligación de examinar las pruebas presentadas por el oponente, no pudiendo rechazar un tipo de prueba en razón de su forma (véase, por analogía, la sentencia de 19 de abril de 2018, *EUIPO/Group*, C-478/16 P, no publicada, EU:C:2018:268, apartados 56 a 59).
- 59 Asimismo, el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 enuncia que, en el curso del procedimiento ante la EUIPO, esta procederá, en principio, al examen de oficio de los hechos. La misma disposición establece que, sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, como el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, el examen se limitará a los motivos alegados y a las pretensiones presentadas por las partes.

- 60 Cabe añadir que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, incluidos los principios de igualdad de trato y de buena administración (sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 73, y auto de 11 de abril de 2013, Asa/OAMI, C-354/12 P, no publicado, EU:C:2013:238, apartado 41).
- 61 El Tribunal de Justicia ha precisado que, teniendo en cuenta dichos principios, la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, habida cuenta de que, como recordó el Tribunal General en el apartado 20 de la sentencia recurrida, la aplicación de estos principios debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, lo que implica que el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto y debe tener lugar en cada caso concreto (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 74, 75 y 77, y de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI, C-141/13 P, no publicada, EU:C:2014:2089, apartado 45, y el auto de 14 de abril de 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, no publicada, EU:C:2016:266, apartado 37).
- 62 En este contexto, ha de rechazarse de entrada la alegación de la EUIPO de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que los principios dimanantes de la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), mencionados en el apartado anterior, son aplicables a los procedimientos que se basan en un motivo de denegación relativo, como el establecido en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 63 En efecto, si bien es cierto que estos principios fueron sentados por el Tribunal de Justicia en un asunto sobre un motivo de denegación absoluto, concretamente el contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con posterioridad el Tribunal de Justicia declaró expresamente que también eran aplicables en los procedimientos de oposición basados en un motivo de denegación relativo (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI, C-141/13 P, no publicada, EU:C:2014:2089, apartado 46, y los autos de 11 de abril de 2013, Asa/OAMI, C-354/12 P, no publicado, EU:C:2013:238, apartado 42; de 15 de octubre de 2015, Cantina Broglie 1/OAMI, C-33/15 P, no publicado, EU:C:2015:705, apartado 49; de 15 de octubre de 2015, Cantina Broglie 1/OAMI, C-34/15 P, no publicado, EU:C:2015:704, apartado 49, y de 14 de abril de 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, no publicado, EU:C:2016:266, apartado 37).
- 64 El Tribunal de Justicia aclaró además, como señala el Tribunal General en los apartados 18 y 19 de la sentencia recurrida, que el derecho a una buena administración incluye, en particular, conforme al artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la obligación de la Administración de motivar sus decisiones. Esta obligación, que también resulta del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, persigue el doble objetivo de permitir, por una parte, que los interesados conozcan la justificación de la medida adoptada con el fin de poder defender sus derechos y, por otra, que el juez de la Unión ejerza su control sobre la legalidad de la resolución de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, apartado 111, y de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C-252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 29).
- 65 Por otra parte, dicha obligación tiene el mismo alcance que la que se deriva del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, que exige que la motivación muestre de forma clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, no siendo necesario que especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, siendo así, no obstante, que la cuestión de si la motivación de un acto cumple dichas exigencias debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en este

sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, apartados 63 a 65, y el auto de 14 de abril de 2016, KS Sports/EUIPO, C-480/15 P, no publicado, EU:C:2016:266, apartado 32).

- 66 De lo anterior resulta que, cuando la parte que formule oposición presente de manera precisa ante la División de Oposición, como prueba de la notoriedad, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, de la marca anterior invocada en apoyo de su oposición, resoluciones anteriores de la EUIPO relativas a la notoriedad de esa misma marca, los órganos de esta última deben tomar en consideración tales resoluciones y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 61 de la presente sentencia. En el caso de que la apreciación de dichos órganos fuera diferente de la adoptada en resoluciones anteriores, estarán obligados, teniendo en cuenta el contexto en el que adopten su nueva resolución, del que forma parte la invocación de las resoluciones anteriores, a motivar de forma explícita la divergencia existente con dichas resoluciones.
- 67 A la vista de las consideraciones anteriores procede examinar si, como sostiene la EUIPO, en el presente asunto el Tribunal General ha incurrido en una infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y en la violación del principio de buena administración, interpretados conjuntamente con la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 68 En cuanto respecta, en primer lugar, a la alegación de la EUIPO de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 31 de la sentencia recurrida al considerar que las tres resoluciones anteriores que reconocían la notoriedad de las marcas anteriores habían sido «debidamente invocadas» por Puma, debe observarse, en primer término, que el Tribunal General constató, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, que esas tres resoluciones anteriores habían sido presentadas por Puma en los escritos que presentó ante la División de Oposición.
- 69 Pues bien, como se ha puesto de manifiesto en el apartado 58 de la presente sentencia, el oponente es libre para elegir la forma de prueba que considere útil presentar a la EUIPO. En consecuencia, nada impide que en ese contexto se invoquen, como elementos de prueba en apoyo de la notoriedad de una marca anterior, resoluciones anteriores de la EUIPO que constaten la existencia de tal notoriedad en el marco de otros procedimientos *inter partes*, en particular cuando se identifiquen con precisión y se exponga su contenido esencial en el acto de oposición en la lengua de procedimiento de la oposición, como ocurrió en el presente asunto.
- 70 Por cuanto la EUIPO alega que, mediante la constatación efectuada en el apartado 31 de la sentencia recurrida, el Tribunal General admitió que la referencia de Puma a dichas resoluciones era una referencia válida tanto al conjunto de las apreciaciones de la EUIPO como a las pruebas presentadas por Puma en los correspondientes procedimientos anteriores, de modo que tal referencia constituía una prueba válida para acreditar la existencia de la notoriedad de las marcas anteriores en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95, cabe señalar que esta alegación se basa en una lectura errónea del referido apartado 31, que procede, por lo demás, situar en su contexto.
- 71 Sobre este particular, el análisis efectuado por el Tribunal General en los apartados 30 y 31 de la sentencia recurrida tenía por objeto responder a la alegación de Puma, resumida en el apartado 28 de dicha sentencia, de que la Sala de Recurso no podía apartarse de la «práctica seguida en resoluciones anteriores» que reconocía la notoriedad de las marcas anteriores sin explicar qué justificaba que se apartara de las tres resoluciones anteriores.
- 72 Mientras que, como resulta del apartado 29 de la sentencia recurrida, la EUIPO había contestado a tal alegación remitiendo a la motivación de la resolución controvertida, según la cual la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n.º 207/2009 y no sobre la base de una práctica seguida en resoluciones anteriores de la EUIPO o de las oficinas

nacionales, el Tribunal General expuso, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, el contenido de las tres resoluciones anteriores, describiendo las apreciaciones efectuadas por los órganos competentes de la EUIPO que figuraban en ellas y mencionando los elementos de prueba en los que tales resoluciones se habían basado.

- 73 Pues bien, como se desprende de los apartados 28 a 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal General efectuó tales constataciones a fin de dar respuesta a la cuestión de si, al adoptar la resolución controvertida, la EUIPO había cumplido las obligaciones derivadas del principio de buena administración, en particular su obligación de motivación, recordada en los apartados 64 y 65 de la presente sentencia, atendiendo a la circunstancia de que Puma había invocado en apoyo de su oposición resoluciones anteriores de la EUIPO que habían establecido la notoriedad de las marcas anteriores, identificándolas con precisión, y, en particular, había mencionado, resumiéndolos en la lengua de procedimiento, los pasajes pertinentes de dichas resoluciones y las pruebas que figuraban en ellas.
- 74 Así pues, este es el contexto en el que el Tribunal General constató, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que las tres resoluciones anteriores habían sido «debidamente invocadas» por Puma, sin admitir con ello que la referencia a tales resoluciones constituyera una referencia válida a todos los elementos de prueba presentados en procedimientos anteriores ante los órganos de la EUIPO.
- 75 De lo anterior resulta que no puede reprocharse al Tribunal General ningún error de Derecho por haber considerado, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que las tres resoluciones anteriores habían sido «debidamente invocadas» por Puma.
- 76 En segundo lugar, respecto a la alegación de la EUIPO de que el Tribunal General no había tenido en cuenta el principio de buena administración ni el alcance de la obligación de motivación que incumbía a la EUIPO, procede señalar que, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 61, 64 y 65 de la presente sentencia, y a lo que se ha declarado en el apartado 66 de la misma, la EUIPO estaba obligada a tomar en consideración las tres resoluciones anteriores invocadas por Puma en el presente asunto y, en el supuesto de que adoptara una posición divergente de la mantenida en ellas acerca de la cuestión de la notoriedad de las marcas anteriores, objeto de examen tanto en dichas resoluciones como en el presente asunto, tenía la obligación de motivar de forma expresa tal divergencia, atendiendo al contexto de la resolución controvertida.
- 77 A este respecto, procede recordar que el Tribunal General examinó las tres resoluciones anteriores invocadas por Puma ante la División de Oposición en el apartado 30 de la sentencia recurrida, cuyo tenor no se cuestiona en el presente procedimiento de casación, y expuso su contenido esencial. Seguidamente, el Tribunal General observó, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que la EUIPO había constatado la notoriedad de las marcas anteriores en esas tres resoluciones anteriores, que habían sido corroboradas por diversas resoluciones nacionales relativas a esas mismas marcas anteriores, a productos idénticos o similares a los controvertidos y a algunos de los Estados miembros afectados en el presente asunto, y añadió que la constatación de la notoriedad de las marcas anteriores era una constatación de hecho que no dependía de la marca solicitada.
- 78 En el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que «dadas [tales] circunstancias» y habida cuenta de las obligaciones resultantes de los principios de buena administración y de igualdad de trato, «la Sala de Recurso no podía separarse de la práctica seguida por la EUIPO en resoluciones anteriores sin ofrecer la menor explicación en cuanto a las razones que la habían llevado a considerar que las constataciones de hecho sobre la notoriedad de las marcas anteriores [formuladas en las tres resoluciones anteriores no eran] pertinentes o habían dejado de serlo».

- 79 Así pues, el Tribunal General examinó fundadamente si la Sala de Recurso, al haberse limitado a recordar, en la resolución controvertida, que la EUIPO no estaba vinculada por la práctica seguida en sus resoluciones anteriores, había cumplido su obligación de motivación, teniendo en cuenta el contexto en el que dicha resolución se había dictado, así como las normas jurídicas que regulan la materia en cuestión, incluidos los principios de buena administración y de igualdad de trato.
- 80 Contrariamente a lo alegado por la EUIPO, no puede reprocharse al Tribunal General ningún error de Derecho en cuanto atañe a su interpretación de dichos principios. A este respecto, es cierto que los órganos de la EUIPO no pueden quedar automáticamente vinculados por sus resoluciones anteriores, puesto que, como señaló fundadamente el Tribunal General en el apartado 20 de la sentencia recurrida, el examen de toda solicitud de registro debe ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida, de modo que la existencia de notoriedad se debe examinar teniendo en cuenta las circunstancias de hecho de cada caso concreto (véanse, por analogía, el auto de 12 de febrero de 2009, *Bild digital y ZVS*, C-39/08 y C-43/08, no publicado, EU:C:2009:91, apartado 17, y, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 77). No obstante, de lo anterior no resulta que tales órganos estén dispensados de las obligaciones, recordadas en el apartado 66 de la presente sentencia, derivadas de los mencionados principios de buena administración y de igualdad de trato, incluida la obligación de motivación.
- 81 Esta última obligación es aún más importante en circunstancias como las que concurren en este caso, recordadas en el apartado 77 de la presente sentencia, en las que no puede cuestionarse la pertinencia de determinadas resoluciones anteriores de la EUIPO, invocadas ante los órganos de esta, a fin de examinar de manera completa la existencia de la notoriedad de la marca anterior de que se trata, puesto que, como en sustancia observó el Tribunal General, tal examen no depende estrictamente de la marca solicitada.
- 82 Así pues, el Tribunal General consideró fundadamente que, en tales circunstancias, los órganos de la EUIPO no podían dar cumplimiento a su obligación de motivación limitándose a recordar que la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse, no sobre la base de la práctica seguida por ella en resoluciones anteriores, sino únicamente sobre la base del Reglamento n.º 207/2009.
- 83 Por último, en la medida en que la EUIPO alega que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que la resolución controvertida «no examina, y ni siquiera menciona», las tres resoluciones anteriores, baste señalar que esta alegación no puede prosperar, ya que la constatación efectuada por el Tribunal General no puede considerarse contraria al contenido de dicha resolución.
- 84 En efecto, si bien es cierto que, en la parte que lleva por epígrafe «Motivos y alegaciones de las partes» de la resolución controvertida, la Sala de Recurso indicó que Puma había alegado que la notoriedad de las marcas anteriores había sido reconocida «en numerosas resoluciones de la Oficina», no es menos cierto que la Sala de Recurso omitió citar, entre los «elementos de prueba aportados por la parte que presentó oposición», las tres resoluciones anteriores y que, en la parte de dicha resolución que lleva por epígrafe «Motivación de la resolución», no mencionó ni analizó tales resoluciones a la vista de su contenido y de su valor probatorio respecto a la eventual notoriedad de las marcas anteriores, mientras que sí lo hizo en relación con diversas resoluciones de oficinas nacionales.
- 85 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que el Tribunal General no incurrió en una infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 ni en la violación del principio de buena administración, interpretados conjuntamente con la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, por considerar que la Sala de Recurso, al haberse limitado a recordar que, en circunstancias como las que concurrían en ese caso, la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n.º 207/2009, tal como lo interpreta el juez de la Unión, y no sobre la base de la práctica

seguida en resoluciones anteriores de la EUIPO o de las oficinas nacionales, había violado el principio de buena administración, en particular la obligación de motivar sus decisiones, provocando de tal modo la ilegalidad de la resolución controvertida.

- 86 Por consiguiente, las partes primera y segunda del primer motivo deben desestimarse por infundadas.

Sobre la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo

- 87 Mediante la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, la EUIPO alega que el Tribunal General infringió el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el principio de buena administración, así como el artículo 76, apartado 2, de este Reglamento, en relación con la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95, al considerar, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que, en las circunstancias del caso, la Sala de Recurso debería haber solicitado a Puma que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores —aunque fuera para refutarlas—, tal como le permitía hacer la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95.
- 88 La EUIPO aduce, en particular, que tal interpretación de las disposiciones y principios mencionados viola el principio de contradicción, que encuentra su expresión en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 en cuanto respecta a los procedimientos *inter partes* ante la EUIPO, y no tiene en cuenta el hecho de que la obligación que incumbe a la EUIPO de ejercer su facultad discrecional para tomar o no en consideración hechos y pruebas presentados tardíamente solo se aplica a los hechos y las pruebas presentados por las partes por iniciativa propia.
- 89 Mediante su argumentación, la EUIPO reprocha sustancialmente al Tribunal General que hubiera transformado en obligación la facultad discrecional de que dispone la Sala de Recurso en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95, a efectos de decidir si procede tomar en consideración hechos y pruebas adicionales que no se han presentado en los plazos fijados por la División de Oposición, obligación que, a juicio de la EUIPO, se extendió también a los elementos de hecho y a las pruebas que las partes no habían presentado por iniciativa propia.
- 90 A este respecto, del apartado 35 de la sentencia recurrida resulta que la EUIPO defendió ante el Tribunal General la tesis de que la Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración las tres resoluciones anteriores, dado que Puma no había comunicado a la División de Oposición las pruebas de la notoriedad de las marcas anteriores presentadas en los procedimientos que condujeron a la adopción de tales resoluciones. Según la EUIPO, la recurrente debería haber vuelto a presentar esos elementos de prueba o remitir a ellos de manera precisa.
- 91 En respuesta a esta alegación, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó fundadamente la jurisprudencia según la cual el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95 invisten a la Sala de Recurso de la EUIPO de una facultad de apreciación a efectos de decidir si procede o no tomar en consideración hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos fijados o precisados por la División de Oposición. Según estas disposiciones, cuando se han presentado pruebas dentro del plazo fijado por la EUIPO, lo que no se discute en el presente asunto, sigue siendo posible la presentación de pruebas adicionales (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 92 No obstante, al indicar, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que «en las circunstancias del presente asunto, habida cuenta de la práctica seguida por ella en decisiones anteriores recientes, corroborada por un número relativamente elevado de resoluciones nacionales y una sentencia del Tribunal General, y con arreglo al principio de buena administración [...] la Sala de Recurso hubiera

debido [...] solicitar a la recurrente que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores —aunque fuera para refutarlas—, tal como se lo permitía la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95», el Tribunal General no se basó en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y en la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, sino en el principio de buena administración.

- 93 En el presente asunto, de los apartados 30, 33 y 37 de la sentencia recurrida resulta que, en el acto de oposición, Puma expuso el contenido esencial de las tres resoluciones anteriores en la lengua de procedimiento, por lo que procede considerar que dicho contenido se puso en conocimiento tanto de la División de Oposición y de la Sala de Recurso como de Gemma Group.
- 94 Asimismo, del apartado 30 de la sentencia recurrida resulta que en esas tres resoluciones anteriores los órganos competentes de la EUIPO constataron que se había considerado, sobre la base de «numerosas pruebas», que una de las marcas anteriores disfrutaba «de [gran] notoriedad, al menos en Francia», y que otra de ellas, «a la vista de las numerosas pruebas aportadas», había adquirido «una gran notoriedad por su uso en la Unión» y disfrutaba de un «elevado carácter distintivo como consecuencia de su utilización “prolongada e intensiva” y de su “alto grado de reconocimiento”». El Tribunal General declaró, además, que algunas de esas resoluciones describían de forma muy detallada las pruebas que habían permitido establecer la notoriedad de las marcas anteriores.
- 95 En este contexto, las tres resoluciones anteriores constituían, por cuanto habían reconocido la notoriedad de las marcas anteriores, un indicio importante de que en el marco del procedimiento de oposición de que se trata también podía considerarse que estas últimas gozaban de notoriedad, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, como ya se ha señalado en el apartado 81 de la presente sentencia.
- 96 Por tanto, como se ha declarado en el apartado 76 de la presente sentencia, la EUIPO estaba obligada a tomar en consideración las tres resoluciones anteriores invocadas por Puma y debía motivar de forma expresa su resolución en ese caso concreto en la medida en que había decidido adoptar un enfoque diferente del seguido en dichas resoluciones acerca de la notoriedad de las marcas anteriores.
- 97 Dicho esto, en el supuesto de que la Sala de Recurso hubiera llegado a la conclusión de que no podía cumplir sus obligaciones resultantes del principio de buena administración y, en este contexto, en particular, su obligación de motivación, según se recuerda en el apartado 66 de la presente sentencia, si no disponía de las pruebas que se habían presentado en los procedimientos anteriores ante la EUIPO, procede considerar, como hizo el Tribunal General, que habría sido necesario que este órgano ejerciera la facultad de que disponía de solicitar la presentación de esas pruebas a efectos del ejercicio de su facultad de apreciación y de un examen completo de la oposición.
- 98 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 78 de dicho Reglamento, se desprende que, a efectos del examen del fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso no solo invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a presentar en el plazo que se les imponga sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido, sino que podrá también decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba. Dichas disposiciones contemplan a su vez la posibilidad de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento ante la EUIPO (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 58, y de 28 de febrero de 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, apartado 57).

- 99 En atención a esta jurisprudencia y a la recordada en el apartado 91 de la presente sentencia, según la cual, cuando las pruebas se hayan presentado en los plazos fijados por la EUIPO, es posible presentar pruebas adicionales, una obligación como la establecida por el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida en virtud del principio de buena administración no puede considerarse contraria a las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009.
- 100 Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al concluir, en ese mismo apartado 37 de la sentencia recurrida, que, en las circunstancias del caso, incumbía a la Sala de Recurso, de conformidad con el principio de buena administración, o bien exponer las razones por las que estimaba que procedía rechazar las constataciones efectuadas por la EUIPO en las tres resoluciones anteriores acerca de la notoriedad de las marcas anteriores, o bien solicitar a Puma que presentara pruebas adicionales de la notoriedad de las marcas anteriores.
- 101 Habida cuenta de las consideraciones que preceden, deben desestimarse la tercera parte del primer motivo y el segundo motivo de la EUIPO por infundados.
- 102 Por haber sido desestimados los motivos y las alegaciones formulados en apoyo del recurso de casación, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- 103 A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
- 104 A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 105 Por haber sido desestimados los motivos invocados por la EUIPO y haber solicitado Puma su condena en costas, procede condenarla en costas.

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

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Firmas