



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 1 de marzo de 2018*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión consistente en dos bandas paralelas en un zapato — Marca figurativa anterior de la Unión que representa tres bandas paralelas en un zapato — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para la notoriedad — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, con domicilio social en Oudenaarde (Bélgica), representada por el Sr. J.E. Løje, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por las Sras. A. Lukošūtė y A. Söder, en calidad de agentes,

parte recurrida,

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

adidas AG, con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por las Sras. I. Fowler e I. Junkar, Solicitors,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2016 (asunto R 597/2016-2), relativa a un procedimiento de oposición entre adidas y Shoe Branding Europe,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y el Sr. L. Madise y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de septiembre de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de diciembre de 2016;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de diciembre de 2016;

celebrada la vista el 6 de julio de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de julio de 2009, la recurrente, Shoe Branding Europe BVBA, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con arreglo al 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), en su versión modificada [reemplazado 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, identificada por la recurrente como marca de la categoría «otras», se reproduce a continuación:



3 En la solicitud de registro, la marca se describe del modo siguiente:

«La marca es una marca de posición. La marca consiste en dos líneas paralelas colocadas en la superficie exterior de la parte superior de un zapato. Las líneas paralelas salen del borde de la suela de un zapato y se inclinan hacia atrás hasta la mitad del empeine de un zapato. La línea de puntos marca la posición de la marca y no forma parte de la marca.»

4 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25 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: «Calzado».

5 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 107/2010, de 14 de junio de 2010.

6 El 13 de septiembre de 2010, la coadyuvante, adidas AG, formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos designados en la solicitud de registro.

7 La oposición se basaba, en particular, en los siguientes derechos anteriores:

- Marca figurativa de la Unión, registrada el 26 de enero de 2006 con el número 3517646 para «calzado» de la clase 25, con la siguiente descripción: «La marca se compone de tres barras paralelas de la misma longitud y del mismo ancho incorporadas al calzado; las barras están colocadas en la parte superior del calzado, en la superficie entre los cordones y la suela». Esta marca (en lo sucesivo, «marca anterior») se reproduce seguidamente:



- Marca alemana de la categoría «otras marcas», registrada el 14 de diciembre de 1999 con el número 39950559 y debidamente renovada, para «calzado, incluido el calzado deportivo y de ocio» de la clase 25, con la siguiente descripción: «La marca se compone de tres barras que contrastan con el color de base del zapato. La forma del zapato sirve únicamente para representar la manera en que se coloca la marca comercial, sin que forme parte como tal de dicha marca». Esta marca (en lo sucesivo, «marca alemana n.º 39950559») se reproduce a continuación:



- 8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron, en particular, los previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, respectivamente, del Reglamento 2017/1001].
- 9 Mediante resolución de 22 de mayo de 2012, la División de Oposición desestimó la oposición.
- 10 El 2 de julio de 2012, la coadyuvante interpuso 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).
- 11 Mediante resolución de 28 de noviembre de 2013, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar, en particular, que las marcas en conflicto eran globalmente diferentes y que esta circunstancia bastaba, por una parte, para excluir todo riesgo de confusión por parte del público pertinente en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, por otra parte, para hacer improbable que ese mismo público relacione las marcas en conflicto y, por tanto, que se produzca alguno de los perjuicios a los que se refiere el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento (en lo sucesivo, «resolución de 28 de noviembre de 2013»).
- 12 La coadyuvante impugnó entonces esta resolución ante el Tribunal.
- 13 Mediante sentencia de 21 de mayo de 2015, adidas/OAMI — Shoe Branding Europe (Dos bandas paralelas sobre un zapato) (T-145/14, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia de anulación», EU:T:2015:303), el Tribunal anuló la resolución de 28 de noviembre de 2013, basándose en que la Sala de Recurso había concluido erróneamente que no existía ninguna similitud entre las marcas en conflicto y en que este error de apreciación había falseado la apreciación de la Sala de Recurso sobre la existencia de un riesgo de confusión por parte del público o, *a fortiori*, de un riesgo de que se estableciese una relación entre las marcas en conflicto.
- 14 La recurrente interpuso entonces recurso de casación contra esta sentencia.

- 15 Mediante auto de 17 de febrero de 2016, *Shoe Branding Europe/OAMI* (C-396/15 P, no publicado, en lo sucesivo, «auto sobre el recurso de casación», EU:C:2016:95), el Tribunal de Justicia desestimó dicho recurso.
- 16 La Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, como consecuencia de la sentencia de anulación y del auto sobre el recurso de casación, reexaminó el recurso interpuesto por la coadyuvante contra la resolución de la División de Oposición.
- 17 Mediante resolución de 8 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso estimó dicho recurso, y, por tanto, la oposición, basándose en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En particular, consideró que, teniendo en cuenta una cierta similitud entre las marcas en conflicto, la identidad de los productos designados por ellas y la elevada notoriedad de la marca anterior, existía un riesgo de que el público pertinente estableciera un vínculo entre las marcas en conflicto y de que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, sin que existiera justa causa que, en este caso concreto, justificara este uso.

Pretensiones de las partes

- 18 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la Sala de Recurso.
- 19 En la vista, la recurrente precisó que su segunda pretensión debía entenderse referida a la condena en costas de la EUIPO, lo que el Tribunal hizo constar en el acta de la vista.
- 20 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

- 21 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y en la «desnaturalización de los hechos». Según la recurrente, la Sala de Recurso concluyó equivocadamente que concurrían en este caso concreto los requisitos para la denegación del registro de una marca establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 22 Este motivo se divide en tres partes, dado que la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en varios errores de apreciación en lo referente, en primer lugar, a la prueba de la notoriedad de la marca anterior, en segundo lugar, a la existencia de un perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de esta marca y, en tercer lugar, a la falta de justa causa para el uso de la marca solicitada.

Consideraciones generales sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

- 23 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea

idéntica o tenga similitudes con la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no tengan similitudes con aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si tratándose de una marca anterior de la Unión, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

- 24 Por consiguiente, la protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, la marca anterior debe ser notoriamente conocida en la Unión, si se trata de una marca de la Unión, o en el Estado miembro en cuestión, si se trata de una marca nacional. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior. Estos cuatro requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable [véase la sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 34 y jurisprudencia citada].

Concepto de notoriedad de la marca anterior

- 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 26].
- 26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee 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 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 27).
- 27 Desde el punto de vista territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo a la notoriedad, si se trata de una marca de la Unión, cuando esta marca es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión (sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 27). En determinados casos, puede considerarse que el territorio de un solo Estado miembro constituye una parte sustancial de este territorio (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, apartado 28).
- 28 Por otro lado, el titular de una marca registrada, para acreditar su carácter distintivo particular y su notoriedad, puede aportar la prueba de que se ha usado de una forma diferente, como parte de otra marca registrada y notoria, siempre que el público interesado continúe percibiendo que los productos de que se trata provienen de la misma empresa. Para determinar si este es el caso, ha de comprobarse que las diferencias existentes entre las dos marcas no constituyan un obstáculo para que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una empresa determinada [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2015, Spa Monopole/OAMI — Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, apartados 33 y 35].

Necesidad de vínculo o relación entre las marcas en conflicto

- 29 Es preciso recordar que los perjuicios a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca notoria anterior y la marca solicitada en virtud del cual el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde. No se exige, pues, que el grado de similitud entre la marca notoria anterior y la marca solicitada sea tal que exista un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Basta que el grado de similitud entre la marca notoriamente conocida y la marca solicitada tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre estas marcas (sentencia de 22 de marzo de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 41; véanse también, por analogía, las sentencias de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, apartado 29, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 36).
- 30 La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que figuran, en particular, en primer lugar, la naturaleza y el grado de proximidad o de diferenciación entre los productos o servicios en cuestión; en segundo lugar, el grado de similitud entre las marcas en conflicto; en tercer lugar, la intensidad de la notoriedad de la marca anterior; en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o adquirido por el uso, o, cuando corresponda, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público pertinente (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42).
- 31 Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del público pertinente puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véanse, por analogía, las sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartado 26, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42]. Por ello, el grado de atención de dicho público es también un factor pertinente para la apreciación de la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 2012, Ella Valley Vineyards/OAMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, apartados 27, 28, 45 y 55 a 57; de 9 de abril de 2014, El du Pont de Nemours/OAMI — Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, no publicada, EU:T:2014:196, apartados 74 y 75, y de 19 de mayo de 2015, Swatch/OAMI — Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, no publicada, EU:T:2015:293, apartado 33].
- 32 Además, no cabe excluir que la coexistencia en un mercado determinado de dos marcas pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de que se establezca una relación entre estas dos marcas con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [sentencia de 26 de septiembre de 2012, IG Communications/OAMI — Citigroup y Citibank (CITIGATE), T-301/09, no publicada, EU:T:2012:473, apartado 128; véanse también, por analogía, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 82, y de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, apartado 86].
- 33 Sin embargo, tal eventualidad solo puede tenerse en cuenta si se demuestra suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de relación, por parte del público pertinente, entre las citadas marcas y siempre que estas y las marcas en conflicto sean idénticas (sentencia de 26 de septiembre de 2012, CITIGATE, T-301/09, no publicada, EU:T:2012:473, apartado 128; véase también, por analogía, la sentencia de 11 de mayo de 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, apartado 86) o, al menos, suficientemente similares.
- 34 La inexistencia de riesgo de relación puede deducirse, en particular, del carácter «pacífico» de la coexistencia de las marcas en el mercado (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 82). La coexistencia entre

dos marcas no puede sin embargo calificarse de «pacífica» cuando la utilización de una de ellas ha sido impugnada por el titular de la otra ante órganos administrativos o judiciales [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartado 83, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, apartado 74].

Tipos de infracciones que afectan a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior

- 35 La existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí sola, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 garantiza la protección a favor de las marcas notoriamente conocidas (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 37 y jurisprudencia citada).
- 36 Estas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, en segundo lugar, el perjuicio causado a su notoriedad y, en tercer lugar, el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 38 y jurisprudencia citada).
- 37 Debe señalarse que, salvo que el uso de la marca solicitada esté justificado por una justa causa, basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. De ello se desprende que el provecho obtenido por un tercero del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca puede ser indebido, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni a la notoriedad de la marca o, en términos más generales, al titular de esta (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartados 42 y 43).

Reglas en materia de prueba y articulación entre la existencia de una infracción y la existencia de justa causa

- 38 Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el titular de la marca anterior tiene que probar, en un primer momento, bien que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, bien que dicho uso sería perjudicial para ese carácter distintivo o para esa notoriedad (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 37).
- 39 A este respecto, el uso efectivo de la marca solicitada puede tenerse en cuenta como una indicación o una ilustración de la alta probabilidad de riesgo de infracción de la marca notoria anterior. Así, cuando la marca solicitada ya está en uso y se presentan datos concretos para probar la existencia de una vinculación por parte del público pertinente y de la presunta infracción, estos tendrán manifiestamente un peso considerable en la apreciación del riesgo de infracción de la marca anterior [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de enero de 2012, Viaguara/OAMI — Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, no publicada, EU:T:2012:26, apartado 72, y de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, apartados 88 y 89, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punto 84].
- 40 Sin embargo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual de su marca. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca solicitada pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que esta se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen

elementos que permiten apreciar, *prima facie*, un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro [sentencia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, apartado 40; véase también, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 38].

- 41 Además, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca anterior que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento indebido de esta sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos (sentencia de 22 de marzo de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 48).
- 42 En caso de que el titular de la marca anterior logre demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 o, en su defecto, de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro, corresponderá entonces, en un segundo momento, al titular de la marca posterior probar que el uso de dicha marca se ha realizado con justa causa (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 39).

Concepto de aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior

- 43 Ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding», se vincula a la ventaja obtenida del uso de la marca solicitada idéntica o similar. Incluye, en particular, los casos en que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca notoriamente conocida o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por la marca solicitada, existe una explotación manifiesta de la marca notoria (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 41).
- 44 Así, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca notoriamente conocida mediante el uso de una marca similar a esta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de esta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que el aprovechamiento obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca mediante tal uso es indebido (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 49).
- 45 Por consiguiente, el riesgo de que se produzca tal infracción puede admitirse, en particular, cuando se demuestra la asociación de la marca solicitada con las cualidades positivas de la marca anterior idéntica o similar [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2012, You-Q/OAMI — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, no publicada, EU:T:2012:177, apartados 71 y 72; de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, no publicada, EU:T:2012:500, apartados 66 y 68, y de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, apartados 140 a 143 y 146].
- 46 Sin embargo, para determinar si, en un caso concreto, el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 68 y 79, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 44).

- 47 Entre estos factores figuran, en particular, la intensidad de la notoriedad y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, 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 (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 44).
- 48 En lo referente, en particular, a la intensidad de la notoriedad y a la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 30; de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 69, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 44).
- 49 Del mismo modo, cuanto mayor sea la similitud entre los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, también lo será el riesgo de que la marca solicitada se aproveche del vínculo establecido entre las dos marcas por parte del público pertinente (véanse, por analogía, las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punto 65).
- 50 Por otra parte, procede señalar que, en el marco de la apreciación global mencionada en el apartado 46 de la presente sentencia, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca quede diluida o difuminada y, por tanto, de que se produzca uno de los otros dos tipos de infracción mencionados en el apartado 36 (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 45).
- 51 Finalmente, la existencia de la infracción basada en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios designados por la marca solicitada (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 36).

Concepto de justa causa

- 52 Es necesario precisar que la existencia de una justa causa que permita usar una marca que ocasione un perjuicio a una marca notoriamente conocida es una cuestión que debe ser interpretada de forma restrictiva [sentencia de 16 de marzo de 2016, The Body Shop International/OAMI — Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 65].
- 53 Sin embargo, procede recordar que el Reglamento n.º 207/2009 trata de conciliar, en general, por una parte, el interés que tiene el titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, apartado 29, y de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 41).
- 54 En el sistema de protección de marcas adoptado por el Reglamento n.º 207/2009, los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo idéntico o semejante a una marca anterior notoriamente conocida y en registrarlo como marca de la Unión se toman en consideración en particular en el contexto del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, mediante la posibilidad de que el usuario de la marca solicitada invoque una «justa causa» (véase, por analogía, sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 43).

- 55 De ello se desprende que el concepto de «justa causa» no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que ya haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca anterior notoriamente conocida y que desee registrarla como marca de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartados 45 y 48).
- 56 Por este motivo el Tribunal de Justicia declaró que podía obligarse al titular de una marca, en virtud de una «justa causa», a tolerar el uso por un tercero de un signo similar a esa marca, incluso para un producto o servicio idéntico a aquel para el que se registró dicha marca, siempre que, por una parte, se probase que este signo se había utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de esa misma marca y, por otra parte, el signo hubiese sido utilizado de buena fe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartado 60).
- 57 El Tribunal de Justicia precisó que, para apreciar, en particular, si el tercero en cuestión había utilizado de buena fe el signo similar a la marca notoriamente conocida, debía tenerse en cuenta, en especial, en primer lugar, la implantación y la reputación de dicho signo entre el público pertinente; en segundo lugar, el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se había utilizado originalmente y los productos y los servicios para los cuales se había registrado la marca notoriamente conocida; en tercer lugar, la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su carácter notorio por esta y, en cuarto lugar, la relevancia económica y comercial del uso del signo similar a esta marca (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartados 54 a 60).
- 58 Por tanto, el uso anterior por un tercero de un signo o una marca solicitada idéntica o similar a una marca notoria puede calificarse de «justa causa» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y permitir a este tercero no solo continuar utilizando este signo, sino también registrarla como marca de la Unión, incluso cuando el uso de la marca solicitada pueda aprovecharse del carácter notorio de la marca anterior [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2016, *Future Enterprises/EUIPO — McDonald's International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, apartado 113].
- 59 No obstante, para que así suceda, el uso de la marca solicitada debe cumplir varios requisitos que permitan confirmar la realidad de este uso y la buena fe del titular de la marca solicitada.
- 60 En particular, en primer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido objeto de un uso real y efectivo.
- 61 En segundo lugar, el uso de este signo, en principio, debe haber comenzado en una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca notoria anterior o, al menos, anterior a la adquisición por esta última de su carácter notorio (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer y de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, apartados 56 a 59, y de 5 de julio de 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, apartado 114).
- 62 En tercer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido utilizado en todo el territorio para el que la marca notoria anterior estaba registrada. De ello resulta que, cuando la marca notoria anterior es una marca de la Unión, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haberse utilizado en todo el territorio de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de abril de 2008, *Citigroup y Citibank/OAMI — Citi (CITI)*, T-181/05, EU:T:2008:112, apartado 85, y de 5 de julio de 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, apartado 115].

- 63 En cuarto lugar, este uso, en principio, no debe haber sido objeto de impugnación por parte del titular de la marca notoria anterior. En otras palabras, la marca solicitada y la marca notoria anterior deben haber coexistido de manera pacífica en el territorio de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de abril de 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, apartado 85, y de 5 de julio de 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, apartado 114).
- 64 Las tres partes del motivo único invocado por la recurrente deben examinarse a la luz de estas consideraciones.

Sobre la primera parte, basada en la falta de notoriedad de la marca anterior

- 65 En el marco de la primera parte del motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al estimar que las pruebas presentadas por la coadyuvante eran suficientes para demostrar que la marca anterior era notoriamente conocida en la Unión.
- 66 Con carácter previo, es preciso recordar a este respecto que, como se ha expuesto en los apartados 23 y 24 de la presente sentencia, una marca de la Unión, como la marca anterior, solo puede acogerse a la protección concedida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 si es notoriamente conocida en la Unión.
- 67 En el presente asunto, la coadyuvante presentó, durante el procedimiento de oposición, diferentes documentos con los que pretendía probar el uso efectivo de sus marcas anteriores y la notoriedad de estas cuando se colocan sobre prendas o zapatillas deportivas. Entre estos documentos figuraban, en particular, un memorando sobre la prueba del uso de varias marcas alemanas y de un registro internacional, una declaración jurada relativa al volumen de negocios de la «marca adidas», investigaciones sobre las cuotas de mercado de la empresa y sobre la notoriedad de sus marcas, resoluciones de tribunales nacionales, catálogos, recortes de prensa y anuncios publicitarios.
- 68 Tanto la División de Oposición, en su resolución de 22 de mayo de 2012 (páginas 3 y 4), como la Sala de Recurso, primero en su resolución de 28 de noviembre de 2013 (apartado 66) y después, de nuevo, en la resolución impugnada (apartados 33 a 42 y 59), estimaron que estas pruebas, consideradas en su conjunto, demostraban que la marca figurativa compuesta por tres bandas paralelas sobre un zapato era notoriamente conocida en la Unión.
- 69 El Tribunal considera que algunos de los elementos que invoca la coadyuvante y que mencionaron la División de Oposición y la Sala de Recurso son especialmente pertinentes, en la medida en que se refieren, en particular, a la notoriedad de marcas anteriores de la coadyuvante colocadas sobre un zapato.
- 70 En primer lugar, la División de Oposición y la Sala de Recurso recordaron que la coadyuvante coloca la marca figurativa compuesta por tres bandas paralelas en el calzado desde 1949 y que esta marca figura en la actualidad en el 70 % del calzado comercializado por la coadyuvante. Estas instancias también mencionaron los resultados de un estudio realizado en 2004 del que se desprendería que, en el mercado alemán, las cuotas de mercado de la coadyuvante en lo que a calzado deportivo se refiere estaban comprendidas, durante los años 2000 a 2004, entre el 23,1 y el 25,7 %. Además, la coadyuvante presentó ante la EUIPO una declaración jurada en la que detallaba, en lo referente a los años 2005 a 2009, el importe de sus ventas de calzado y el de sus gastos en publicidad en trece Estados miembros, a saber, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y, en su conjunto, los tres Estados del Benelux. De esta declaración jurada, no desprovista de valor probatorio, se desprende que la coadyuvante realiza un volumen de negocios considerable en los Estados miembros mencionados y les destina importantes gastos publicitarios. Por tanto, el Tribunal

estima que las distintas pruebas presentadas, consideradas en su conjunto, demuestran que el calzado de la coadyuvante provisto de una marca figurativa compuesta por tres bandas paralelas tuvo una difusión muy grande durante un largo período de tiempo.

- 71 En segundo lugar, las instancias mencionadas indicaron en sus resoluciones que varias encuestas de opinión habían puesto de manifiesto un gran conocimiento por parte del público pertinente de la marca constituida por tres bandas paralelas, en particular cuando se colocaba en el calzado. A este respecto, el Tribunal constata que la coadyuvante presentó ante la EUIPO varias encuestas destinadas a determinar, en una muestra de personas encuestadas, la proporción de personas que, frente a un zapato sobre el que se ha colocado una marca similar a la marca anterior y constituida por tres bandas paralelas, estiman que se trata de un producto de la coadyuvante o, al menos, lo asocian con ella. Así, por ejemplo, de una encuesta realizada en 2008 en España se desprende que, en este Estado miembro, el 61,3 % de las personas interrogadas reconocen dicho zapato como producto de la coadyuvante o lo asocian con ella y que esta proporción alcanza incluso el 83,3 % entre las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años, que constituyen el núcleo del público al que se dirige la coadyuvante. Igualmente, según una encuesta realizada en Italia en 2005, el 42 % de las personas interrogadas —y hasta el 55 % de las que forman parte del público destinatario de las zapatillas deportivas— asocian espontáneamente un calzado de ese tipo con la coadyuvante. El porcentaje de asociación espontánea llega incluso al 71 % en Suecia, según una encuesta realizada en este Estado miembro en 2003. Finalmente, otros estudios, llevados a cabo en particular en Alemania en 1983, en Liverpool (Reino Unido) en 1995 y en Finlandia en 2005, tienen por objeto demostrar que, también en estos últimos Estados miembros, el gran público conoce la marca de la coadyuvante consistente en tres bandas paralelas cuando se coloca en el calzado.
- 72 En tercer lugar, la División de Oposición y la Sala de Recurso mencionaron el hecho de que varias resoluciones de tribunales nacionales habían puesto de manifiesto la notoriedad de la marca de la coadyuvante consistente en tres bandas paralelas. A este respecto, el Tribunal constata que, efectivamente, la coadyuvante ha presentado ante la EUIPO varias resoluciones judiciales nacionales que declaran que esta marca, cuando se colocaba en el calzado, gozaba de una importante notoriedad. Este es el caso, en particular, de una sentencia de 12 de febrero de 1987 del Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), de una sentencia de 1 de octubre de 1998 de la Audiencia Provincial de Valencia, de una sentencia de 20 de mayo de 2002 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de una sentencia de 24 de enero de 2003 del Oberlandesgericht Köln (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania), de varias sentencias dictadas en 2004 por el Polymeles Protodikeio Athinon (Juzgado de Primera Instancia de Atenas, Grecia) y por el Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Tribunal de Primera Instancia de Tesalónica, Grecia), de una sentencia de 31 de agosto de 2005 del Helsingin käräjäoikeus (Juzgado de Primera Instancia de Helsinki, Finlandia), de una sentencia de 19 de octubre de 2005 del Landesgericht Graz (Tribunal Regional de Graz, Austria), de una sentencia de 31 de julio de 2009 del Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza y de una sentencia del 7 de octubre de 2010 del Tribunale civile di Roma (Tribunal Civil de Roma, Italia). Además, de las pruebas presentadas por la coadyuvante se desprende que, en España y en el Reino Unido, las autoridades nacionales competentes en materia de Derecho de marcas han llegado también a la misma conclusión.
- 73 En cuarto lugar, las instancias de la EUIPO mencionadas anteriormente también tuvieron en cuenta la importante actividad de patrocinio de la coadyuvante. En particular, indican que esta estuvo presente durante acontecimientos deportivos de prestigio, como la Copa Mundial de Fútbol de 1998 en Francia, la Copa de Europa de Fútbol de 2000 en Bélgica y los Países Bajos o la Copa Mundial de Fútbol de 2002 en Corea del Sur y Japón, y que es el fabricante de la equipación oficial de varios equipos de fútbol como el FC Bayern o el Real Madrid. Así, mediante esta actividad de patrocinio, numerosos jugadores de fútbol y de tenis muy conocidos usan calzado que lleva puesta la marca constituida por tres bandas paralelas.
- 74 No obstante, la recurrente impugna la apreciación efectuada por la Sala de Recurso y, antes que esta, por la División de Oposición, formulando tres series de objeciones.

- 75 En primer lugar, critica que la mayoría de los documentos presentados por la coadyuvante no son relativos a la marca anterior, sino a otras marcas de la coadyuvante, utilizadas principalmente en Alemania y, en lo que a algunas de ellas se refiere, colocadas en prendas de vestir. Pues bien, la prueba del uso, en Alemania, de estas marcas diferentes no permite, en su opinión, demostrar la notoriedad, en el conjunto de la Unión, de la marca anterior.
- 76 En lo que respecta, en primer lugar, a la circunstancia de que algunas pruebas guarden relación con marcas de la coadyuvante distintas de la marca anterior, procede recordar que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 28 de la presente sentencia, el titular de una marca registrada puede valerse, para demostrar la notoriedad de esta, de pruebas que demuestren su notoriedad en una forma diferente y, en particular, en la forma de otra marca registrada, siempre que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como procedentes de la misma empresa.
- 77 Pues bien, en el caso de autos, del apartado 42 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, si bien las pruebas presentadas por la coadyuvante se referían al conjunto de las marcas anteriores, las relativas a la marca anterior y a la marca alemana n.º 39950559 eran particularmente pertinentes.
- 78 En efecto, a la vista de la gran proximidad visual entre estas dos marcas, ambas compuestas por tres bandas paralelas colocadas, en la misma posición, en el calzado, no hay duda de que, frente a una u otra de dichas marcas, el público pertinente percibirá los productos en cuestión como procedentes de la misma empresa. Por tanto, las pruebas relativas a la marca alemana n.º 39950559 son pertinentes para demostrar la notoriedad de la marca anterior. Por lo demás, lo mismo ocurre con las pruebas relativas a otras marcas consistentes en tres bandas paralelas colocadas, en la misma posición, en el calzado, como, por ejemplo, las marcas alemanas n.ºs 944623 y 944624.
- 79 A continuación, en cuanto a la circunstancia de que determinadas pruebas se refieran a marcas colocadas en prendas de vestir, ciertamente deben descartarse por no ser pertinentes en el caso de autos. Sin embargo, debe señalarse que del apartado 77 de la presente sentencia se desprende que la Sala de Recurso no se basó principalmente en tales pruebas y que, por el contrario, las pruebas más pertinentes presentadas por la coadyuvante, enumeradas en los apartados 70 a 73, se refieren a marcas colocadas en calzado y no en prendas de vestir.
- 80 Por lo que respecta, finalmente, a la alegación de que determinadas marcas de la coadyuvante se utilizan principalmente en Alemania, es preciso recordar que, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 25 a 27 de la presente sentencia, para acogerse a la protección que otorga el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la marca anterior, que es una marca de la Unión, debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Unión, que, en ocasiones, puede estar constituida por el territorio de un solo Estado miembro.
- 81 Pues bien, en las circunstancias del presente asunto, puede considerarse que el territorio de Alemania constituye una parte sustancial del territorio de la Unión.
- 82 Por lo demás, ha de señalarse que algunas de las pruebas presentadas, y en particular las mencionadas en los apartados 71 y 72 de la presente sentencia, demuestran la notoriedad de la marca anterior en varios Estados miembros distintos de Alemania, como España, Italia, Finlandia y Suecia. Pues bien, evidentemente, estos Estados miembros, considerados conjuntamente, constituyen una parte sustancial del territorio de la Unión, *a fortiori* si se añade Alemania, Estado miembro a partir del cual la coadyuvante ha desarrollado su actividad.
- 83 En segundo lugar, la recurrente sostiene que los documentos relativos a la actividad de la coadyuvante y a la notoriedad de su nombre carecen de pertinencia a efectos de demostrar el uso y la notoriedad de la marca anterior y de la marca alemana n.º 39950559.

- 84 A este respecto, es necesario destacar que el Tribunal ha enumerado, en los apartados 70 a 73 de la presente sentencia, las pruebas más pertinentes presentadas por la coadyuvante y tomadas en consideración por la Sala de Recurso. Resulta obligado reconocer que estas pruebas no se refieren a la actividad en general de la coadyuvante y a la notoriedad del nombre adidas y que algunas de ellas se refieren, como mucho, a su actividad de producción de zapatillas deportivas y a la difusión de tales productos con una marca figurativa compuesta por tres bandas paralelas. En la medida en que las pruebas mencionadas, en su conjunto, son por sí solas suficientes para demostrar el uso y la notoriedad de determinadas marcas anteriores de la coadyuvante colocadas en el calzado, y en especial de la propia marca anterior y de la marca alemana n.º 39950559, la recurrente no puede alegar válidamente el hecho de que, entre el conjunto de los documentos aportados por la coadyuvante, algunos presenten un carácter más general y se refieran a la actividad de esta última y a la notoriedad de su nombre.
- 85 En tercer lugar, la recurrente alega que los documentos que mencionan específicamente la marca anterior son escasos y consisten bien en encuestas realizadas a grupos reducidos de participantes en zonas geográficas limitadas, bien en resoluciones judiciales que no se fundamentan en pruebas de la notoriedad de esta marca.
- 86 A este respecto, ha de indicarse, por una parte, que las encuestas mencionadas en el apartado 71 de la presente sentencia se realizaron en varios Estados miembros y con muestras significativas, a saber, 319 personas en la encuesta llevada a cabo en Finlandia, 330 personas en la realizada en España —y no solo en la ciudad de Zaragoza—, 500 personas en la encuesta realizada en Italia, 675 personas en la efectuada en Alemania y 18 000 personas en la que se realizó en Suecia. Únicamente la muestra de 82 personas, correspondiente a la encuesta realizada en Liverpool, parece, por sí misma, insuficiente para demostrar con certitud la notoriedad de la marca anterior en el conjunto del Reino Unido, si bien tiende a confirmar cierta notoriedad de esta marca en una de las principales ciudades de este Estado miembro.
- 87 Por otra parte, la recurrente no rebate eficazmente el valor probatorio de las resoluciones judiciales nacionales que mencionan la notoriedad de la marca anterior, limitándose a alegar que no se fundamentan en pruebas de la notoriedad.
- 88 En estas circunstancias, deben rechazarse las objeciones formuladas por la recurrente y debe declararse que las pruebas mencionadas en los apartados 70 a 73 de la presente sentencia resultan suficientes para demostrar que la marca anterior era conocida por una parte significativa del público pertinente en una parte sustancial del territorio de la Unión.
- 89 Por consiguiente, procede ratificar la apreciación efectuada primero por la División de Oposición y después por la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de notoriedad de la marca anterior.
- 90 De lo que precede se deduce que debe desestimarse la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte, basada en la inexistencia de perjuicio causado a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior

- 91 En el marco de la segunda parte del motivo, la recurrente sostiene, en esencia, que, al contrario de lo que estimó la Sala de Recurso, el uso de la marca solicitada no se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior y tampoco les causa ningún perjuicio.
- 92 Esta parte del motivo se divide en cuatro imputaciones, en la medida en que la recurrente alega que el razonamiento de la Sala de Recurso adolece de varios errores de apreciación que consisten, en primer lugar, en una mala aplicación del «criterio del consumidor medio»; en segundo lugar, en la falta de apreciación global del grado de similitud entre las marcas en conflicto; en tercer lugar, en el hecho de

no haber tenido en cuenta el muy escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y, en cuarto lugar, en la falta de apreciación autónoma y, en cualquier caso, en una apreciación incorrecta del riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o para la notoriedad de la marca anterior.

Sobre la primera imputación, basada en la mala aplicación del «criterio del consumidor medio»

- 93 La recurrente estima que la Sala de Recurso aplicó mal el «criterio del consumidor medio» y que, a este respecto, su resolución contiene varios errores de análisis que, en su mayoría, fueron ya cometidos por el Tribunal en la sentencia de anulación.
- 94 Para empezar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que las prendas deportivas eran bienes de consumo corrientes, cuando se trata en realidad de bienes especializados. Alega, seguidamente, que la Sala de Recurso ignoró el hecho de que determinadas partes de las prendas deportivas tenían una función publicitaria o de anuncio y que, en particular, era muy habitual que las marcas o los signos figurativos como las bandas se colocaran en estos productos. Explica que el consumidor medio de calzado deportivo está acostumbrado a confiar en estos signos en el momento de elegir los bienes que compra y que, por esta razón, generalmente es capaz de distinguir diferentes marcas de calzado deportivo, aun similares. Para terminar, sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que el consumidor medio prestaba especial atención a la parte lateral del calzado deportivo y a las marcas figurativas colocadas en ella. Por tanto, considera que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al estimar que el nivel de atención del consumidor medio de calzado deportivo no era alto, sino únicamente escaso.
- 95 A la vista de esta alegación, resulta que la primera imputación de la recurrente pretende, en esencia, cuestionar la apreciación realizada por la Sala de Recurso en lo referente al grado de atención del público pertinente, exigiendo que se tenga en cuenta un grado de atención más elevado.
- 96 A este respecto, es preciso señalar que la Sala de Recurso no definió expresamente en la resolución impugnada el grado de atención del público pertinente.
- 97 No obstante, por una parte, la Sala de Recurso mencionó, en el apartado 10 de la resolución impugnada, el hecho de que había considerado, en el apartado 51 de su anterior resolución de 28 de noviembre de 2013, que el grado de atención que presta el consumidor medio a los productos en cuestión no era superior a la media. Por otra parte, en el apartado 57 de la resolución impugnada recordó que el Tribunal también había considerado, en el apartado 40 de la sentencia de anulación, que el consumidor medio de dichos productos prestaba un nivel de atención medio. En estas circunstancias, procede considerar que la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, estimó que el grado de atención era medio, de conformidad con la sentencia de anulación.
- 98 Por tanto, ha de examinarse si es admisible que la recurrente impugne la apreciación de la Sala de Recurso referida al grado de atención del público pertinente y, en su caso, si su impugnación está fundada.
- 99 En efecto, la EUIPO y la coadyuvante alegan que la cuestión del grado de atención del público pertinente fue zanjada definitivamente por el Tribunal General y por el Tribunal de Justicia en la sentencia de anulación y el auto sobre el recurso de casación, respectivamente. La EUIPO precisa que estas resoluciones judiciales tienen fuerza de cosa juzgada.
- 100 A este respecto, debe señalarse que, para declarar que la Sala de Recurso había cometido un error en su apreciación de la similitud de los signos en conflicto y para anular la resolución de 28 de noviembre de 2013, el Tribunal, en los apartados 33 y 40 de la sentencia de anulación, se basó en la doble circunstancia, por una parte, de que las «zapatillas de deporte» eran bienes de consumo corriente y, por otra, de que el público pertinente, constituido por el consumidor medio normalmente

informado y razonablemente atento y perspicaz, prestaba un grado de atención medio al adquirir dichas «zapatillas de deporte». La recurrente pretendió impugnar estas apreciaciones fácticas ante el Tribunal de Justicia, pero este desestimó su alegación por considerarla en parte inadmisibles y en parte manifiestamente infundada (auto sobre el recurso de casación, apartados 11 a 18). De ello resulta que la sentencia de anulación de la resolución de 28 de noviembre de 2013 ha adquirido firmeza.

- 101 Pues bien, según reiterada jurisprudencia, una vez que una sentencia de anulación adquiere firmeza tiene la autoridad absoluta de cosa juzgada (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión, C-372/97, EU:C:2004:234, apartado 36 y jurisprudencia citada). Esta autoridad se extiende tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen el sustento necesario de este fallo, por lo que dichos fundamentos son indisociables de este [véase la sentencia de 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión, C-442/03 P y C-471/03 P, EU:C:2006:356, apartado 44 y jurisprudencia citada].
- 102 Además, en virtud del artículo 65, apartado 6, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001), la EUIPO está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia del juez de la Unión. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, para adecuarse a la sentencia de anulación y dar plena ejecución a esta, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los fundamentos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario. Esos fundamentos, en efecto, identifican por una parte la concreta disposición considerada ilegal y revelan por otra parte las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado [véanse las sentencias de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, apartado 22 y jurisprudencia citada, y de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, apartado 41].
- 103 En el presente asunto, ha de señalarse que los fundamentos de la sentencia de anulación, recordados en el apartado 100 anterior, relativos al grado de atención del público pertinente, constituyen el sustento necesario del fallo de esta sentencia. Por tanto, estos fundamentos tienen también autoridad absoluta de cosa juzgada y la Sala de Recurso estaba obligada a atenerse a ellos.
- 104 Pues bien, es preciso señalar que, al declarar que el grado de atención era medio, como se ha expuesto en el apartado 97 anterior, la Sala de Recurso se ajustó de manera efectiva y plena a los fundamentos de la sentencia de anulación mencionados anteriormente.
- 105 De ello resulta que no es admisible que la recurrente impugne la procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso referida al grado de atención del público pertinente.
- 106 Por otra parte, es preciso señalar que, al contrario de lo que afirma la recurrente, la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, no calificó de escaso el grado de atención del público pertinente. En efecto, de los apartados 97 y 104 de la presente sentencia se desprende que, en realidad, la Sala de Recurso consideró que el grado de atención era medio.
- 107 Además, ningún documento obrante en autos cuestiona esta apreciación ni justifica que el grado de atención del consumidor medio de los productos en cuestión sea calificado de elevado. A este respecto, procede indicar que, en su anterior resolución de 28 de noviembre de 2013, la Sala de Recurso ya había considerado, acertadamente, que este consumidor no prestaba un grado de atención superior a la media, debido a que los productos de que se trata, comprendidos en la clase 25 (calzado y prendas de vestir) son bienes de gran consumo que el consumidor de la Unión compra y utiliza con frecuencia, que no son costosos ni poco comunes, que su adquisición y su utilización no precisan de conocimientos específicos y que carecen de repercusiones graves en la salud, el presupuesto o la vida del consumidor. Asimismo, el Tribunal ya ha declarado en varias ocasiones que los productos de la clase 25, y en especial el «calzado», las «zapatillas de deporte» y también los «zapatos», son bienes de

consumo corriente a los que el público pertinente presta un grado de atención medio [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de octubre de 2013, Zoo Sport/OAMI — K-2 (zoo sport), T-455/12, no publicada, EU:T:2013:531, apartados 28, 30, 36, 39 y 42, y de 25 de febrero de 2016, Puma/OAMI — Sinda Poland (Representación de un animal), T-692/14, no publicada, EU:T:2016:99, apartado 25]. De ello resulta que no cabe sino confirmar, en cualquier caso, la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el consumidor medio de los productos protegidos por la marca solicitada, a saber, el «calzado» de la clase 25, presta un grado de atención medio.

- 108 Por tanto, la primera imputación de la segunda parte del motivo es inadmisibile y, en cualquier caso, infundada, de modo que debe desestimarse.

Sobre la segunda imputación, basada en la falta de apreciación global del grado de similitud entre las marcas en conflicto

- 109 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, no apreció correctamente el grado de similitud entre las marcas en conflicto. En efecto, afirma que dicha Sala se limitó a adoptar la conclusión del Tribunal en la sentencia de anulación, según la cual las marcas en conflicto son, en cierta medida, similares, en lugar de efectuar su propio análisis de las similitudes y de las diferencias entre dichas marcas. La recurrente precisa que la Sala de Recurso debió tener en cuenta, en particular, determinadas diferencias, relativas a la longitud y al color de las bandas, no mencionadas en la resolución de 28 de noviembre de 2013 y, por este motivo, no examinadas por el Tribunal en la sentencia de 21 de mayo de 2015. La recurrente añade que la División de Oposición, por su parte, procedió a una comparación detallada de las marcas en conflicto, apoyándose en especial en la circunstancia de que la marca solicitada es una «marca de posición», mientras que la marca anterior es una marca figurativa.
- 110 A este respecto, es necesario señalar con carácter previo que la Sala de Recurso efectivamente estimó, en los apartados 58, 60 y 62 de la resolución impugnada, que, visualmente, las marcas en conflicto eran, en cierta medida, similares.
- 111 Sin embargo, también se desprende de la redacción de la resolución impugnada, y en particular de sus apartados 18, 20 y 57, que, para llegar a esta conclusión, la Sala de Recurso se basó en la circunstancia de que, en la sentencia de anulación, el Tribunal había analizado las similitudes y las diferencias entre las marcas en conflicto (sentencia de anulación, apartados 34, 35, 39 y 40) y había llegado a la conclusión de que, visualmente, estas marcas eran, en cierto grado, similares (sentencia de anulación, apartado 43).
- 112 Pues bien, la EUIPO alega, fundadamente, que la cuestión de la similitud de las marcas en conflicto fue zanjada definitivamente en los fundamentos de la sentencia de anulación, que tienen autoridad de cosa juzgada.
- 113 En efecto, los fundamentos de esta sentencia que concluyen que existe cierta similitud entre las marcas en conflicto constituyen el sustento necesario del fallo de dicha sentencia, que anuló la resolución de 28 de noviembre de 2013. A este respecto es preciso destacar que la anulación pronunciada en dicha sentencia se basa en el fundamento de que la apreciación errónea de la Sala de Recurso en cuanto a la similitud de las marcas en conflicto había influenciado, en particular, la apreciación de la Sala de Recurso en cuanto al riesgo de que el público estableciese un vínculo entre estas marcas y de que se produjese una de las infracciones a las que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (sentencia de anulación, apartados 51 a 54).

- 114 De ello resulta que, conforme a la jurisprudencia mencionada en los apartados 101 y 102 de la presente sentencia, la Sala de Recurso, al examinar la procedencia de la oposición a la vista de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, no podía separarse de la apreciación realizada por el Tribunal en la sentencia de anulación en lo que se refiere a la similitud de las marcas en conflicto.
- 115 Por tanto, no es admisible que la recurrente cuestione los motivos de la resolución impugnada que reproducen la conclusión del Tribunal relativa a la similitud de las marcas en conflicto. Como consecuencia, la recurrente no puede reprochar eficazmente a la Sala de Recurso que se haya limitado a reproducir dicha conclusión en lugar de efectuar su propio análisis del grado de similitud entre las marcas en conflicto.
- 116 Esta conclusión y la apreciación realizada primero por el Tribunal y después por la Sala de Recurso no resultan desvirtuadas, en ningún caso, por las demás alegaciones de la recurrente mencionadas en el apartado 109 anterior.
- 117 En efecto, en primer lugar, es cierto que, como señala la recurrente, el Tribunal, en el apartado 44 de la sentencia de anulación, indicó que determinados elementos que la EUIPO y la recurrente invocaron ante él, dirigidos a demostrar que las marcas en conflicto eran diferentes teniendo en cuenta las diferencias de color y longitud de las bandas paralelas colocadas en los productos de la recurrente y de la coadyuvante «[no eran] pertinentes en la medida en que [no habían] sido mencionados por la Sala de Recurso en su resolución [de 28 de noviembre de 2013]». En el apartado 44 de dicha sentencia, el Tribunal añadió asimismo que «estos elementos nuevos no pueden completar los fundamentos de la resolución [de 28 de noviembre de 2013] y no influyen en la apreciación de la validez de esta».
- 118 No obstante, es preciso señalar, por una parte, que el Tribunal también consideró, igualmente en el apartado 44 de la sentencia de anulación, que, en cuanto a la alegación relativa a la diferente longitud de las bandas resultado de su diferente inclinación, el consumidor medio no percibe esta diferencia menor entre las marcas en conflicto, en la medida en que dicho consumidor presta un grado de atención medio y que la diferencia mencionada no influye en la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto resultante de la presencia de bandas anchas oblicuas en la parte lateral del calzado. Así, parece que, al contrario de lo que sostiene la recurrente, el Tribunal tomó debidamente en consideración el hecho de que las bandas constitutivas de las marcas en conflicto podían presentar una longitud diferente.
- 119 Por otra parte, si bien es cierto que el Tribunal General no tomó en consideración expresamente el color de las bandas, ha de precisarse, para empezar, que incumbía a la recurrente, si lo consideraba fundado, impugnar, en el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de anulación, el hecho de que no se hubiera tomado en consideración esta circunstancia. Ha de precisarse seguidamente que el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 59 del auto sobre el recurso de casación, que, teniendo en cuenta, en particular, que el Tribunal General se había pronunciado sobre la alegación basada en la diferencia de longitud de las bandas, este había realizado correctamente, en la sentencia de anulación, una apreciación global de las similitudes y las diferencias entre las marcas en conflicto. Finalmente, de los autos no se desprende que la recurrente y la coadyuvante hayan solicitado, respectivamente, el registro de la marca solicitada y de la marca anterior con una indicación de su color, conforme a la regla 3, apartado 5, 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) [actualmente artículo 3, apartado 3, letras b) y f), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 (DO 2017, L 205, p. 39)]. Por lo demás, si bien las bandas de la marca solicitada son de color gris, mientras que las de la marca anterior son de color negro, las dos marcas en conflicto están compuestas por bandas de

color oscuro, de manera que no resulta evidente que la ligera diferencia de color entras estas marcas cuestione la apreciación realizada primero por el Tribunal y después por la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de un cierto grado de similitud entre las marcas en conflicto.

- 120 En segundo lugar, la circunstancia que se alega de que la División de Oposición, por su parte, llevó a cabo una comparación detallada de las marcas en conflicto no tiene, por sí misma, ninguna incidencia en la procedencia de la apreciación realizada primero por el Tribunal y después por la Sala de Recurso a propósito de la similitud de las marcas. Ha de señalarse además que la División de Oposición no sólo estimó, en la página 5 de su resolución de 22 de mayo de 2012, que las diferencias visuales entre las marcas en conflicto compensaban las similitudes entre ellas, sino que también indicó, en las páginas 2, 5, 7 y 8 de esta resolución, que las marcas en conflicto presentaban similitudes y que, por ello, eran en cierta medida similares.
- 121 Por otro lado, en lo que respecta a la alegación de que la marca solicitada es un «marca de posición», mientras que la marca anterior es una marca figurativa, ha de señalarse que, como adujo la EUIPO en la vista, la marca anterior, reproducida en el apartado 7 de la presente sentencia, también podría calificarse de «marca de posición». En efecto, al igual que la marca solicitada, la marca anterior se compone únicamente de tres bandas paralelas colocadas en un zapato, cuyo contorno se representa mediante una línea discontinua, que indica que este no forma parte de la marca.
- 122 En cualquier caso, la recurrente no precisa, y el Tribunal no percibe, la manera en que la diferencia alegada entre las marcas en conflicto podría reducir el grado de similitud entre ellas.
- 123 A este respecto, es necesario destacar que, al contrario que el Reglamento 2017/1431, el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento n.º 2868/95 no mencionan las «marcas de posición» como categoría particular de marcas. Además, las «marcas de posición» se asemejan a las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, puesto que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto [sentencia de 15 de junio de 2010, X Technology Swiss/OAMI (Coloración naranja de la puntera de un calcetín), T-547/08, EU:T:2010:235, apartado 20; véase también, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2014, Sartorius Lab Instruments/OAMI (Arco de círculo amarillo en la parte inferior de una pantalla), T-331/12, EU:T:2014:87, apartado 14].
- 124 Además, la propia recurrente indica, basándose en las directrices de la EUIPO, que la diferencia entre estos dos tipos de marcas radica en que una marca figurativa confiere una protección global al conjunto de la marca, mientras que una marca de posición solo confiere protección respecto a la manera en que se presenta la marca.
- 125 Así pues, aun considerándola acreditada, la diferencia alegada entre las marcas en conflicto, que consisten ambas en bandas paralelas colocadas en una zapatilla, solamente afecta, en este caso, a la extensión de los elementos protegidos por estas marcas y, por tanto, no tiene incidencia en el grado de similitud entre dichas marcas, ni tampoco en la percepción de dichas marcas por el público pertinente.
- 126 Ha de señalarse también que de la resolución de la División de Oposición no se desprende que esta última haya extraído consecuencia alguna de la diferencia de calificación entre las marcas en conflicto al realizar su apreciación del grado de similitud de dichas marcas.
- 127 En estas circunstancias, la recurrente no puede reprochar válidamente a la Sala de Recurso que no haya tenido en cuenta esta diferencia entre las marcas en conflicto.
- 128 Por tanto, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda imputación de la segunda parte del motivo invocado y, en todo caso, desestimarse por infundada.

Sobre la tercera imputación, basada en el hecho de no haberse tenido en cuenta el escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior

- 129 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al no pronunciarse, en la resolución impugnada, sobre la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, al no tomar en consideración el hecho de que esta marca presentaba un carácter distintivo intrínseco muy escaso. En efecto, considera que la fuerza del carácter distintivo, especialmente el intrínseco, de la marca anterior es un criterio particularmente importante para apreciar, por una parte, el riesgo de que el público pertinente confunda, asocie o relacione las marcas en conflicto y, por otra parte, la probabilidad de que se produzca una de las infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Además, incluso tratándose de una marca notoria, la recurrente afirma que la fuerza del carácter distintivo de una marca depende de su carácter distintivo intrínseco. Por otro lado, el hecho de que la marca solicitada, como la marca anterior y según una práctica frecuente, se coloque en el calzado y de que, por tanto, las marcas en conflicto se utilicen en productos idénticos hace a la marca anterior aún menos única que si las marcas en conflicto se utilizaran para productos diferentes.
- 130 De esta alegación se desprende que la recurrente, por una parte, reprocha a la Sala de Recurso no haber examinado y definido la fuerza del carácter distintivo, en particular el intrínseco, de la marca anterior y, por otra parte, alega que la fuerza del carácter distintivo de esta marca es reducida debido, en particular, al muy escaso carácter distintivo intrínseco de dicha marca.
- 131 En primer lugar, es preciso señalar que es cierto que la Sala de Recurso no se pronunció expresamente, en la resolución impugnada, sobre la fuerza del carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, de la marca anterior.
- 132 No obstante, la Sala de Recurso, en los apartados 65, 67 y 83 de su anterior resolución de 28 de noviembre de 2013, había precisado que, si bien las marcas anteriores de la coadyuvante, y en particular la marca anterior y la marca alemana n.º 39950559, presentaban un escaso carácter distintivo intrínseco, este se compensaba por un uso constante a lo largo del tiempo y a gran escala de estas marcas, de tal manera que estas habían adquirido, como mínimo, un carácter distintivo normal. Esta apreciación de la fuerza del carácter distintivo de dichas marcas anteriores no fue cuestionada por el Tribunal en la sentencia de anulación. Además, el apartado 10 de la resolución impugnada, que resume el razonamiento seguido por la Sala de Recurso en la resolución de 28 de noviembre de 2013, menciona esta apreciación. En estas circunstancias, debe considerarse que la Sala de Recurso mantuvo, en la resolución impugnada, su anterior apreciación de la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior.
- 133 Por tanto, la recurrente no puede sostener válidamente que la Sala de Recurso no tomó en absoluto en consideración, en la resolución impugnada, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior.
- 134 En segundo lugar, procede recordar que del examen de la primera parte del motivo (véanse los apartados 65 a 90 anteriores) resulta que la marca anterior es notoriamente conocida en la Unión. Además, en el apartado 162 de la presente sentencia se indicará que esta notoriedad puede calificarse de elevada.
- 135 Pues bien, cuando se demuestra la notoriedad de una marca, carece de pertinencia establecer el carácter distintivo intrínseco de esta marca para que se considere que tiene carácter distintivo (auto sobre el recurso de casación, apartados 75 y 76). En efecto, una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no solo intrínseco, sino también gracias a la notoriedad de la que goza entre el público (véase, por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 24), de tal manera que, cuando una marca ha adquirido un carácter distintivo particular gracias a su notoriedad, un argumento basado en que solo posee un carácter distintivo intrínseco muy escaso es inoperante en el contexto de la apreciación de la existencia de un

vínculo entre las marcas en conflicto y, por tanto, de una infracción en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (véase, por analogía, la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, apartados 67 y 68).

- 136 En estas circunstancias, no cabe sino confirmar la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la marca anterior, debido a su uso generalizado, posee un carácter distintivo normal.
- 137 Por tanto, la recurrente no puede sostener fundadamente, en primer lugar, que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, en la resolución impugnada, la fuerza del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y, en segundo lugar, que, por el hecho de que este carácter distintivo intrínseco sea escaso, el grado de carácter distintivo de la marca anterior debería revisarse a la baja.
- 138 Por consiguiente, debe desestimarse la tercera imputación de la segunda parte del motivo.

Sobre la cuarta imputación, basada en la falta de apreciación autónoma y, en cualquier caso, en la apreciación errónea del riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o para la notoriedad de la marca anterior

- 139 La recurrente sostiene, en esencia, que el uso de la marca solicitada no se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior y que tampoco resulta perjudicial para estos.
- 140 Más concretamente, la recurrente formula dos imputaciones secundarias frente a la resolución impugnada. Por una parte, afirma que la Sala de Recurso no apreció «de manera autónoma» si el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o resultaría perjudicial para estos. Por otra parte, sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que la coadyuvante, durante los sucesivos procedimientos de oposición y de recurso, no había demostrado la existencia de un aprovechamiento indebido o de un perjuicio, a pesar de la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mercado durante muchos años y de que, en estas condiciones, la infracción invocada debería haberse puesto claramente de manifiesto en el mercado.
- 141 Por tanto, ha de examinarse si estas dos imputaciones secundarias son fundadas a la vista de la motivación de la resolución impugnada y del conjunto de las pruebas pertinentes obrantes en autos.

Sobre la primera imputación secundaria, basada en la falta de examen autónomo de la existencia de perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de la marca anterior

- 142 Con carácter previo, debe presentarse brevemente el razonamiento seguido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
- 143 En el presente asunto, la Sala de Recurso, en el apartado 61 de la resolución impugnada, reconoció de entrada, en esencia, que, si la marca solicitada fuera registrada, el grado de asociación entre, por una parte, la marca anterior, que evoca «goodwill», imagen prestigiosa y buena reputación, y, por otra parte, la coadyuvante se debilitaría, de tal modo que la exclusividad de la marca anterior se vería «diluida». A este respecto, la resolución impugnada se refiere a «goodwill» sustancial, resultante de varias décadas de promoción de esta marca, de publicidad intensiva y de mantenimiento de una gran presencia en el mercado.
- 144 La Sala de Recurso indicó a continuación, en los apartados 60, 62 y 63 de la resolución impugnada, que la marca anterior gozaba de una notoriedad significativa y a escala mundial, que las marcas en conflicto eran similares, que los productos en cuestión eran idénticos y que, por consiguiente, los correspondientes públicos pertinentes eran también idénticos. En el apartado 63 de la resolución impugnada añadió que, en estas circunstancias, era inevitable que los clientes de la recurrente conocieran la marca anterior y establecieran un «vínculo de asociación» con la marca solicitada.

- 145 Para terminar, a la vista de estos elementos, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 65 de la resolución impugnada, que, en el caso de autos, era muy probable que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente, de forma deliberada o no, de la acreditada notoriedad de la marca anterior y de la considerable inversión efectuada por la coadyuvante para obtener esta notoriedad.
- 146 De los términos de la resolución impugnada que se acaban de recordar se desprende que, al contrario de lo que afirma la recurrente, la Sala de Recurso apreció correctamente, por sí misma, si, en este caso concreto, el uso de la marca solicitada podría aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior. En este contexto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta, en el apartado 61 de la resolución impugnada y de forma incidental, conforme a la jurisprudencia mencionada en el apartado 50 de la presente sentencia, la posibilidad de que este uso fuera perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior, por el hecho de la «dilución» de la exclusividad de esta última.
- 147 En cambio, la Sala de Recurso, por una parte, no se pronunció sobre la existencia de un perjuicio causado a la notoriedad de la marca anterior y, por otra parte, solo se pronunció de forma indirecta sobre la existencia de un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. En efecto, para estimar la oposición al amparo del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso se basó, sobre todo, en el motivo consistente en que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, motivo que está basado solo parcialmente e indirectamente en el riesgo de debilitamiento o de «dilución» del carácter distintivo de esta marca.
- 148 No obstante, teniendo en cuenta el carácter alternativo, recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, de los tres tipos de infracciones previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el motivo basado en que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, si estaba efectivamente fundado, bastaba para fundamentar la denegación de registro, siempre que no existiera justa causa para el uso de la marca solicitada. De ello se deduce que la recurrente no puede reprochar válidamente a la Sala de Recurso no haberse pronunciado sobre la existencia o no de otro tipo de infracción que el declarado. Por tanto, las alegaciones de la recurrente basadas en que la Sala de Recurso no examinó la existencia de un perjuicio causado a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior son inoperantes.
- 149 Por consiguiente, debe desestimarse la primera imputación secundaria de la cuarta imputación de la segunda parte del motivo.

Sobre la segunda imputación secundaria, basada en la falta de demostración de la existencia de un perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de la marca anterior

- 150 Como se ha expuesto en el apartado 140 de la presente sentencia, la recurrente sostiene, en esencia, que la coadyuvante no ha demostrado que el uso de la marca solicitada podría causar perjuicio, en el futuro, a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior. En efecto, considera que la similitud entre las marcas en conflicto no basta para que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas. Además, afirma que la marca solicitada ha sido utilizada en el pasado durante muchos años junto con la marca anterior sin que hasta el momento, a pesar de ello, se haya puesto de manifiesto en el mercado ningún aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior, ni se haya causado tampoco ningún perjuicio a esta marca.
- 151 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según se ha indicado en los apartados 147 y 148 anteriores, por una parte, la resolución impugnada se basa sobre todo en un motivo consistente en que el uso de la marca solicitada podría aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior y, por otra parte, el riesgo de que se produzca tal perjuicio es, por sí solo, suficiente para fundamentar la denegación de registro, siempre que no exista justa causa para el uso de la marca solicitada. Por tanto, la imputación basada en que la coadyuvante no ha demostrado la existencia de

una infracción prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 solo tiene eficacia en la medida en que pretende impugnar la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior. De ello resulta que no será necesario examinar si el uso de la marca solicitada puede causar perjuicio a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior.

- 152 Según se ha indicado en los apartados 30 y 46 de la presente sentencia, la existencia o inexistencia, por una parte, de un vínculo entre las marcas en conflicto y, por otra parte, de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior debe apreciarse de forma global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto.
- 153 Algunos de estos factores, y en particular los mencionados en los apartados 30, 31 y 47 anteriores, implican un análisis previo por parte de los órganos competentes de la EUIPO, a saber, la División de Oposición y, cuando corresponda, la Sala de Recurso. Se trata especialmente del grado de atención del público pertinente, del grado de proximidad de los productos en cuestión, del grado de similitud entre las marcas en conflicto, de la intensidad de la notoriedad de la marca anterior y de la fuerza del carácter distintivo de esta última marca.
- 154 Además, el titular de la marca anterior puede presentar, y los órganos competentes de la EUIPO tener en cuenta, otros elementos pertinentes para demostrar, más concretamente, la existencia o inexistencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior.
- 155 En estas circunstancias, es preciso, en un primer momento, recordar y, en su caso, controlar las apreciaciones realizadas por la Sala de Recurso sobre los factores pertinentes mencionados en el apartado 153. Posteriormente, en un segundo y tercer momento, será necesario controlar, a la vista de dichos factores, otros elementos presentados por la coadyuvante ante la Sala de Recurso o que esta haya tenido en cuenta en la resolución impugnada y la posible incidencia de la coexistencia de las marcas en conflicto que alega la recurrente, y si la Sala de Recurso ha cometido o no un error de apreciación al concluir, en este caso concreto, que existe, respectivamente, un vínculo entre las marcas en conflicto y un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior.

Apreciaciones previas sobre los factores pertinentes

Grado de atención del público pertinente

- 156 Del examen de la primera imputación de la segunda parte del motivo (véanse los apartados 93 a 108 anteriores) resulta que la Sala de Recurso estimó acertadamente, en la resolución impugnada, que el público pertinente, a saber, el consumidor medio de los productos con la marca solicitada, prestaba un grado de atención medio.

Grado de proximidad de los productos en cuestión

- 157 En el apartado 53 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que tanto la marca anterior como la marca solicitada se referían a «calzado», de tal modo que los productos en cuestión eran idénticos.
- 158 La recurrente no rebate en absoluto la identidad, evidente, de los productos en cuestión, corroborada en los apartados 60 y 62 a 64 de la resolución impugnada. Procede, por tanto, confirmar la apreciación realizada por la Sala de Recurso sobre este aspecto.

Grado de similitud entre las marcas en conflicto

159 Del examen de la segunda imputación de la segunda parte del motivo (véanse los apartados 109 a 128 anteriores) resulta que la Sala de Recurso estimó acertadamente, en la resolución impugnada, que las marcas en conflicto eran, en cierta medida, similares.

Intensidad de la notoriedad de la marca anterior

160 Con carácter previo, es preciso recordar que del examen de la primera parte del motivo (véanse los apartados 65 a 90 anteriores) resulta que la Sala de Recurso estimó, acertadamente, en la resolución impugnada que la marca anterior era notoriamente conocida en la Unión.

161 En cuanto a la intensidad de esta notoriedad, de los apartados 33 y 36 a 38 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso consideró que la marca anterior gozaba de una notoriedad elevada. También precisó, en los apartados 41 y 62 de la resolución impugnada, que esta notoriedad era antigua, persistente, significativa y a escala mundial. En cambio, no hizo suya la alegación de la coadyuvante, que sostenía, en la página 11 de su escrito de oposición, que su marca poseía una notoriedad excepcional.

162 La recurrente, que impugna la existencia misma de la notoriedad de la marca anterior, no formula ninguna crítica específica frente a la apreciación realizada por la Sala de Recurso a propósito de la intensidad de esta notoriedad. Pues bien, las pruebas examinadas en el marco de la primera parte del motivo resultan ser suficientes para demostrar, además de la existencia misma de esta notoriedad, el nivel elevado de esta. Por lo demás, en el apartado 47 de la sentencia de anulación, el Tribunal hizo referencia, sin cuestionarla, a la conclusión a que llegó la Sala de Recurso en el apartado 66 de la resolución de 28 de noviembre de 2013, según la cual la marca anterior gozaba de una notoriedad elevada («importante», según el Tribunal).

163 En estas circunstancias, procede confirmar la apreciación realizada por la Sala de Recurso en cuanto a la intensidad de la notoriedad de la marca anterior.

Fuerza del carácter distintivo de la marca anterior

164 Del examen de la tercera imputación de la segunda parte del motivo (véanse los apartados 129 a 138 anteriores) resulta que la Sala de Recurso consideró, acertadamente, en la resolución impugnada que la marca anterior, debido a su uso generalizado, poseía un carácter distintivo normal.

Apreciación global sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto

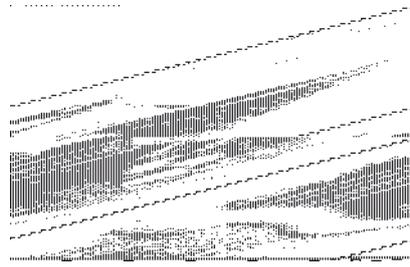
165 Según se ha indicado en el apartado 144 de la presente sentencia, la Sala de Recurso, basándose en particular en la similitud, aun «menor», de las marcas en conflicto, la identidad de los productos en cuestión y la intensidad de la notoriedad de la marca anterior, concluyó que existía una vinculación entre las marcas en conflicto por parte del público pertinente.

166 La recurrente rebate esta conclusión alegando que la Sala de Recurso no apreció correctamente el grado de atención del público pertinente, el grado de similitud de las marcas en conflicto y la importancia de la notoriedad y, por consiguiente, del carácter distintivo de la marca anterior.

167 No obstante, ha de señalarse, por un lado, que la alegación de la recurrente relativa a supuestos errores de la Sala de Recurso en la apreciación de estos factores ya se ha descartado en el marco de la primera parte del motivo y de las tres primeras imputaciones de su segunda parte.

- 168 Por otro lado, los factores que la Sala de Recurso tuvo en cuenta están entre los considerados pertinentes para demostrar la existencia de tal vínculo (véase la jurisprudencia mencionada en los apartados 30 y 31 anteriores). En particular, la Sala de Recurso indicó acertadamente, en el apartado 63 de la resolución impugnada, que, en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, un grado de similitud «menor» entre las marcas en conflicto podía bastar para que el público pertinente estableciese un vínculo entre estas (véase la jurisprudencia citada en el apartado 29 anterior).
- 169 La recurrente no formula específicamente ninguna otra alegación frente a la conclusión de la Sala de Recurso de que el público pertinente podría establecer un vínculo entre las marcas en conflicto.
- 170 Sin embargo, para rebatir la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior, la recurrente alega la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto en el mercado durante muchos años y la inexistencia de confusión, por parte del público, en cuanto al origen de sus productos. Además, para mantener que tenía justa causa para utilizar la marca solicitada, la recurrente precisa que existe una posibilidad de que esta coexistencia reduzca el riesgo de que los consumidores establezcan un vínculo entre las dos marcas.
- 171 Pues bien, según la jurisprudencia recordada en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia, la coexistencia pasada de las marcas en conflicto en el mercado puede contribuir a disminuir el riesgo de que se establezca una relación, en el futuro, entre estas marcas y, por tanto, la probabilidad de que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas, con la condición de que, en particular, esta coexistencia haya tenido carácter pacífico y, por consiguiente, se haya basado en la inexistencia de riesgo de relación.
- 172 En estas circunstancias, ha de apreciarse si se cumple esta condición.
- 173 En el presente asunto, para justificar la coexistencia de las marcas en conflicto, la recurrente hace referencia al uso de la marca solicitada y de otras marcas o signos similares consistentes en dos bandas paralelas colocadas sobre un zapato.
- 174 En este momento no es necesario examinar la totalidad de las alegaciones formuladas por las partes, esencialmente en el marco de la tercera parte del motivo, con relación a esta coexistencia. En particular, no tiene ninguna utilidad, a los efectos de lo que se expondrá a continuación, apreciar si, y en qué medida, la recurrente presenta pruebas de la efectividad y del alcance del uso de la marca solicitada, lo que también impugna la coadyuvante.
- 175 En efecto, en primer lugar, no se discute que la coadyuvante impugnó ante un tribunal alemán, el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania), el uso efectuado por la sociedad Patrick International SA, que se presenta como la antecesora de la recurrente, de una marca consistente en dos bandas paralelas colocadas sobre un zapato y que, mediante sentencia de

12 de noviembre de 1990, dicho tribunal prohibió a esta sociedad comercializar productos con esta marca porque existía un riesgo de confusión con determinadas marcas nacionales de la coadyuvante. La marca entonces impugnada se presentaba de la siguiente manera:



- 176 Ciertamente, la marca utilizada entonces por la sociedad Patrick International no era idéntica a la marca solicitada y, en el litigio del que conoció, el tribunal alemán antes mencionado estimó que la marca en cuestión daba la impresión de una marca con tres bandas. Sin embargo, independientemente de la apreciación realizada por este órgano jurisdiccional, la marca en cuestión se aproxima lo suficiente a la marca solicitada para que la impugnación, por parte de la coadyuvante, de su uso pueda tomarse en consideración para apreciar el carácter pacífico o conflictivo de la coexistencia alegada entre, por una parte, las marcas de dos bandas de la recurrente y, por otra parte, las marcas de tres bandas de la coadyuvante cuando estas marcas distintas se colocan en el calzado.
- 177 En segundo lugar, ha de indicarse que el presente litigio no es el primero que se plantea entre la recurrente y la coadyuvante con relación al registro, por parte de la recurrente, de una marca de la Unión consistente en dos bandas paralelas colocadas en un zapato.
- 178 En efecto, cuando la recurrente presentó, el 1 de julio de 2009, la marca solicitada para su registro, la coadyuvante ya había formulado oposición al registro de una marca presentada por la recurrente que tenía las mismas características que la marca solicitada, puesto que, el 30 de julio de 2004, se había opuesto al registro de una marca de dos bandas similar a la marca solicitada para productos de las clases 18, 25 y 28.
- 179 Por tanto, teniendo en cuenta el litigio planteado en Alemania en 1990 y la oposición anterior formulada en 2004, la coexistencia alegada en el mercado entre, por una parte, la marca solicitada u otras marcas similares de la recurrente y, por otra parte, la marca anterior u otras marcas similares de la coadyuvante no puede calificarse de pacífica. Así pues, esta coexistencia no se basaba en la inexistencia de riesgo de vinculación entre las marcas en conflicto.
- 180 En estas circunstancias, procede confirmar la apreciación realizada por la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto.

Apreciación global del riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior

- 181 En primer lugar, de los apartados 60 a 65 de la resolución impugnada se desprende que, para llegar en el presente asunto a la conclusión de que existe un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior, la Sala de Recurso se basó particularmente, por un lado, en el elevado grado de notoriedad de la marca anterior y, por otro lado, en la identidad de los productos en cuestión.
- 182 Es cierto que, según se ha observado en el apartado 161 de la presente sentencia, la Sala de Recurso no calificó de excepcional la notoriedad de la marca anterior, de tal manera que la existencia de un perjuicio no puede presumirse, por sí misma, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 41. No obstante, la Sala de Recurso consideró acertadamente que la marca anterior gozaba de una notoriedad elevada, antigua y persistente.

- 183 Pues bien, procede recordar que, cuanto mayor es la notoriedad de la marca anterior, más probabilidades hay de que el uso de una marca similar a dicha marca se aproveche de su notoriedad (véase la jurisprudencia citada en el apartado 48 anterior).
- 184 De la misma forma, cuanto mayor es la similitud entre los productos o servicios amparados por las marcas en conflicto, más probabilidades hay de que se produzca tal aprovechamiento (véase el apartado 49 anterior). Así pues, la Sala de Recurso señaló acertadamente en el apartado 64 de la resolución impugnada que, en la medida en que en el presente asunto los productos en cuestión eran idénticos, era lógico que hubiera más probabilidades de que se produjera un aprovechamiento indebido que en los casos en los que los productos en cuestión son diferentes.
- 185 De ello se deduce que la doble circunstancia indicada por la Sala de Recurso y consistente, por una parte, en que la marca anterior goza de una notoriedad elevada, antigua y persistente y, por otra parte, en que los productos amparados por las marcas en conflicto son idénticos puede incrementar considerablemente la probabilidad de que se produzca un aprovechamiento indebido.
- 186 En segundo lugar, como se ha expuesto en el apartado 143 de la presente sentencia, la Sala de Recurso, en el apartado 61 de la resolución impugnada, admitió que la marca anterior evocaba «goodwill» sustancial, imagen prestigiosa y buena reputación y que tal «goodwill» se había adquirido gracias a varias décadas de promoción de esta marca, de publicidad intensiva y de mantenimiento de una gran presencia en el mercado. También se hizo referencia, en el apartado 65 de la resolución impugnada, a la considerable inversión efectuada por la coadyuvante para alcanzar la notoriedad de la que goza la marca anterior.
- 187 A este respecto, de las páginas 12 a 14 del escrito de oposición se desprende que la coadyuvante había alegado ante la División de Oposición no solo la notoriedad de su marca anterior, la similitud de las marcas en conflicto y la similitud de los productos en cuestión, sino también que la marca anterior poseía un poder de atracción ligado a una imagen de calidad y de prestigio y adquirido como consecuencia de varias décadas de inversión, innovación y publicidad. En esa ocasión, la coadyuvante había explicado que, en caso de uso de la marca solicitada, las cualidades positivas asociadas a los productos provistos de la marca anterior se transferirían a los productos de la recurrente.
- 188 Por tanto, no es exacto afirmar, como hace la recurrente, que la coadyuvante no ha presentado ninguna prueba pertinente para demostrar la existencia de un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior.
- 189 Además, la recurrente no impugna la realidad y la importancia de los esfuerzos comerciales desplegados por la coadyuvante durante varias décadas para crear y mantener la imagen de su marca, acumular «goodwill» y aumentar así el valor económico intrínseco de esta marca.
- 190 Pues bien, la importancia de los esfuerzos desplegados de este modo por el titular de la marca notoria anterior hace aún más plausible el riesgo de que haya terceros que pretendan aprovecharse de una marca notoria mediante el uso de una marca similar a esta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar de este modo el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior sin compensación económica alguna y sin tener que hacer ningún esfuerzo propio.
- 191 En tercer lugar, la EUIPO y la coadyuvante alegan que la recurrente, o al menos su supuesto antecesor, hizo claramente referencia a la marca anterior, que está compuesta por tres bandas, al utilizar el eslogan «two stripes are enough» (dos bandas bastan) en una campaña promocional realizada en 2007 en España y Portugal y destinada a promocionar sus propios productos, vendidos con una marca compuesta por dos bandas.

- 192 La recurrente no niega que el eslogan «two stripes are enough» fuera efectivamente utilizado para promocionar algunos de sus productos. Pues bien, es evidente que la utilización de tal eslogan pretendía evocar la marca anterior, conocida por el consumidor por su notoriedad, y sugerir que los productos vendidos por la recurrente con una marca de dos bandas tenían cualidades equivalentes a los vendidos por la coadyuvante con una marca de tres bandas. En estas circunstancias, la campaña de promoción realizada en 2007 en España y Portugal debe analizarse como un intento de explotación de la notoriedad de la marca anterior. Tal comportamiento, puesto de manifiesto con ocasión del uso efectivo de una marca similar a la marca solicitada, constituye un elemento concreto particularmente pertinente para demostrar la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior (véase la jurisprudencia citada en el apartado 39 anterior).
- 193 En cuarto lugar, para desmentir el riesgo de que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de la marca anterior, la recurrente se limita a sostener que este riesgo no se ha concretado en el pasado, durante la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado.
- 194 Pues bien, de los apartados 174 a 179 de la presente sentencia resulta que la coexistencia alegada de las marcas en conflicto no puede considerarse de carácter pacífico. Además, en el apartado 192 se ha indicado que la utilización de la marca solicitada ya ha dado lugar al menos a un intento de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior.
- 195 De ello se deduce que la coexistencia alegada, en el pasado, de las marcas en conflicto en el mercado no permite excluir la aparición, en el futuro, del perjuicio para la notoriedad que declaró la Sala de Recurso.
- 196 En estas circunstancias, y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, los elementos presentados por la coadyuvante ante la Sala de Recurso y los apreciados por esta son suficientes para demostrar la existencia de un riesgo serio de parasitismo. Por tanto, la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al estimar que era probable que el uso de la marca solicitada se aprovechara indebidamente de la notoriedad de la marca anterior.
- 197 Por consiguiente, debe desestimarse la segunda imputación secundaria de la cuarta imputación de la segunda parte del motivo, y, por tanto, también esta imputación y esta parte en su totalidad.

Sobre la tercera parte, basada en la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada

- 198 En el marco de la tercera parte del motivo, la recurrente sostiene que, al contrario de lo que estimó la Sala de Recurso, sí que demostró la existencia de justa causa presentando pruebas durante el procedimiento de oposición que demostraban el uso de la marca solicitada durante un largo período de tiempo.
- 199 Esta parte puede dividirse en dos imputaciones, en la medida en que la recurrente parece reprochar a la Sala de Recurso, por una parte, no haber examinado sus pruebas del uso de la marca solicitada y, por otra parte, no haber considerado que estas pruebas demostraban la existencia de justa causa.

Sobre la primera imputación, basada en la falta de examen de las pruebas del uso de la marca solicitada

- 200 Ha de recordarse que, según se ha expuesto en el apartado 58 de la presente sentencia, el uso por parte de un tercero de una marca solicitada similar a una marca notoria anterior, con sujeción a determinadas condiciones, puede calificarse de justa causa en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

- 201 Así, la recurrente puede alegar válidamente el uso de la marca solicitada y la Sala de Recurso debía examinar las pruebas presentadas a tal efecto ante la EUIPO por la recurrente.
- 202 A este respecto, la recurrente parece sostener, basándose en el apartado 65 de la resolución impugnada, que la Sala de Recurso no examinó sus pruebas sobre la existencia de justa causa.
- 203 Pues bien, en el presente asunto, la Sala de Recurso no solo indicó, en el apartado 65 de la resolución impugnada, que la recurrente no había aducido motivos que demostraran la existencia de justa causa, sino que también precisó, en el apartado 66 de esta misma resolución, que la coexistencia alegada de las marcas en conflicto no presentaba carácter pacífico. Con ello, la Sala de Recurso, según indica la EUIPO en su escrito de contestación, respondió a la alegación principal de la recurrente para demostrar la existencia de justa causa. En estas circunstancias, la recurrente no puede sostener que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta sus pruebas.
- 204 Por tanto, debe desestimarse la primera imputación de la tercera parte del motivo.

Sobre la segunda imputación, basada en un error de apreciación en cuanto a la existencia de justa causa

- 205 La recurrente insiste en que las marcas en conflicto coexistieron durante varias décadas, con el consentimiento de la coadyuvante. Reprocha también a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta los efectos de una eventual prohibición de la utilización de la marca solicitada.
- 206 A este respecto, es necesario observar que, para que constituya justa causa, el uso de la marca solicitada debe cumplir varios requisitos, recordados en los apartados 59 a 63 de la presente sentencia.
- 207 En particular, procede recordar, en primer lugar, que, cuando la marca notoria anterior es una marca de la Unión, la marca solicitada debe haber sido utilizada en todo el territorio de la Unión (véase el apartado 62 anterior y la jurisprudencia citada).
- 208 Pues bien, en este asunto concreto, según señalan la EUIPO y la coadyuvante, la recurrente no demuestra, y ni siquiera alega, haber utilizado la marca solicitada en todo el territorio de la Unión. Así, en sus observaciones presentadas el 14 de junio de 2011 ante la División de Oposición, solo hizo referencia a una coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado alemán y no indicó haber utilizado efectivamente sus marcas compuestas por dos bandas paralelas colocadas en un zapato registradas en otros Estados miembros. Además, las pruebas presentadas ante la EUIPO por la recurrente se referían, esencialmente, al uso de la marca solicitada o de otras marcas similares en Alemania o en Francia.
- 209 En segundo lugar, es preciso recordar que, para que constituya justa causa, el uso de la marca solicitada, en principio, no debe haber sido objeto de impugnación por parte del titular de la marca notoria anterior. De este modo, la coexistencia alegada entre las marcas en conflicto debe presentar un carácter pacífico (véase la jurisprudencia citada en el apartado 63 anterior).
- 210 Pues bien, ya se ha señalado en los apartados 179 y 194 de la presente sentencia que, como aducen la EUIPO y la coadyuvante, la coexistencia alegada de las marcas en conflicto no presentaba carácter pacífico. Por consiguiente, la recurrente no puede sostener válidamente que la coadyuvante toleró o consintió el uso de la marca solicitada.
- 211 En tercer lugar, de una manera más general y según se ha señalado en los apartados 56 y 59, el titular de la marca solicitada, o su antecesor, debía usar la marca solicitada de buena fe.

- 212 Pues bien, en este asunto concreto, según se ha expuesto ya en los apartados 192 y 194, la concepción y la utilización del eslogan «two stripes are enough» revela que el uso de la marca solicitada ya ha dado lugar, al menos, a un intento de aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior. Por tanto, como alega la coadyuvante, no puede considerarse que el uso de la marca solicitada, en este caso, haya sido siempre de buena fe.
- 213 En estas circunstancias, no puede considerarse que el uso de la marca solicitada invocado por la recurrente constituya causa apta para justificar que esta pueda registrar dicha marca como marca de la Unión, a la vista del riesgo que ello conlleva de aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior.
- 214 Esta conclusión no resulta invalidada por la alegación de la recurrente basada en los efectos que tendría para ella una eventual prohibición de utilización de la marca solicitada. En efecto, por una parte, la recurrente no precisa en absoluto la naturaleza y la importancia de estos efectos. Por otra parte, el único objeto y el único efecto de la resolución impugnada es, en cualquier caso, el de denegar el registro de la marca solicitada como marca de la Unión y no el de prohibir a la recurrente utilizar esta marca en el territorio de uno o varios Estados miembros en los que esta marca estuviera registrada o incluso simplemente fuera utilizada con justa causa en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).
- 215 De ello se deduce que la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al estimar que la recurrente no había demostrado la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada.
- 216 Por tanto, debe desestimarse la segunda imputación de la tercera parte del motivo único y, por consiguiente, también esta tercera parte y el motivo en su totalidad.
- 217 A la vista de cuanto antecede, debe desestimarse el recurso.

Costas

- 218 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.
- 219 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, como han solicitado la EUIPO y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Shoe Branding Europe BVBA.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de marzo de 2018.

Firmas

Índice

Antecedentes del litigio	2
Pretensiones de las partes	4
Fundamentos de Derecho	4
Consideraciones generales sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009	4
Concepto de notoriedad de la marca anterior	5
Necesidad de vínculo o relación entre las marcas en conflicto	6
Tipos de infracciones que afectan a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior	7
Reglas en materia de prueba y articulación entre la existencia de una infracción y la existencia de justa causa	7
Concepto de aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de la marca anterior	8
Concepto de justa causa	9
Sobre la primera parte, basada en la falta de notoriedad de la marca anterior	11
Sobre la segunda parte, basada en la inexistencia de perjuicio causado a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior	14
Sobre la primera imputación, basada en la mala aplicación del «criterio del consumidor medio»	15
Sobre la segunda imputación, basada en la falta de apreciación global del grado de similitud entre las marcas en conflicto	17
Sobre la tercera imputación, basada en el hecho de no haberse tenido en cuenta el escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior	20
Sobre la cuarta imputación, basada en la falta de apreciación autónoma y, en cualquier caso, en la apreciación errónea del riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o para la notoriedad de la marca anterior	21
Sobre la primera imputación secundaria, basada en la falta de examen autónomo de la existencia de perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de la marca anterior	21
Sobre la segunda imputación secundaria, basada en la falta de demostración de la existencia de un perjuicio para la notoriedad o para el carácter distintivo de la marca anterior	22
Apreciaciones previas sobre los factores pertinentes	23
Grado de atención del público pertinente	23
Grado de proximidad de los productos en cuestión	23
Grado de similitud entre las marcas en conflicto	24
Intensidad de la notoriedad de la marca anterior	24

Fuerza del carácter distintivo de la marca anterior	24
Apreciación global sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto	24
Apreciación global del riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior	26
Sobre la tercera parte, basada en la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada	28
Sobre la primera imputación, basada en la falta de examen de las pruebas del uso de la marca solicitada	28
Sobre la segunda imputación, basada en un error de apreciación en cuanto a la existencia de justa causa	29
Costas	30