



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 25 gennaio 2018¹

Causa C-564/16 P

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro**

Puma SE

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Opposizione – Impedimenti relativi alla registrazione – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Regole 19 e 50, paragrafo 1 – Nozione di “notorietà” – Valore probatorio delle decisioni anteriori dell'EUIPO che riconoscono la notorietà di un marchio anteriore – Nozione di “prassi decisionale anteriore” – Obbligo di motivazione – Obblighi procedurali delle commissioni di ricorso dell'EUIPO»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 9 settembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Rappresentazione di un felino che salta) (T-159/15; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:457), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2014 (procedimento R 1207/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma SE² e la Gemma Group Srl³ (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2. La questione al centro dell'impugnazione può avere importanza pratica nell'applicazione dei procedimenti d'opposizione avviati sulla base del motivo enunciato all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea]⁴. Si tratta infatti di stabilire se il titolare di un marchio che propone opposizione a tale titolo avverso la registrazione di un nuovo marchio possa giustificare la propria domanda facendo semplicemente riferimento al fatto che la notorietà del suo marchio era già stata accertata in decisioni dell'EUIPO che non coinvolgevano le stesse parti.

¹ Lingua originale: il francese.

² In prosieguo: la «Puma».

³ In prosieguo: la «Gemma Group».

⁴ GU 2009, L 78, pag. 1.

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 207/2009

3. Ai termini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell'Unione europea] anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'[Unione] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

4. Tra le disposizioni del titolo VII del regolamento n. 207/2009, intitolato «Procedura di ricorso», l'articolo 63, paragrafo 2, è così formulato:

«In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

5. Ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, «[l]e decisioni dell'[EUIPO] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

6. L'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 precisa quanto segue:

«1. Nel corso della procedura l'[EUIPO] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'[EUIPO] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

7. Infine, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009:

«1. Nelle procedure dinanzi all'[EUIPO] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(...)

c) la produzione di documenti e di campioni;

(...)».

B. Regolamento(CE) n. 2868/95

8. Ai sensi della regola 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario⁵:

«Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente deve fornire le seguenti prove:

- a) se l'opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:
 - i) se il marchio non è ancora registrato, una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata; o
 - ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;
- b) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento;
- c) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, oltre alla prova di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o gli argomenti da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio oggetto della domanda costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore;

(...».

9. Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95:

«Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

In particolare, se il ricorso è diretto contro una decisione adottata nell'ambito di una procedura di opposizione, l'articolo 78 bis del regolamento non è applicabile ai termini fissati secondo l'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento.

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento [n. 207/2009]».

⁵ GU 1995, L 303, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4).

III. Fatti

10. Il 14 febbraio 2013 la Gemma Group ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009.

11. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di colore blu qui di seguito riprodotto:



12. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 7 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Macchine per la lavorazione del legno; macchine per la lavorazione dell'alluminio; macchine per la lavorazione del PVC».

13. La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 66/2013, dell'8 aprile 2013.

14. L'8 luglio 2013 la Puma, ricorrente, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al paragrafo 12 delle presenti conclusioni. Il motivo dell'opposizione era quello enunciato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

15. L'opposizione si fondava in particolare sui seguenti marchi anteriori:

- il marchio internazionale figurativo qui di seguito rappresentato, registrato il 30 settembre 1983 con il numero 480105 e rinnovato fino al 2023, che produce effetti nel Benelux, nella Repubblica ceca, in Francia, in Croazia, in Italia, in Ungheria, in Austria, in Portogallo, in Romania, in Slovenia e in Slovacchia, e che designa prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ognuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 18: «Sacche a tracolla e sacche da viaggio, bauli e valigie, in particolare per attrezzatura e abbigliamento da sport»;
 - classe 25: «Abbigliamento, stivali, calzature e ciabatte»;
 - classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport (non compresi in altre classi), comprese palle da sport»;

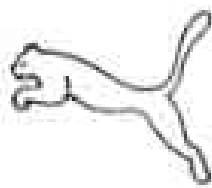


- il marchio internazionale figurativo rappresentato in prosieguo, registrato il 17 giugno 1992 con il numero 593987 e rinnovato fino al 2022, che produce effetti nel Benelux, in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Estonia, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Croazia, in Italia, a Cipro, in

Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Romania, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia e nel Regno Unito, e che designa in particolare i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ognuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Prodotti in cuoio e/o in imitazioni del cuoio (inclusi in tale classe); borse a mano e altri astucci non adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, nonché piccoli articoli in cuoio, in particolare borse, portafogli, astucci per chiavi; borse a mano, portadocumenti, borse con classificatore e per provviste, zaini scolastici e cartelle, zaini da campeggio, zaini, buste, sacche per competizioni sportive, borse da trasporto e per riporre oggetti, nonché borse da viaggio in cuoio e imitazioni del cuoio, in materiali sintetici, in stoffa e in tessuti sintetici o in succedanei del cuoio; borsette da viaggio (pelletteria); cinghie da tracolla (cinghie); pelli d'animali; bauli e valigie; ombrelli (da pioggia e da sole); frustini, selleria»;
- classe 25: «Abbigliamento, scarpe, cappelleria; parti e componenti per calzature, soles, false soles e soles da correzione, tacchi, tomaie di stivali; antisdrucciolevoli per calzature, morsetti e chiodi; strati intermedi, tasche confezionate per indumenti; articoli di corsetteria; stivali, calzerotti ciabatte e pantofole; articoli finiti per calzature, calzature da città, da sport, svago, allenamento fisico, jogging, ginnastica, scarpe da bagno e fisiologiche (comprese in questa classe), scarpe da tennis; scaldamuscoli per le gambe e ghettoni, scaldamuscoli per le gambe e ghettoni in cuoio, leggings, fasce, ghettoni per calzature; indumenti da ginnastica, calzoncini e maglie da ginnastica, calzoncini e maglie da calcio, canice e pantaloncini da tennis, abbigliamento e costumi da bagno e da spiaggia, boxer e calzoncini da bagno e costumi bagno, compresi costumi a due pezzi, abbigliamento e tenute da sport e svago (compresi maglieria e maglie), anche per allenamento fisico, jogging o corsa di resistenza e ginnastica, calzoncini e pantaloni sportivi, magliette, maglioni, magliette di cotone, felpe, abbigliamento da tennis e sci; tute sportive e tute per il tempo libero, vestaglie e tute, calze (calzetteria), calzettini da calcio, guanti, compresi guanti in cuoio, finto cuoio o cuoio sintetico, berretti e cuffie, fasce per capelli e per la fronte, fasce tergisudore, sciarpe, fazzoletti da collo, fazzoletti di seta, foulard, passamontagna; cinture, giacche a vento con cappuccio e parka, giacconi da marinaio e impermeabili, cappotti, bluse, giacche e giacconi, gonne, mutande e pantaloni, pullover e insiemi coordinati di diversi pezzi di abbigliamento e biancheria intima; biancheria personale»;
- classe 28: «giochi, giocattoli, incluse scarpe in miniatura e palline in miniatura (come giocattoli); apparecchi e motori per allenamento fisico, ginnastica e sport (inclusi in tale classe); equipaggiamento da sci, da tennis e da pesca; sci, attacchi da sci, bacchette da sci; spigoli di sci, rivestimenti per sci; palle e palloni da gioco, inclusi le palle e i palloni da sport e da gioco; manubri da palestra, pesi, dischi e giavellotti da lancio; racchette da tennis, racchette da ping-pong o tennis da tavola, da badminton e da squash, mazze da cricket, da golf e da hockey; palle da tennis e volani; pattini a rotelle, pattini, scarpe combo per pattinaggio a rotelle, anche con suola rafforzata; tavole per tennis da tavola; clavette ginniche, cerchi ginnici, reti per uso sportivo, porte e reti per giochi con la palla; guanti da sport (accessori da gioco); bambole»;

vestitini per bambole, scarpette da bambola; berrettini e cuffiette per bambola, cintole da bambola, grembiolini da bambola; ginocchiere, proteggi gomiti, cavigliere e leggings da sport; decorazioni per alberi di Natale»:



16. A sostegno dell'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la Puma si è avvalsa della notorietà dei marchi anteriori nella totalità degli Stati membri e per tutti i prodotti elencati al paragrafo 15 delle presenti conclusioni.

17. Il 10 marzo 2014 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l'opposizione. Pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni in conflitto, riguardo alla notorietà del marchio anteriore n. 593987 essa ha ritenuto che, per ragioni di economia procedimentale, non occorresse esaminare le prove presentate dalla ricorrente per dimostrare l'uso estensivo e la notorietà dello stesso, e che l'esame sarebbe stato svolto in base all'ipotesi secondo cui detto marchio anteriore presentava un «notevole carattere distintivo». Sulla base di tale premessa, la divisione di opposizione ha dichiarato che il legame richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non era dimostrato nel caso di specie.

18. Il 7 maggio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso tale decisione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

19. Al termine della decisione controversa, la quinta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.

20. In primo luogo, essa ha considerato che i marchi anteriori e il marchio richiesto presentavano un certo grado di somiglianza visiva e veicolavano la stessa nozione di «felino che salta e che richiama l'immagine di un puma».

21. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la divisione d'opposizione aveva confermato l'esistenza della notorietà dei marchi anteriori, accontentandosi, in effetti, di affermare per ragioni di economia procedimentale che non era, nella specie, necessario valutare gli elementi di prova della notorietà prodotti dalla ricorrente e che l'esame sarebbe stato effettuato a partire dall'ipotesi che il marchio anteriore n. 593987 fosse dotato di un «notevole carattere distintivo». La commissione di ricorso ha poi esaminato e respinto gli elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 15 delle presenti conclusioni.

22. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che, anche supponendo che la notorietà dei marchi anteriori dovesse essere considerata accertata, l'opposizione basata sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 doveva essere respinta, poiché le altre condizioni, cioè l'esistenza di un profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o da un pregiudizio ad essi arrecato, non erano neanch'esse soddisfatte.

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2015, la Puma ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

24. La Puma deduceva in sostanza tre motivi a sostegno del proprio ricorso, vertenti, il primo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, in quanto la commissione di ricorso aveva respinto le prove relative alla notorietà dei marchi anteriori e concluso che la loro notorietà non era dimostrata; il secondo sulla violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso aveva esaminato gli elementi di prova relativi alla notorietà dei marchi anteriori mentre la divisione d'opposizione non aveva effettuato tale esame e, il terzo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

25. Con il primo motivo, la Puma ha affermato, in sostanza, che la commissione di ricorso, respingendo gli elementi di prova della ricorrente relativi alla notorietà dei marchi anteriori e discostandosi dalla propria prassi decisionale relativa alla notorietà dei marchi anteriori, ha violato i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione. A sostegno di tale motivo, la Puma ha addotto dinanzi al Tribunale due argomenti: il primo riguardava il rifiuto della commissione di ricorso di prendere in considerazione gli elementi di prova che non erano stati tradotti nella lingua processuale, il secondo riguardava la circostanza che la commissione di ricorso si sarebbe discostata dalla propria prassi decisionale anteriore.

26. Dopo aver dichiarato irricevibili alcune immagini prodotte dalla Puma, in quanto presentate per la prima volta dinanzi ad esso, il Tribunale ha esaminato i due argomenti della Puma dedotti nell'ambito del primo motivo. Esso ha ricordato il contenuto del diritto a una buona amministrazione che comporterebbe segnatamente l'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni, tale obbligo di motivazione servendo in particolare, da un lato, a permettere agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata allo scopo di consentire loro di difendere i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio sindacato di legittimità della decisione.

27. Il Tribunale ha sottolineato che, nella sua giurisprudenza relativa ai principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, in particolare nella sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), la Corte ha precisato che l'EUIPO, nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, doveva prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande analoghe e interrogarsi con particolare attenzione in merito alla questione se si dovesse o no decidere nello stesso senso, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione dovendo tuttavia essere conciliati con il rispetto della legalità. Il Tribunale ha proseguito ricordando che, pertanto, la persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale illecito commesso a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. D'altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione dovrebbe essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Tale esame dovrebbe avvenire in ogni caso concreto, dal momento che la registrazione di un segno come marchio dipenderebbe da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi ricada in un impedimento alla registrazione.

28. Il Tribunale ha respinto il primo argomento della Puma, a sostegno del primo motivo, affermando che, conformemente alla regola 19 del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso aveva considerato a buon diritto che gli elementi di prova, che non erano presentati nella lingua processuale, non potevano essere presi in considerazione.

29. Per quanto attiene al secondo argomento della Puma, secondo il quale la commissione di ricorso sarebbe incorsa in un errore di diritto discostandosi dalla prassi decisionale dell'EUIPO e dalla giurisprudenza del Tribunale, il Tribunale ha anzitutto richiamato il contenuto di tre recenti decisioni dell'EUIPO in cui quest'ultimo ha concluso per la sussistenza di detta notorietà, il Tribunale facendo riferimento in tale contesto anche agli elementi di prova presentati dalla Puma nei procedimenti controversi a sostegno della notorietà dei suoi marchi anteriori. Il Tribunale, al punto 31 della sentenza impugnata, ha poi considerato che tali decisioni erano state debitamente invocate dalla Puma nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, senza che quest'ultima le esaminasse, e neppure

menzionasse, nella decisione controversa, poiché detta commissione si è accontentata di ricordare che l'EUIPO non era vincolato dalla sua prassi decisionale anteriore. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che le conclusioni dell'EUIPO nelle tre summenzionate decisioni erano corroborate da varie decisioni degli uffici nazionali fornite dalla Puma.

30. In tal senso, il Tribunale ha considerato, da un lato, che la notorietà dei marchi anteriori era stata constatata dall'EUIPO in tre decisioni recenti, e, dall'altro, che la constatazione della notorietà del marchio era constatazione d'ordine fattuale che non dipende dal marchio richiesto.

31. Il Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, ne ha tratto la conclusione che «alla luce della giurisprudenza (...), secondo cui l'EUIPO deve prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande analoghe e interrogarsi con particolare attenzione per stabilire se occorre o no decidere nello stesso senso, e alla luce dell'obbligo di motivazione ad essa incombente, la commissione di ricorso non poteva discostarsi dalla prassi decisionale dell'EUIPO senza fornire la minima spiegazione riguardo alle ragioni che l'avevano condotta a considerare che le constatazioni in fatto riguardo alla notorietà dei marchi anteriori, effettuate in tali decisioni, non sarebbero o non sarebbero più state rilevanti. Infatti, la commissione di ricorso non rileva alcuna diminuzione di tale notorietà a decorrere dalle recenti decisioni summenzionate, né un'eventuale illegittimità di detta prassi decisionale».

32. A tal proposito, il Tribunale ha respinto l'argomento dell'EUIPO secondo il quale tali decisioni non dovrebbero essere prese in considerazione, in quanto nessuna di esse era accompagnata da prove relative alla notorietà dei marchi anteriori prodotte nell'ambito di tali procedimenti, precisando che la commissione di ricorso, in occasione dell'esame di un ricorso diretto contro una decisione, dispone del potere discrezionale, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione.

33. In considerazione delle circostanze di specie, il Tribunale, ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, ha precisato che «alla luce della sua prassi decisionale anteriore recente, corroborata da un numero relativamente elevato di decisioni nazionali e da una sentenza del Tribunale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto, in conformità al principio di buona amministrazione (...), o chiedere alla ricorrente di presentare prove complementari della notorietà dei marchi anteriori – non fosse altro che per confutarle – come le consentiva la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, oppure fornire le ragioni per le quali riteneva che le constatazioni effettuate in tali decisioni anteriori riguardo alla notorietà dei marchi anteriori dovessero essere escluse nella fattispecie. Ciò era a maggior ragione indispensabile dato che alcune di queste decisioni menzionavano in modo assai dettagliato le prove soggiacenti alla loro valutazione in merito alla notorietà dei marchi anteriori, il che avrebbe dovuto attirare la sua attenzione sulla loro esistenza». Il Tribunale ha quindi accolto il primo motivo dedotto dalla Puma dichiarando che l'EUIPO aveva violato il principio di buona amministrazione, in particolare il suo obbligo di motivare le proprie decisioni.

34. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che, per il fatto che l'intensità della notorietà dei marchi anteriori è presa in considerazione, nella valutazione globale dell'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sul quale la commissione di ricorso si è pronunciata ad *abundantiam* nella decisione controversa, l'errore di diritto compiuto dalla commissione di ricorso era idoneo ad avere un'influenza determinante sul risultato dell'opposizione. Orbene, dato che detta commissione di ricorso non ha svolto un esame completo della notorietà dei marchi anteriori, il Tribunale ha ritenuto di non essere in grado di statuire sull'asserita violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

35. Di conseguenza, il Tribunale, al punto 44 della sentenza impugnata, ha accolto il primo motivo sollevato dalla Puma e ha annullato la decisione controversa nella parte in cui essa aveva respinto l'opposizione della ricorrente, senza esaminare gli altri motivi dedotti da quest'ultima.

V. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

36. Con il proprio atto d'impugnazione, l'EUIPO chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Puma alle spese da esso sostenute. La Puma chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare l'EUIPO alle spese sostenute.

37. Le parti hanno esposto i propri argomenti per iscritto e all'udienza del 14 dicembre 2017 si è svolta la fase orale del procedimento.

VI. Sull'impugnazione

38. A sostegno dell'impugnazione, l'EUIPO deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e del principio di buona amministrazione, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verte sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

39. L'EUIPO articola i due motivi intorno a quattro argomenti esposti mediante una suddivisione in tre punti. Sebbene tale modus operandi non sia quello di più facile comprensione, i punti contestati sono, nondimeno, indicati con precisione. Tali censure consentono di individuare tre parti all'interno del primo motivo.

40. In primo luogo, al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato la posizione processuale dell'EUIPO e gli obblighi di quest'ultimo nel procedimento in contraddittorio rilevando che tre decisioni anteriori dell'EUIPO erano state «debitamente invocate» dalla Puma allo scopo di dimostrare la notorietà dei propri marchi come richiesto dalla regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95.

41. In secondo luogo, al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato la natura contraddittoria dei procedimenti inter partes e la nozione di «notorietà» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 qualificando le decisioni anteriori dell'EUIPO come «prassi decisionale». Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto obbligando la commissione di ricorso dell'EUIPO a spiegare perché non aveva preso in considerazione le constatazioni da essa effettuate nelle decisioni anteriori relative alla notorietà dei marchi della Puma.

42. In terzo luogo, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale non poteva rilevare che la commissione di ricorso dell'EUIPO aveva l'obbligo sussidiario di invitare, d'ufficio, la Puma a presentare prove supplementari della notorietà da essa rivendicata. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio che disciplina i procedimenti inter partes conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buona amministrazione. Tale terza parte si ricollega alla censura formulata nell'ambito del secondo motivo sulla base dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, applicabile in forza della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95. I summenzionati aspetti dell'impugnazione saranno dunque esaminati congiuntamente nell'ambito del secondo motivo.

A. Sulle prime due parti del primo motivo relative a una violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e del principio di buona amministrazione, in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

43. Esaminerò le prime due parti del primo motivo congiuntamente, poiché entrambe riguardano, in sostanza, l'impatto di una prassi decisionale dell'EUIPO sulla prova della notorietà di un marchio.

44. È importante rilevare, in via preliminare, che l'EUIPO non contesta la possibilità che ha un opponente di rinviare alla sua prassi decisionale anteriore, bensì il fatto che una decisione anteriore possa essere presa in considerazione senza che l'opponente corredi tale rinvio di riferimenti precisi e corretti, nella lingua del nuovo procedimento, ai documenti depositati nel corso del procedimento sfociato nella decisione di cui trattasi⁶.

45. Se tale tesi dovesse essere accolta, ciò condurrebbe a negare il valore probatorio delle constatazioni effettuate nella decisione anteriore e, di conseguenza, a privare la giurisprudenza relativa alla prassi decisionale anteriore di gran parte della sua rilevanza, poiché l'opponente non potrebbe evitare di identificare le prove già precedentemente depositate e di dimostrarne la pertinenza ai fini del nuovo procedimento di opposizione.

46. Orbene, la natura della «notorietà» di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è perfettamente compatibile con l'obbligo a carico dell'EUIPO di prendere in considerazione la propria prassi decisionale anteriore come sancita dalla Corte con riferimento ad altri impedimenti alla registrazione, a prescindere da fatto che essi siano assoluti⁷ o relativi⁸.

47. Infatti, non vedo ragioni per cui il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione, alla base della giurisprudenza della Corte relativa all'obbligo dell'EUIPO di «prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e [di] chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso»⁹, non debbano trovare applicazione in sede di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

1. Sulla natura della «notorietà»

48. Anzitutto, un marchio gode di notorietà ai sensi del diritto dell'Unione se è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti in una parte sostanziale del territorio dell'Unione europea¹⁰.

6 V. punto 29 dell'impugnazione.

7 V., a proposito dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 73 a 77).

8 V., ad esempio, a proposito della valutazione dell'effettività dell'uso di un marchio anteriore, sentenza del 17 luglio 2014, Reber Holding/UAMI (C-141/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2089, punti 45 e 46).

9 Sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti 73 e 74). V., altresì, sentenza del 17 luglio 2014, Reber Holding/UAMI (C-141/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2089, punto 45), nonché ordinanze del 12 dicembre 2013, Getty Images (US)/UAMI (C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punti 41 e 42), e dell'11 settembre 2014, Think Schuhwerk/UAMI (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punto 57).

10 V., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punto 17). V., altresì, sentenze del 14 settembre 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408), nonché del 6 ottobre 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punto 30). La Corte ha espressamente riconosciuto al punto 16 nella sua sentenza del 3 settembre 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539), che la locuzione «gode di notorietà nell'Unione» ha lo stesso significato nel regolamento sul marchio dell'Unione europea (a prescindere che si tratti del regolamento n. 207/2009 o del regolamento n. 40/94) e nella direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [nella specie la direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25)]. In dottrina, Azéma, J., «Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français», in *Marques notoires et de haute renommée – Well-known and Famous Trademarks*, L.G.D.J.- Schulthess, 2011, pagg. 23-36, in particolare pag. 27.

49. Si tratta dunque di una constatazione di fatto: la «notorietà» è una realtà¹¹. La Corte del resto l'ha già ammesso, implicitamente ma in maniera certa, dichiarando, nell'ambito di un'impugnazione, che la constatazione dell'acquisizione di notorietà da parte di un marchio anteriore rientra nell'ambito di valutazione dei fatti da parte del Tribunale¹².

50. Condivido dunque la valutazione del Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata secondo cui la constatazione della notorietà dei marchi anteriori invocati dalla Puma è constatazione d'ordine fattuale che non dipende dal marchio richiesto nel procedimento di registrazione controverso.

51. Se risulta che l'EUIPO, nell'ambito di precedenti procedimenti, ha già avuto occasione di riconoscere che un determinato marchio gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre scorgere in ciò la constatazione di un fatto. Orbene, gli elementi probatori posti dall'EUIPO a fondamento di detta constatazione, in via di principio, devono apparire nella motivazione della decisione anteriore. Infatti, «l'obbligo a carico dell'EUIPO di motivare le proprie decisioni a norma dell'articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 ha la stessa portata di quello derivante dall'articolo 296, secondo comma, TFUE, il quale esige che la motivazione faccia apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata ed al giudice competente di esercitare il proprio sindacato (...)»¹³. Per soddisfare la suddetta condizione, gli elementi probatori che dimostrano che il titolare di un marchio anteriore beneficia di una «notorietà» dovranno necessariamente apparire, in maniera più o meno esplicita, nella decisione dell'EUIPO che riconosce tale realtà. Detti elementi pertanto non sono più indispensabili nell'ambito di un successivo procedimento di opposizione poiché la decisione anteriore dell'EUIPO li menziona a sostegno della sua constatazione. Quest'ultima è di per sé sufficiente.

52. Dunque, senza incorrere in un errore di diritto, il Tribunale ha potuto accettare, ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata, il rinvio operato dalla Puma nel suo atto di opposizione a tre decisioni anteriori dell'EUIPO come validi riferimenti non soltanto alla constatazione della notorietà dei marchi anteriori effettuata in esito a tali procedimenti ma altresì agli elementi di prova presentati dalla Puma nell'ambito di questi ultimi.

2. *Sull'incidenza del procedimento inter partes sulla presa in considerazione di una prassi decisionale anteriore*

53. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'EUIPO a sostegno del suo primo motivo, la presa in considerazione di una prassi decisionale anteriore relativa alla notorietà di un marchio non contrasta con la natura contraddittoria del procedimento di opposizione; essa non si oppone neppure alla specificità della constatazione svolta in ciascun procedimento di opposizione¹⁴.

11 V. Sancho Gargallo, I., «Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria», in Morral Soldevila, R. (dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, Thomson Reuters-Civitas, 2011, pagg. 141-155, in particolare pag. 141.

12 V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Hesse/UAMI (C-50/15 P, EU:C:2016:34, punto 29).

13 Ordinanza del 14 aprile 2016, KS Sports/EUIPO (C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 32). In tale ordinanza, la Corte riassume in un unico punto quanto aveva già dichiarato riguardo ad analoghe disposizioni del regolamento n. 40/94 e del Trattato CE nella sua sentenza del 21 ottobre 2004, KWS Saat/UAMI (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punti da 63 a 65).

14 V. punti 22 e da 51 a 53 dell'impugnazione.

54. Infatti, la Corte ha avuto cura di delimitare l'obbligo dell'EUIPO di prendere in considerazione la propria prassi decisionale anteriore con due precisazioni. Da un lato, «i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità»¹⁵. Dall'altro, «per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi (...). *Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto*»¹⁶.

55. Conformemente a tali principi, così come la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica¹⁷, la persona che si oppone alla registrazione di un marchio non può invocare a proprio vantaggio un'illegittimità eventualmente commessa in precedenza al fine di ottenere una decisione identica.

56. Di conseguenza, se una prassi decisionale dell'EUIPO relativa alla notorietà di un marchio può essere dedotta dal titolare di tale marchio a sostegno della sua opposizione, il richiedente può invece contestarla o criticarne la pertinenza con riferimento al caso di specie. Infatti, la possibilità di dedurre una prassi decisionale anteriore non priva il richiedente del diritto di contestare le prove presentate a sostegno dell'opposizione.

57. In ogni caso, a prescindere che vi sia o meno una discussione tra le parti, si tratterà per l'EUIPO di prendere in considerazione la (o le) decisione(i) dedotta(e) e di chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso nonché motivare la propria decisione di conseguenza, né più né meno.

58. In realtà, si tratta soltanto di un'applicazione dell'obbligo di motivazione gravante sull'EUIPO ai sensi dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009. Orbene, se è vero che l'EUIPO non deve dunque specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, la sua motivazione deve nondimeno far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata ed al giudice competente di esercitare il proprio sindacato¹⁸. Pertanto, se i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza essenziale nell'economia generale della decisione controversa sono stati illustrati in modo sufficiente, l'EUIPO non è tenuto ad adottare una motivazione specifica al fine di giustificare la propria decisione rispetto alle decisioni anteriori dedotte da una delle parti del procedimento¹⁹.

59. Dunque, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 34 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non poteva discostarsi dalla prassi decisionale dell'EUIPO senza fornire la minima spiegazione riguardo alle ragioni che l'avevano condotta a considerare che le constatazioni in fatto riguardo alla notorietà dei marchi anteriori, effettuate in tali decisioni, non sarebbero o non sarebbero più state rilevanti.

60. Alla luce di quanto precede, gli argomenti sollevati nell'ambito delle prime due parti del primo motivo devono essere considerati infondati.

15 Sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 75). V., altresì, sentenza del 17 luglio 2014, *Reber Holding/UAMI* (C-141/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2089, punto 45), nonché ordinanze del 12 dicembre 2013, *Getty Images (US)/UAMI* (C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 43), e dell'11 settembre 2014, *Think Schuhwerk/UAMI* (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punto 57).

16 Sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77); il corsivo è mio. V., altresì, ordinanze del 12 dicembre 2013, *Getty Images (US)/UAMI* (C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 44); dell'11 settembre 2014, *Think Schuhwerk/UAMI* (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punto 57), e del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO* (C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 37).

17 V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 76), e ordinanza del 12 dicembre 2013, *Getty Images (US)/UAMI* (C-70/13 P, non pubblicata, EU:C:2013:875, punto 43).

18 V., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2016, *Naazneen Investments/UAMI* (C-252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punti 28 e 29), e ordinanza del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO* (C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

19 V., in tal senso, ordinanza del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO* (C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 38).

B. Sulla terza parte del primo motivo vertente su una violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e del principio di buona amministrazione nonché sul secondo motivo vertente su una violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

61. La terza parte del primo motivo e il secondo motivo addotti dall'EUIPO a sostegno della sua impugnazione hanno entrambi ad oggetto il punto 37 della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, se la commissione di ricorso dell'EUIPO non aveva fornito le ragioni per le quali riteneva che le constatazioni effettuate nelle sue decisioni anteriori dovessero essere respinte, «[essa] avrebbe dovuto, in conformità al principio di buona amministrazione (...) chiedere alla [Puma] di presentare prove complementari della notorietà dei marchi anteriori».

62. Secondo l'EUIPO, enunciando tale obbligo «sussidiario», il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio che disciplina i procedimenti inter partes conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buona amministrazione. Esso avrebbe altresì violato «in via incidentale, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, applicabile nel caso di specie in forza della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95»²⁰.

63. Vero è che la distinzione effettuata all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non può essere ignorata. Sebbene tale disposizione stabilisca che l'EUIPO procede d'ufficio all'esame dei fatti, essa precisa nondimeno che in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione – come quello contemplato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 – l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. L'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 aggiunge che l'EUIPO «può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo»²¹.

64. Prendendo a fondamento l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 prevede che, nell'ambito di un ricorso diretto contro una decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso «limit[i] l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione (...), a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76], paragrafo 2, del regolamento [n. 207/2009]».

65. Secondo la Corte, «la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti *rimane [dunque] possibile* dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento [n. 207/2009] e (...) *non è affatto proibito per l'[EUIPO] tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti*»²². In altri termini, tali differenti disposizioni lasciano alle commissioni di ricorso dell'EUIPO il potere di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione²³, purché siano stati nondimeno già prodotti elementi di prova entro il termine impartito dall'EUIPO²⁴.

²⁰ Punto 65 dell'impugnazione.

²¹ Il corsivo è mio.

²² Sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42); il corsivo è mio.

²³ V., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punto 32).

²⁴ V., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punti da 25 a 27).

66. Si tratta dunque per l'EUIPO di una facoltà e non di un obbligo: le parti «non beneficia[no] di un diritto incondizionato a che la commissione di ricorso [dell'EUIPO] tenga conto [dei fatti e delle prove dedotti e prodotte oltre i termini impartiti], disponendo questa invece di una discrezionalità nel decidere se occorra o meno procedere a siffatta presa in considerazione ai fini della decisione che essa deve emettere»²⁵.

67. Contrariamente all'interpretazione della sentenza impugnata suggerita dall'EUIPO, non ritengo che il Tribunale abbia trasformato la facoltà, conferita all'EUIPO dall'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 e dalla regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, di prendere in considerazione prove che le parti non hanno presentato per tempo nell'obbligo di richiedere siffatte prove. Infatti, l'obbligo enunciato dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata non si fonda sulle summenzionate disposizioni bensì sul principio di buona amministrazione e, più precisamente, sull'obbligo di motivazione in esso contenuto²⁶.

68. Se il Tribunale fa riferimento alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, è unicamente in quanto essa «consente» la richiesta di prova complementare. Orbene, non ritengo che l'affermazione del Tribunale sia, a tal proposito, viziata da un errore di diritto.

69. Infatti, la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, autorizza espressamente la commissione di ricorso dell'EUIPO a prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non siano stati presentati per tempo. Orbene, l'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente alla commissione di ricorso dell'EUIPO di invitare le parti, «ogniquale volta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni»²⁷. Inoltre, l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 prevede anche la possibilità di chiedere la produzione di documenti e di campioni nelle «procedure dinanzi all'[EUIPO]».

70. Ciò premesso, considerato l'obbligo di motivazione che grava sull'EUIPO in forza del principio di buona amministrazione e che è espressamente enunciato all'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha potuto dichiarare senza incorrere in un errore di diritto che la commissione di ricorso dell'EUIPO «avrebbe dovuto, in conformità al principio di buona amministrazione», chiedere al titolare dei marchi anteriori di presentare prove complementari della loro notorietà se ciò fosse stato necessario al fine di discostarsi dalle constatazioni effettuate in decisioni anteriori e motivare adeguatamente la sua decisione. Si tratta soltanto di avvalersi di una possibilità prevista all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

71. Inoltre, la regola enunciata dal Tribunale garantisce altresì il rispetto del principio del contraddittorio, poiché l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 vieta all'EUIPO di fondare le proprie decisioni su motivi in merito ai quali le parti non abbiano potuto presentare le proprie deduzioni. Nel richiedere all'opponente di produrre prove complementari, l'EUIPO deve concedere al richiedente la possibilità di esprimersi riguardo ad esse.

72. Alla luce di quanto precede, gli argomenti addotti nell'ambito della terza parte del primo motivo e del secondo motivo devono essere considerati infondati. Pertanto, i due motivi devono essere integralmente respinti.

²⁵ Sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 63). V., altresì, sentenza del 18 dicembre 2008, Les éditions Albert René (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 142).

²⁶ In quanto il Tribunale rinvia ai punti 18 e 20 della sentenza impugnata, i quali fanno espressamente riferimento all'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'obbligo di motivazione da esso enunciato.

²⁷ Il corsivo è mio.

73. *In subordine*, se la Corte dovesse individuare nell'affermazione formulata al punto 37 della sentenza impugnata un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale fa riferimento alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, il principio di buona amministrazione, unitamente agli articoli 63, paragrafo 2, e 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, mi sembra, in ogni caso, giustificare in modo sufficiente il dispositivo della sentenza impugnata. In tali circostanze, l'errore del Tribunale non può bastare ad annullare la sentenza impugnata²⁸.

74. Ciò premesso, poiché le prime due parti del primo motivo dedotte dall'EUIPO a sostegno della propria impugnazione non possono determinare l'annullamento della sentenza impugnata, occorrerebbe respingere anche l'impugnazione nella sua interezza.

VII. Sulle spese

75. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della Puma.

VIII. Conclusione

76. Alla luce delle suesposte considerazioni, si propone alla Corte di pronunciarsi nel modo seguente:

- respingere l'impugnazione, e
- condannare l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) alle spese.

²⁸ V., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 29).