



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

22 maggio 2019*

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo CMS Italy – Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta verso sinistra – Impedimenti alla registrazione relativi – Notorietà dei marchi anteriori – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova della notorietà – Decisioni anteriori dell'EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori – Presa in considerazione di tali decisioni – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione»

Nella causa T-161/16,

Puma SE, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS), con sede ad Alonte (Italia),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 gennaio 2016 (procedimento R 229/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Puma e la Costruzione Macchine Speciali (CMS),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2016,

vista la decisione del 17 novembre 2016 di sospendere il procedimento,

* Lingua processuale: l'inglese.

vista la misura di organizzazione del procedimento del 6 luglio 2018 e le risposte della Puma e dell'EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2018,

vista la misura di organizzazione del procedimento del 13 febbraio 2019 e le risposte della Puma e dell'EUIPO depositate presso la cancelleria del Tribunale il 15 e il 22 febbraio 2019,

ha emesso la seguente

Ordinanza¹

Fatti

- 1 Il 21 dicembre 2012, la Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) ha designato l'Unione europea, con effetto dal 14 dicembre 2012, nell'ambito della domanda di protezione della registrazione internazionale n. 1150538.
- 2 Il marchio per il quale tale designazione è stata effettuata è il marchio figurativo seguente:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 7, 11 e 37 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi menzionate, alla descrizione seguente:
 - classe 7: «Macchine e macchine-utensili ad uso industriale per la produzione di scambiatori di calore di ogni tipo»;
 - classe 11: «Apparecchi ed impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione, scambio di calore, ventilazione, produzione di calore, essiccamento»;
 - classe 37: «Servizi di installazione, manutenzione e riparazione di macchine e macchine-utensili ad uso industriale per la produzione di scambiatori di calore di ogni tipo».
- 4 La domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 48/2013, dell'8 marzo 2013.
- 5 Il 21 novembre 2013, la ricorrente, Puma SE, ha proposto opposizione, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)], e più

¹ Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

precisamente del suo articolo 156 (divenuto articolo 196 del regolamento 2017/1001), letto in combinato disposto con l'articolo 41 del medesimo (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1150538 per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sulle seguenti registrazioni internazionali anteriori:

- la registrazione internazionale n. 480105 del marchio figurativo rappresentato di seguito, che produce effetti in Austria, nel Benelux, in Croazia, in Francia, in Ungheria, in Italia, in Portogallo, nella Repubblica ceca, in Romania, in Slovacchia e in Slovenia, che designa prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28:



- la registrazione internazionale n. 582886 del marchio figurativo rappresentato di seguito, che produce effetti in Bulgaria, nel Benelux, nella Repubblica ceca, in Germania, in Estonia, in Grecia, in Spagna, in Francia, 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, che designa prodotti rientranti segnatamente nelle classi 18, 25 e 28:



- la registrazione internazionale n. 593987 del marchio figurativo rappresentato di seguito, che produce effetti in Austria, nel Benelux, in Bulgaria, a Cipro, in Croazia, in Spagna, in Estonia, in Finlandia, in Francia, in Grecia, in Ungheria, in Italia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Portogallo, nel Regno Unito, nella Repubblica ceca, in Romania, in Slovenia e in Slovacchia, e che designa prodotti rientranti segnatamente nelle classi 18, 25 e 28:



7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001).

- 8 Il 28 novembre 2014 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione sulla base del rilievo che la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata.
- 9 Il 26 gennaio 2015 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001) avverso la decisione della divisione di opposizione.
- 10 Con decisione del 29 gennaio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso, poiché la ricorrente non aveva prodotto la prova della notorietà dei marchi anteriori. A tal fine, ha ritenuto che gli elementi di prova sottoposti alla divisione di opposizione fossero manifestamente insufficienti, poiché non contenevano nessuna informazione concreta e pertinente concernente la notorietà dei marchi anteriori e che essa non poteva tener conto degli elementi di prova presentati per la prima volta nell'ambito della procedura di ricorso.

[omissis]

- 12 D'altra parte, per ciò che concerne gli elementi di prova sottoposti per la prima volta alla commissione di ricorso, quest'ultima ha ritenuto di non poterne tener conto, in applicazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1) [sostituito dal regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001, e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1)], letta in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).
- 13 Al riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato che i documenti prodotti nel termine impartito dalla divisione di opposizione per produrre i documenti destinati a provare la notorietà dei marchi anteriori erano manifestamente insufficienti, oltre al fatto che sarebbero stati parzialmente privi di pertinenza. Pertanto, gli elementi di prova prodotti tardivamente davanti la commissione di ricorso avrebbero costituito non prove «supplementari» ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2868/95, bensì, in realtà, la prova principale della notorietà dei marchi anteriori, cosicché essa non avrebbe avuto alcun potere di valutazione che le avrebbe consentito di tenere in considerazione i citati elementi. In secondo luogo, e in ogni caso, avendo in particolare constatato che la regola 19, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 [disposizioni alle quali corrispondono attualmente l'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) e paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625] indicava in maniera precisa e esaustiva le prove che la ricorrente doveva fornire, la commissione di ricorso ha considerato che, in una tale situazione, essa potrebbe esercitare il suo potere di valutazione solamente in maniere restrittiva e solamente se le circostanze fossero idonee a giustificare il ritardo dell'opponente. Ebbene, quest'ultima non avrebbe fornito alcuna valida giustificazione a tale riguardo, mentre dal fascicolo non sarebbero emerse circostanze suscettibili di giustificare un suo ritardo a produrre documenti che erano disponibili.

Conclusioni delle parti

- 14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'EUIPO e la Costruzione Macchine Speciali (CMS) alle spese.
- 15 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16 Ai sensi dell'articolo 132 del regolamento di procedura del Tribunale, quando la Corte o il Tribunale ha già statuito su una o più questioni di diritto identiche a quelle sollevate nei motivi di ricorso e il Tribunale constata che i fatti sono dimostrati, esso può decidere, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento e su proposta del giudice relatore, sentite le parti, di dichiarare il ricorso manifestamente fondato, con ordinanza motivata contenente i rinvii alla giurisprudenza in materia.

[omissis]

19 La ricorrente deduce, in sostanza due motivi vertenti, il primo, sulla violazione delle regole relative all'amministrazione della prova applicabili nell'ambito di un'opposizione basata sul motivo contemplato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione.

20 Con il primo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato le regole relative all'amministrazione della prova applicabili nell'ambito di una opposizione fondata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in particolare l'articolo 76, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento (il citato articolo 76, paragrafo 1 è divenuto l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) e la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95, omettendo di prendere in considerazione la notorietà dei marchi anteriori in quanto fatto notorio e rifiutando di prendere in considerazione le prove supplementari che essa aveva prodotto nell'ambito del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, laddove, da un lato, dette prove supplementari avrebbero integrato degli elementi di prova pertinenti che erano stati presentati nel termine impartito dalla menzionata divisione, ossia, essenzialmente, le decisioni anteriori dell'EUIPO che constatano la notorietà dei marchi anteriori, e che, dall'altro, la ricorrente avrebbe esposto il motivo per il quale essa aveva prodotto le citate prove supplementari dinanzi la commissione di ricorso, ossia, nello specifico, la mancata considerazione, da parte della divisione di opposizione, degli elementi di prova pertinenti che erano stati presentati davanti quest'ultima.

21 Con il secondo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato i principi di certezza del diritto, di parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione, rifiutando implicitamente, senza addurre il minimo motivo, di prendere in considerazione varie decisioni anteriori dell'EUIPO adottate nell'ambito di altri procedimenti di opposizione fondati sulla notorietà degli stessi marchi anteriori in quanto tali decisioni, da un lato, avevano constatato la notorietà dei marchi in parola e, dall'altro, avevano ammesso a titolo di prova il rapporto di inchiesta realizzato in Francia che costituiva l'allegato 1 dell'atto di opposizione nel procedimento di opposizione in discussione senza averne richiesto la traduzione nella lingua di procedura.

22 È opportuno trattare i due motivi di cui trattasi unitariamente, esaminando congiuntamente, in un primo tempo, la prima censura del secondo motivo, relativa alla mancata presa in considerazione delle decisioni anteriori dell'EUIPO invocate dalla ricorrente a titolo di prove della notorietà dai marchi anteriori, e la seconda censura del primo motivo, relativa alla mancata presa in considerazione degli atti prodotti in allegato alla memoria che espone i motivi del ricorso davanti alla commissione di ricorso.

23 Con i suddetti motivi, la ricorrente contesta essenzialmente alla commissione di ricorso di aver, senza addurne motivazioni, implicitamente rifiutato di prendere in considerazione svariate decisioni anteriori dell'EUIPO che avevano constatato la notorietà dei marchi anteriori, laddove tali decisioni sarebbero state invocate nel procedimento di opposizione in discussione, tanto davanti la commissione stessa, quanto davanti la divisione di opposizione, a titolo di prove della notorietà dei marchi anteriori.

- 24 Inoltre, dal momento che le citate decisioni anteriori sarebbero state invocate in tempo utile davanti la divisione di opposizione e avrebbero costituito elementi di prova pertinenti per stabilire la notorietà dei marchi anteriori, la cui mancata presa in considerazione avrebbe a giusto titolo sorpreso la ricorrente, la commissione di ricorso non avrebbe potuto regolarmente decidere, nell'ambito della valutazione cui doveva procedere in applicazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che le prove supplementari prodotte dalla ricorrente in allegato alla memoria che espone i motivi del ricorso non potevano essere prese in considerazione in assenza di circostanze che giustificassero la loro produzione tardiva.
- 25 L'EUIPO contesta la fondatezza di tali affermazioni.
- 26 Esso sostiene che il riferimento fatto da un opponente a decisioni precedenti degli organi dell'EUIPO che hanno constatato la notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno della propria opposizione non può essere considerato come una prova della notorietà di tale marchio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. In effetti, come avrebbe correttamente esposto la divisione di opposizione, la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore.
- 27 Del resto, l'EUIPO osserva che la commissione di ricorso ha doppiamente motivato la mancata considerazione degli elementi di prova prodotti dinanzi alla medesima dalla ricorrente. Da un lato, infatti, essa avrebbe considerato che, in considerazione della palese insufficienza degli elementi prodotti nel termine impartito dalla divisione di opposizione al fine di dimostrare la notorietà dei marchi anteriori, gli elementi di prova prodotti in allegato alla memoria che illustra i motivi di ricorso costituivano non prove supplementari, bensì la prova principale della notorietà, cosicché risultavano inammissibili, in applicazione della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento 2868/95, letta in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. D'altro lato, la commissione di ricorso avrebbe reputato che, quand'anche dette disposizioni le imponessero di interrogarsi sull'opportunità di tener conto di una tale prova principale fornita tardivamente dinanzi ad essa, essa dovrebbe esercitare il suo potere di valutazione in maniera restrittiva, cosicché la prova in parola potrebbe essere ammessa solamente se talune circostanze fossero idonee a giustificare tale ritardo, ipotesi che non si sarebbe verificata nel caso di specie, dal momento che i documenti in questione avrebbero potuto essere prodotti nel termine impartito dalla divisione di opposizione. La spiegazione fornita a tal proposito dalla ricorrente, ossia che, segnatamente, le decisioni anteriori dell'EUIPO, che essa aveva invocato dinanzi le divisioni di opposizione, avrebbero costituito una prova della notorietà, sarebbe erranea e l'errore commesso riguardo al valore probatorio delle suddette decisioni non potrebbe essere considerato come una giustificazione legittimante la produzione tardiva di elementi di prova.
- 28 Infine, nella sua risposta scritta alla domanda posta nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento del 6 luglio 2018, l'EUIPO ha fatto presente che la commissione di ricorso aveva espressamente indicato che il rapporto dell'inchiesta realizzata in Francia non poteva essere preso in considerazione data l'assenza di traduzione di parti essenziali di tale rapporto. Così facendo, essa non avrebbe accolto la valutazione dalla quale discendevano le decisioni della divisione di opposizione invocate dalla ricorrente e avrebbe dato una motivazione esplicita della sua decisione divergente.
- 29 A tal proposito, è opportuno ricordare alcune considerazioni essenziali enunciate dalla Corte nella sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), le quali giustificano l'applicazione dell'articolo 132 del regolamento di procedura nel presente procedimento.
- 30 Risulta dalla regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 che, nel caso di un'opposizione fondata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, l'opponente è libero, in linea di principio, di scegliere la forma della prova della notorietà del marchio

anteriore che reputa opportuno presentare all'EUIPO e, quindi, che quest'ultimo è tenuto ad analizzare gli elementi di prova presentati dall'opponente, senza poter rifiutare a priori un tipo di prova in ragione della sua forma. Pertanto, l'opponente è libero di invocare, come elementi miranti a provare la notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell'opposizione, una o più decisioni anteriori dell'EUIPO che constataano la notorietà del medesimo marchio e l'EUIPO è tenuto, in siffatto caso, a prendere in considerazione le citate decisioni (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 58, 69 e 76).

- 31 Allorché le decisioni anteriori dell'EUIPO, che un opponente invoca come prove in quanto le stesse hanno constatato la notorietà del marchio anteriore sul quale si fonda la sua opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, sono circostanziate riguardo la base probatoria e i fatti sui quali tale constatazione è basata, le suddette decisioni costituiscono un indizio importante del fatto che il marchio in oggetto possa, del pari, essere considerato marchio che gode beneficiante di notorietà ai sensi della disposizione medesima nell'ambito del procedimento di opposizione in corso (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 94 e 95). In effetti, una simile constatazione è di ordine materiale e non dipende dal marchio del quale la registrazione è richiesta, [v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 81, e del 9 settembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Rappresentazione di un felino che salta), T-159/15, EU:T:2016:457, punto 33].
- 32 Peraltro, è necessario ricordare che i principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione impongono all'EUIPO di prendere in considerazione le decisioni già rese su domande simili e di interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, nel rispetto del principio di legalità. Siffatto obbligo esiste tanto nei procedimenti concernenti un motivo assoluto di rifiuto di registrazione quanto in quelli concernenti un motivo relativo di rifiuto di registrazione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti da 60 a 63).
- 33 Il principio di buon andamento dell'amministrazione comporta, inoltre, l'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni. Detto obbligo, che, trattandosi di decisioni dell'EUIPO, deriva altresì dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, impone a quest'ultimo di far apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico sotteso alle sue decisioni. Il rispetto dell'obbligo in parola deve essere valutato riguardo al tenore letterale della decisione in discussione, dal contesto in cui essa si inserisce e dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Gli argomenti invocati nell'ambito del procedimento amministrativo fanno parte di questo contesto (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti da 64 a 66).
- 34 Pertanto, quando un opponente fa valere in maniera precisa dinanzi alla divisione di opposizione, come prova della notorietà di un marchio anteriore sulla quale si fonda la sua opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, delle decisioni anteriori dell'EUIPO relative alla notorietà del medesimo marchio, si impone agli organi dell'EUIPO un obbligo di esame e di motivazione, in rispetto del quale questi ultimi devono prendere in considerazione le decisioni che gli stessi avevano già adottato e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. Qualora tali autorità decidano di accogliere una valutazione diversa da quella adottata in tali decisioni anteriori per quanto riguarda la notorietà del marchio in questione, spetta loro motivare esplicitamente una divergenza del genere rispetto alle citate decisioni, indicando per quale motivo queste prime non sono o non sono più pertinenti (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 66 e 76).
- 35 A tal proposito, si deve considerare che un opponente invoca in maniera precisa decisioni anteriori dell'EUIPO, ai sensi del punto 34 di cui sopra, in particolare quando, nell'atto di opposizione, le individua con precisione e illustra il loro contenuto essenziale nella lingua processuale dell'opposizione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 69).

- 36 Infine, è possibile che l'organo dell'EUIPO davanti al quale sono invocate le decisioni anteriori dell'EUIPO che constatano la notorietà del medesimo marchio anteriore reputi di non poter adempiere all'obbligo derivante, in un caso del genere, dal principio di buon andamento dell'amministrazione, ossia esaminare la pertinenza di tali decisioni anteriori in relazione alla decisione che esso stesso deve rendere e, eventualmente, motivare esplicitamente una valutazione divergente, senza disporre degli elementi di prova che erano stati prodotti nel corso dei procedimenti di opposizione che hanno condotto alle citate decisioni anteriori. In siffatto caso, detto organo non ha altra scelta che quella di esercitare la facoltà, della quale dispone in virtù dell'articolo 63, paragrafo 2 e dell'articolo 78, del regolamento n. 207/2009 (diventati articolo 70, paragrafo 2 e articolo 97, del regolamento 2017/1001), di sollecitare la produzione di tali elementi di prova, al fine di poter esercitare il suo potere discrezionale e procedere ad un esame completo dell'opposizione (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 97 e 98).
- 37 L'esercizio della suddetta facoltà per la commissione di ricorso è conforme alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, letta in combinato disposto con l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, considerato che gli elementi di prova sono stati prodotti nel termine inizialmente impartito dalla divisione di opposizione (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 91, 98 e 99).
- 38 È sulla base dell'insieme di queste considerazioni che occorre valutare la fondatezza delle censure della ricorrente di cui al precedente punto 22, attraverso le quali essa contesta alla commissione di ricorso, da un lato, di non aver preso in considerazione le decisioni anteriori degli organi dell'EUIPO che erano state correttamente invocate dinanzi quest'ultima e, dall'altro, di aver respinto in quanto inammissibili, stante la loro produzione tardiva e ingiustificata, gli elementi di prova prodotti in allegato alla memoria che illustrava i motivi di ricorso.
- 39 A tal proposito, va constatato, in primo luogo, che la ricorrente ha invocato tre decisioni anteriori dell'EUIPO in maniera precisa, a titolo di prove della notorietà dei marchi anteriori.
- 40 Al punto 1.2 dell'atto di opposizione e al punto 2.1 della memoria che illustra i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, infatti, la ricorrente ha invocato le decisioni dell'EUIPO rese il 20 agosto 2010 nell'ambito del procedimento di opposizione B 1459017, relativo al marchio anteriore oggetto della registrazione internazionale n. 593987, il 30 agosto 2010 nell'ambito del procedimento di opposizione B 1287178, relativo allo stesso marchio anteriore, e il 30 maggio 2011 nell'ambito del procedimento di opposizione B 1291618, relativo al citato marchio anteriore nonché a quello oggetto della registrazione internazionale n. 480105.
- 41 In seguito, le citate decisioni anteriori dell'EUIPO sono state espressamente invocate a titolo di prove. Inoltre, occorre considerare, nel contesto del procedimento di opposizione in discussione, che le suddette decisioni anteriori sono state invocate a titolo di prova della notorietà dei marchi anteriori interessati dalle citate decisioni.
- [*omissis*]
- 44 Infine, le citate decisioni anteriori sono state invocate in maniera precisa, poiché, nell'atto di opposizione e, in seguito, nella memoria che illustra i motivi di ricorso dinanzi la commissione di ricorso, alcuni passaggi pertinenti sono stati riprodotti allo scopo di riportare la valutazione dell'EUIPO quanto alla notorietà dei marchi anteriori interessati e le considerazioni sulle quali essa era fondata.
- 45 È stato, del resto, già constatato dal Tribunale, al punto 30 della sentenza del 9 settembre 2016, Rappresentazione di un felino che salta (T-159/15, EU:T:2016:457), che le tre decisioni anteriori degli organi dell'EUIPO invocate dalla ricorrente costituivano una prassi decisionale recente che aveva accolto la notorietà e l'ampia conoscenza da parte del pubblico dei marchi interessati, i quali

rappresentavano due dei tre marchi anteriori interessati dalla procedura di opposizione in causa. Inoltre, si deve rilevare che le suddette decisioni riguardavano prodotti identici o simili a quelli oggetto di causa e alcuni degli Stati membri interessati nel caso di specie.

- 46 Pertanto, alla luce dell'obbligo di esame e di motivazione derivante dal principio di buon andamento dell'amministrazione, spettava alla commissione ricorso di prendere in considerazione le decisioni dell'EUIPO invocate dalla ricorrente e chiedersi con particolare attenzione se occorresse o meno decidere nello stesso senso e, in caso di risposta negativa, motivare esplicitamente siffatta divergenza di valutazione indicando per quale ragione tali decisioni non erano o non erano più pertinenti.
- 47 Si deve constatare, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha implicitamente deciso di non prendere in considerazione le decisioni anteriori dell'EUIPO invocate dalla ricorrente e non ha dettagliatamente motivato la sua decisione al riguardo. Tuttavia, poiché, così facendo, essa ha statuito analogamente alla divisione di opposizione, bisogna prendere in considerazione la motivazione fornita a tal proposito nella decisione di quest'ultima e riassunta al penultimo trattino del punto 6 della decisione impugnata, tenuto conto della continuità funzionale tra le divisioni di opposizione e le commissioni di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, *Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI)*, T-512/15, EU:T:2016:527, punto 46 e giurisprudenza citata].
- 48 Detta motivazione, secondo la quale la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 come interpretato dal giudice dell'Unione e non sulla base di una prassi antecedente dell'EUIPO, manifestamente non soddisfa, considerando la giurisprudenza ricordata ai punti da 30 a 37 di cui sopra, le esigenze che derivano dal principio di buon andamento dell'amministrazione, dal momento che non tiene debito conto della possibile pertinenza di decisioni anteriori dell'EUIPO, in particolare trattandosi di decisioni che hanno già constatato la notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno di un'opposizione fondata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 49 In secondo luogo, la decisione impugnata è viziata da un'irregolarità simile poiché la commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente in allegato alla memoria che illustra i motivi del ricorso, laddove quest'ultima aveva debitamente invocato svariate decisioni anteriori dell'EUIPO nell'atto di opposizione, prescindendo dalla motivazione data a tal proposito.
- 50 In effetti, da un lato, poiché la commissione di ricorso ha motivato il fatto di escludere i suddetti elementi, in via principale, adducendo l'assenza totale di prova pertinente presentata dalla ricorrente nel termine impartito dalla divisione di opposizione, essa ha violato, al contempo, la libertà di prova di cui beneficia l'opponente riguardo alla notorietà del marchio anteriore che invoca a sostegno di un'opposizione fondata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, come ricordato al punto 30 di cui sopra, e il valore specifico di decisioni anteriori che hanno constatato la notorietà dello stesso marchio.
- 51 D'altro lato, il motivo sussidiario della mancata considerazione degli elementi di prova di cui trattasi, secondo il quale la produzione tardiva di tali elementi, relativi alla notorietà dei marchi anteriori, non era giustificata da nessuna circostanza, è del pari basato sulla premessa errata secondo cui le decisioni anteriori dell'EUIPO che hanno constatato la notorietà dei due marchi in parola non costituivano elementi di prova pertinenti, cosicché la divisione di opposizione non era tenuta a prenderli in considerazione, benché suddette decisioni fossero state specificamente invocate dall'opponente nel termine impartito dalla medesima divisione. Occorre, inoltre, sottolineare che, dal momento che i citati elementi di prova prodotti dinanzi la commissione di ricorso erano costituiti in parte da prove esaminate dagli organi dell'EUIPO nell'ambito dei procedimenti di opposizione all'origine di tali decisioni anteriori, si trattava di prove di cui, nel caso di specie, la divisione di opposizione e, in mancanza, la commissione di ricorso avrebbero dovuto sollecitare la produzione se essa avesse

ritenuto di non poter soddisfare al loro obbligo di esame e di motivazione derivante dal principio di buon andamento dell'amministrazione, come risulta dai punti 97 e 98 della sentenza del 28 giugno 2018 EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), ricordati al precedente punto 36.

- 52 Gli argomenti presentati nella memoria e le osservazioni dell'EUIPO non sono tali da rimettere in discussione le considerazioni che precedono.
- 53 Ciò vale, in primo luogo, con riguardo all'affermazione secondo la quale la presa in considerazione di decisioni anteriori degli organi dell'EUIPO che hanno constatato la notorietà dello stesso marchio nel corso di altri procedimenti di opposizione sarebbe contraria ai diritti dell'altra parte, che, non essendo stata coinvolta nei procedimenti che hanno condotto alle dette decisioni, non ha potuto presentare delle osservazioni sul valore probatorio e la pertinenza degli elementi di prova prodotti nel corso di tali procedimenti.
- 54 Da un lato, in fatti, quando un opponente intende invocare, a titolo di prova della notorietà di un marchio anteriore, una decisione anteriore degli organi dell'EUIPO che ha constatato la notorietà di tale marchio, deve invocare suddetta decisione in maniera precisa, il che implica segnatamente che presenti il contenuto essenziale della decisione in parola.
- 55 Dall'altro, l'organo dell'EUIPO dinanzi al quale tale decisione anteriore è così invocata può essere indotto ad utilizzare i poteri conferitigli dall'articolo 63, paragrafo 2 e dall'articolo 78 del regolamento n. 207/2009 allo scopo di ottenere che l'opponente produca gli elementi di prova che erano stati esaminati nel corso della procedimento conclusosi con la suddetta decisione anteriore ogni volta che una siffatta produzione è necessaria. Tale produzione può essere domandata non solo per consentire all'organo menzionato di soddisfare l'obbligo di esame e di motivazione che gli impone, in una tale situazione, il principio di buon andamento dell'amministrazione, ma altresì per consentirgli di assicurare il rispetto, nei confronti dell'altra parte, del principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti nelle procedure inter partes.
- 56 In secondo luogo, la tesi dell'EUIPO secondo la quale l'obbligo, per gli organi dell'EUIPO, di prendere in considerazione le decisioni anteriori che hanno constatato la notorietà del medesimo marchio con quello invocato a sostegno dell'opposizione loro sottoposta significherebbe che una commissione di ricorso potrebbe essere obbligata a conformare la sua decisione ad una decisione anteriore di una divisione di opposizione, non può essere accolta. Risulta infatti del pari dall'obbligo di esame e di motivazione derivanti dal principio di buon andamento dell'amministrazione che l'organo dell'EUIPO dinanzi al quale una decisione anteriore è debitamente invocata deve non solo prendere quest'ultima in considerazione, ma anche chiedersi se occorra o meno decidere nello stesso senso.

[omissis]

- 62 Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto la ricorrente contesta alla commissione di ricorso, da un lato, di non aver preso in considerazione le decisioni anteriori degli organi dell'EUIPO che erano state debitamente invocate dinanzi quest'ultima e, dall'altro, di aver respinto in quanto inammissibili, stante la loro produzione tardiva e ingiustificata, gli elementi di prova prodotti in allegato alla memoria che illustra i motivi di ricorso.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 gennaio 2016 (procedimento R 229/2015-2) è annullata.**
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese, incluse quelle della Puma SE.**

Lussemburgo, 22 maggio 2019

Il cancelliere
E. Coulon

Il presidente
I. Pelikánová