



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 giugno 2018*

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Articolo 76 – Opposizione – Impedimenti alla registrazione relativi – Regolamento (CE) n. 2868/95 – Regola 19 – Regola 50, paragrafo 1 – Esistenza di decisioni anteriori dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che riconoscono la notorietà del marchio anteriore – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Presa in considerazione di tali decisioni nei procedimenti di opposizione successivi – Obbligo di motivazione – Obblighi procedurali delle commissioni di ricorso dell’EUIPO»

Nella causa C-564/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 7 novembre 2016,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Botis e D. Hanf, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

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

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, A. Rosas, C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l’inglese.

Sentenza

- 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 (in prosieguo: la «commissione di ricorso») del 19 dicembre 2014 (procedimento R 1207/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Puma SE e la Gemma Group Srl (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

- 2 L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 5 prevede quanto segue:

«In 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], 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».

- 3 L'articolo 63 di tale regolamento, compreso nel titolo VII del medesimo intitolato «Procedura di ricorso», al paragrafo 2, così dispone:

«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».

- 4 L'articolo 75 del suddetto regolamento enuncia quanto segue:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

- 5 Ai sensi dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio 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'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

- 6 L'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento in parola così dispone:

«Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

- a) l'audizione delle parti;
- b) la richiesta di informazioni;

- c) la produzione di documenti e di campioni;
 - d) l'audizione di testimoni;
 - e) la perizia;
 - f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione».
- 7 La regola 19 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 comunitario (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) (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), intitolata «Motivazione dell'opposizione», ai paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:
- «1. L'Ufficio dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio (...).
2. 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 [dell'Unione europea], la prova del suo deposito o registrazione, presentando:
 - (...)
 - 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;
 - (...)
 - c) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento [n. 207/2009], 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;
- (...)».
- 8 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.
- (...)

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]».

Fatti

- 9 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.
- 10 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di colore blu qui di seguito riprodotto:



- 11 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».
- 12 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 66/2013, dell'8 aprile 2013.
- 13 L'8 luglio 2013, la Puma ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al punto 11 della presente sentenza. Il motivo dell'opposizione era quello enunciato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 14 L'opposizione si fondava in particolare sui seguenti marchi anteriori (in prosieguo: i «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 in Austria, nel Benelux, in Croazia, in Francia, in Ungheria, in Italia, in Portogallo, nella Repubblica ceca, in Romania, in Slovacchia e in Slovenia, e che designa prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28, 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 prosiegua, registrato il 17 giugno 1992 con il numero 593987 e rinnovato fino al 2022, 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 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, (...)»;
 - classe 25: «Abbigliamento, scarpe, cappelleria; parti e componenti per calzature, suole, false suole e suole da correzione, tacchi, tomaie di stivali; (...)»;
 - 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); (...)»;



- 15 A sostegno della sua 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 punto 14 della presente sentenza.
- 16 Il 10 marzo 2014, la divisione di opposizione dell'EUIPO (in prosiegua la «divisione di opposizione») ha respinto integralmente l'opposizione. Dopo aver riconosciuto un certo grado di somiglianza tra i segni in conflitto, essa ha ritenuto, quanto alla notorietà del marchio anteriore n. 593987, che, per ragioni di economia processuale, non occorresse esaminare le prove presentate dalla Puma al fine di dimostrare l'uso estensivo e la notorietà dello stesso, e che l'esame dell'opposizione fosse svolto sulla base dell'ipotesi secondo cui detto marchio anteriore presentava un «notevole carattere distintivo». Partendo da tale premessa, essa è pervenuta alla conclusione secondo cui il pubblico di riferimento non stabilirebbe, tra i marchi in parola, alcun legame, richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, a causa di differenze tra i prodotti interessati da ciascuno di tali marchi.
- 17 Il 7 maggio 2014, la Puma ha proposto dinanzi all'EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
- 18 Con la decisione controversa, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In primo luogo, essa ha ritenuto che i marchi anteriori e il marchio richiesto presentassero un certo grado di somiglianza visiva e veicolassero la stessa nozione di «felino che salta e che richiama l'immagine di un puma». In secondo luogo, la commissione di ricorso ha nondimeno respinto l'argomento della Puma secondo cui la divisione di opposizione aveva confermato l'esistenza della notorietà dei marchi anteriori, per il motivo che la divisione di opposizione si era, in effetti, limitata ad affermare, per ragioni di economia

processuale, che non era necessario nel caso di specie valutare gli elementi di prova della notorietà prodotti dalla Puma e che l'esame sarebbe stato effettuato partendo 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 riguardanti i prodotti di cui al punto 14 della presente sentenza. 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 dovesse essere respinta, poiché le altre condizioni, ossia l'esistenza di un profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o la sussistenza di un pregiudizio ad essi arrecato, non erano neanche soddisfatte.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 19 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. A sostegno del ricorso, la Puma ha dedotto, in sostanza, tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione del principio della certezza del diritto e del principio di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la commissione di ricorso aveva respinto le prove relative alla notorietà dei marchi anteriori ed era pervenuta alla conclusione secondo cui 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 invece la divisione di opposizione non aveva effettuato un esame del genere e, il terzo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
- 20 In particolare, quanto al primo motivo, la Puma ha affermato, in sostanza, che la commissione di ricorso, respingendo gli elementi di prova dalla stessa prodotti relativi alla notorietà dei marchi anteriori e discostandosi dalla sua prassi decisionale quanto alla notorietà dei suddetti marchi anteriori, aveva violato il principio della certezza del diritto e il principio di buon andamento dell'amministrazione.
- 21 In riferimento, segnatamente, all'argomento della Puma vertente sul difetto di motivazione da parte della commissione di ricorso quanto ai motivi che giustificano un tale discostamento dalla sua prassi decisionale, il Tribunale ha ricordato il contenuto del diritto a un buon andamento dell'amministrazione e ha precisato che esso comporta, tra gli altri obblighi, l'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni.
- 22 Esso ha parimenti rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'EUIPO è tenuto, conformemente ai principi della parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione, a prendere in considerazione le decisioni già adottate su domande simili e a interrogarsi, con particolare attenzione, sul punto se occorra o meno decidere nello stesso senso, e che tali principi devono tuttavia essere conciliati con il rispetto della legalità.
- 23 Il Tribunale ha proseguito illustrando, al punto 30 della sentenza impugnata, che, con tre decisioni del 20 agosto 2010, 30 agosto 2010 e 30 maggio 2011 (in prosieguo: le «tre decisioni anteriori»), l'EUIPO aveva concluso per la notorietà e l'ampia conoscenza da parte del pubblico dei marchi anteriori. In quel medesimo punto, il Tribunale ha descritto il contenuto essenziale di tali decisioni nonché gli elementi di prova presentati dalla Puma durante i procedimenti che hanno portato a tali decisioni. Al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che le suddette decisioni, nonostante siano state debitamente invocate dalla Puma nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non erano state oggetto di esame e non erano state neppure menzionate nella decisione controversa, atteso che la commissione di ricorso si era limitata a ricordare che l'EUIPO non era vincolato dalla sua prassi decisionale anteriore.

- 24 Il Tribunale ha così ritenuto, da un lato, che la notorietà dei marchi anteriori era stata accertata dall'EUIPO nelle tre decisioni anteriori, corroborate da varie decisioni di uffici nazionali prodotte dalla Puma, e, dall'altro, che una constatazione siffatta costituiva una constatazione di ordine materiale che non dipendeva dal marchio richiesto.
- 25 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, menzionata al punto 34 della sentenza impugnata, secondo cui:
- «(...) Alla luce della giurisprudenza (...) secondo la quale 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».
- 26 A tal riguardo, il Tribunale ha respinto l'argomento dell'EUIPO, secondo cui tali decisioni non dovevano essere prese in considerazione per il motivo che nessuna di esse era accompagnata da prove relative alla notorietà dei marchi anteriori prodotte nell'ambito dei relativi procedimenti. Il Tribunale ha chiarito che la commissione di ricorso, quando esamina un ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione, 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 siano stati presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione.
- 27 In considerazione delle circostanze del caso di specie, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- «(...) 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».
- 28 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che l'EUIPO aveva violato il principio di buon andamento dell'amministrazione, segnatamente l'obbligo di motivare le sue decisioni.
- 29 Il Tribunale ha infine ritenuto che, alla luce del fatto che il grado di notorietà dei marchi anteriori doveva essere 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 era 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, dal momento che quest'ultima non aveva proceduto a un esame completo della notorietà di tali marchi anteriori, impedendo così al Tribunale di pronunciarsi sull'asserita violazione del medesimo articolo 8, paragrafo 5.

- 30 Di conseguenza, al punto 44 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il primo motivo della Puma e, senza esaminare gli altri motivi del ricorso, ha annullato la decisione controversa nella parte in cui, mediante la medesima, la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione presentata da tale società.

Conclusioni delle parti in sede di impugnazione

- 31 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata e
 - condannare la Puma alle spese.
- 32 La Puma chiede che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione e
 - condannare l'EUIPO alle spese.

Sull'impugnazione

- 33 A sostegno della sua impugnazione, L'EUIPO deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e del principio di buon andamento dell'amministrazione, letto in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Argomenti delle parti

Sul primo motivo

- 34 Il primo motivo d'impugnazione si articola in tre parti.
- 35 Nell'ambito della prima parte del suo primo motivo, l'EUIPO contesta al Tribunale di aver violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nonché il principio di buon andamento dell'amministrazione. Avendo constatato, infatti, che le tre decisioni anteriori erano state «debitamente invocate» dalla Puma a sostegno della sua opposizione, il Tribunale avrebbe implicitamente, ma necessariamente, ammesso che un riferimento generico e impreciso agli accertamenti contenuti in tali decisioni e agli elementi di prova presentati dalla Puma nell'ambito di detti procedimenti anteriori, che coinvolgevano parti diverse, costituiva una valida prova della notorietà, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95.
- 36 L'EUIPO precisa che la notorietà non è un fatto che produce effetti erga omnes, ma è una constatazione limitata alle parti del singolo procedimento e ai fini di quel determinato procedimento, di modo che le precedenti decisioni dell'EUIPO che accertano la notorietà di un marchio non possono costituire, di per sé, la prova della notorietà in procedimenti successivi. Un riferimento a tali decisioni potrebbe essere interpretato correttamente soltanto come riferimento generico e impreciso ai documenti prodotti nel corso di procedimenti anteriori dinanzi all'EUIPO, atteso che un tale riferimento, pena la violazione del dovere di imparzialità dell'EUIPO, sancito all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in procedimenti inter partes, nonché del principio di buon

andamento dell'amministrazione, non può essere ammesso come una valida prova della notorietà, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale. In assenza, infatti, di individuazione precisa, da parte dell'opponente, degli elementi di prova di cui intende avvalersi, sarebbe impossibile per l'EUIPO garantire i diritti della difesa della parte che richiede la registrazione di un segno come marchio.

- 37 Inoltre, la constatazione del Tribunale violerebbe i principi del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti nei procedimenti inter partes, dal momento che spetterebbe all'opponente, e non all'EUIPO, far sì che il richiedente il marchio sia posto nella condizione di valutare e, se del caso, di contestare la base materiale utilizzata per l'adozione di precedenti decisioni. Del resto, l'EUIPO precisa che, nel caso di specie, la sua incapacità di individuare i documenti rilevanti non era di tipo «fisico», bensì dipendeva piuttosto dal fatto che, in assenza di un preciso riferimento agli elementi di prova di cui la Puma intendeva avvalersi, esso sarebbe stato obbligato ad attivarsi per cercare i documenti rilevanti ai fini della prova della notorietà. Pertanto, l'argomento della Puma, presentato per la prima volta dinanzi alla Corte, secondo cui tutti i documenti prodotti durante i procedimenti anteriori sarebbero, in ogni caso, accessibili online, non soltanto risulterebbe erroneo, ma anche irrilevante, anche nel caso in cui dovesse essere ammesso in quanto ricevibile.
- 38 Sulla base di tale primo errore di diritto, il Tribunale avrebbe fornito una lettura manifestamente erronea della decisione controversa considerando che le decisioni anteriori non erano «neppure menzionate» nella decisione controversa, mentre invece sarebbero state comprese nella sintesi degli argomenti della Puma e sarebbero state direttamente esaminate dalla commissione di ricorso relativamente all'assenza di carattere giuridicamente vincolante nonché nell'ambito dell'iter logico sviluppato ad abundantiam dalla commissione di ricorso.
- 39 Nell'ambito della seconda parte del suo primo motivo, l'EUIPO fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che la commissione di ricorso avrebbe dovuto, in forza del principio di buon andamento dell'amministrazione, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), spiegare il motivo per il quale non aveva preso in considerazione le constatazioni effettuate dall'EUIPO nelle tre decisioni anteriori quanto alla notorietà dei marchi anteriori. Esso ritiene che tale constatazione del Tribunale si basi su due premesse erranee, la prima delle quali consisterebbe nel riconoscimento di un valido richiamo di tali decisioni anteriori, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie come dimostrerebbero gli argomenti addotti nell'ambito della prima parte del primo motivo.
- 40 La seconda premessa erronea consisterebbe nel riconoscimento da parte del Tribunale dell'esistenza di una «prassi decisionale» dell'EUIPO mediante la quale si sarebbe pervenuti alla constatazione della notorietà dei marchi anteriori, in quanto un riconoscimento del genere violerebbe la nozione di «notorietà» e la natura dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nonché la natura contraddittoria del procedimento di cui all'articolo 76, paragrafo 1, di tale regolamento.
- 41 Anche nel caso in cui, infatti, come nella fattispecie in esame, l'opponente si avvallesse di marchi la cui notorietà è stata riconosciuta in precedenza dall'EUIPO, esso sarebbe comunque tenuto a contestare le domande di registrazione dei marchi successivi caso per caso, dimostrando, in ogni singola fattispecie, la notorietà dei marchi fatti valere. La notorietà di un marchio anteriore dipenderebbe non soltanto dagli elementi di prova presentati dal titolare di detto marchio, ma anche delle argomentazioni contrarie presentate dalla controparte nel procedimento.
- 42 Di conseguenza, la constatazione della notorietà non può essere considerata una semplice constatazione di ordine materiale, essenzialmente statica, come l'avrebbe erroneamente considerata il Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata. Al contrario, sebbene non sia strettamente dipendente dal marchio richiesto, una siffatta constatazione sarebbe subordinata all'applicazione del principio del contraddittorio in ogni singolo procedimento di opposizione. Orbene, nella caso di specie, la valutazione del Tribunale, secondo cui le tre decisioni anteriori costituivano una «prassi

decisionale», equivarrebbe a riconoscere l'esistenza di una «presunzione di notorietà», circostanza che violerebbe l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.

- 43 Tale travisamento del valore delle tre decisioni anteriori avrebbe indotto il Tribunale a commettere ulteriori errori di diritto. Il Tribunale avrebbe, infatti, erroneamente rilevato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali essa riteneva che le constatazioni effettuate nelle tre decisioni anteriori quanto alla notorietà dei marchi anteriori dovessero essere disattese, applicando in tal modo la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139). Orbene, tale giurisprudenza sarebbe rilevante soltanto per i procedimenti ex parte riguardanti il rigetto di una domanda di registrazione per impedimenti assoluti.
- 44 In ogni caso, anche se tale giurisprudenza fosse applicabile ai procedimenti inter partes, ciò avverrebbe soltanto nel caso di questioni che devono essere sollevate per motivi di ordine pubblico, nel caso di questioni individuate dall'EUIPO come fatti noti oppure quando una situazione materiale già accertata nel procedimento in questione risulti comparabile a una situazione di fatto accertata in un procedimento precedente. Detta giurisprudenza non può invece applicarsi in riferimento a fatti specifici invocati in procedimenti anteriori o a valutazioni di elementi di prove effettuate in tali procedimenti, al fine di effettuare, in un procedimento successivo, un accertamento in fatto.
- 45 Nell'ambito della terza parte del suo primo motivo, l'EUIPO adduce, in sostanza, che il Tribunale non poteva, senza violare l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buon andamento dell'amministrazione, concludere, come ha fatto al punto 37 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva l'obbligo, di carattere subordinato, di invitare d'ufficio la Puma a produrre prove supplementari della notorietà da essa rivendicata.
- 46 La Puma contesta il primo motivo dell'EUIPO considerato nelle sue tre parti.
- 47 La Puma fa valere, segnatamente, che il Tribunale ha correttamente applicato il principio di buon andamento dell'amministrazione constatando che le tre decisioni anteriori erano state «debitamente invocate» dalla medesima nell'ambito del suo obbligo di dimostrare, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95, la notorietà dei marchi anteriori. Sarebbe difficile, infatti, ritenere che la circostanza di invocare tali tre decisioni anteriori costituisca un semplice riferimento generico alla documentazione prodotta nei procedimenti anteriori, quando invece si tratterebbe di decisioni definitive emanate da un'autorità amministrativa, che riconoscono la notorietà di marchi identificati con precisione nell'atto di opposizione, pubblicate e accessibili sul sito dell'EUIPO, e i cui passaggi rilevanti sarebbero stati riassunti in tale atto nella lingua processuale. Tali decisioni costituirebbero, pertanto, di per sé, elementi di prova insostituibili e inconfutabili della notorietà dei marchi anteriori. Inoltre, la notorietà sarebbe un fatto oggettivo avente effetti erga omnes e, se è vero che l'unica circostanza in grado di incidere sulla notorietà è il decorso del tempo, l'EUIPO non avrebbe tuttavia esposto alcuna analisi al riguardo.
- 48 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo dell'EUIPO, la Puma afferma che il fatto che il Tribunale abbia qualificato come «prassi decisionale» le tre decisioni anteriori non costituirebbe un travisamento né del carattere contraddittorio del procedimento in questione né della nozione di «notorietà», dal momento che nessuna norma del diritto dell'Unione autorizzerebbe l'EUIPO a disattendere o a ignorare i principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'amministrazione, in virtù dei quali lo stesso era tenuto a prendere in considerazione le tre decisioni anteriori e a interrogarsi con particolare attenzione sulla questione se occorresse o meno decidere nello stesso senso o, quanto meno, a chiedere d'ufficio alla Puma di presentare prove complementari della notorietà dei marchi anteriori.

- 49 Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo dell'EUIPO, la Puma contesta gli argomenti dell'EUIPO affermando, in sostanza, che gli obblighi procedurali esposti dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata non arrecano alcun pregiudizio alla posizione dell'EUIPO nei procedimenti inter partes.

Sul secondo motivo

- 50 Con il suo secondo motivo, l'EUIPO sostiene che, avendo constatato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto chiedere alla Puma di presentare prove complementari della notorietà dei marchi anteriori, come le consentiva la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, il Tribunale ha violato altresì, in via incidentale, l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Dal tenore letterale, dal contesto e dall'obiettivo di tale disposizione emergerebbe palesemente, infatti, che tale regola si applica unicamente ai fatti invocati e alle prove presentate dalle parti di loro iniziativa. Non sarebbe neppure possibile applicare la suddetta regola per analogia a una situazione come quella del caso di specie, tenuto conto dell'esistenza di una base giuridica specifica per tale tipo di domande, nel caso in esame l'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, secondo l'EUIPO, nessuna di tali due disposizioni avrebbe potuto fungere da mezzo per eludere il dovere di imparzialità dell'EUIPO e il sottostante principio della parità delle armi.
- 51 La Puma contesta che la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata sia illegittima.

Giudizio della Corte

Sulla prima e seconda parte del primo motivo

- 52 Con le due prime parti del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, l'EUIPO contesta la valutazione operata dal Tribunale relativa al primo motivo di annullamento dedotto dinanzi ad esso dalla Puma, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto e del principio di buon andamento dell'amministrazione, in quanto la commissione di ricorso aveva respinto le prove relative alla notorietà dei marchi anteriori e aveva concluso che la loro notorietà non era dimostrata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 53 In particolare, l'EUIPO afferma, in sostanza, che il Tribunale ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buon andamento dell'amministrazione, letto in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, considerando, da un lato, che le tre decisioni anteriori dell'EUIPO erano state «debitamente invocate» dalla Puma dinanzi alla divisione di opposizione e, dall'altro, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento, come interpretati dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), prendere in considerazione tali decisioni interrogandosi con particolare attenzione sulla questione se occorresse o meno decidere nello stesso senso, e che essa non era autorizzata a discostarsi dalla prassi decisionale dell'EUIPO senza fornire la benché 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 fossero o non fossero più rilevanti.
- 54 A tal proposito, dal tenore letterale dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 risulta che l'applicazione di tale disposizione è subordinata alle tre condizioni cumulative attinenti, in primo luogo, all'identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell'opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che

l'uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (v., in tal senso, ordinanza del 17 settembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/UAMI, C-548/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:624, punto 54).

- 55 Per quanto concerne, in particolare, la seconda condizione, relativa all'esistenza della notorietà di un marchio, l'unica in questione nel caso di specie, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un marchio gode di notorietà ai sensi del diritto dell'Unione quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio, in una parte sostanziale del territorio di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
- 56 L'esistenza della notorietà deve essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, vale a dire, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo (sentenza del 14 settembre 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punto 27).
- 57 Se è vero che la questione vertente sul punto se i marchi anteriori abbiano acquisito notorietà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, costituisce una constatazione che rientra nell'ambito di valutazione dei fatti operati dal Tribunale, la quale non può formare oggetto di impugnazione, fatto salvo uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti a tale giudice (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Hesse/UAMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punto 29), la questione se le prove presentate a sostegno della notorietà siano state acquisite regolarmente e se i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, costituisce tuttavia una questione di diritto che può essere sottoposta alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 10 maggio 2012, Rubinstein e L'Oréal/UAMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punto 74).
- 58 Per quanto riguarda l'onere e la produzione della prova, qualora il titolare di un marchio intenda avvalersi dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la regola 19 del regolamento n. 2868/95 prevede, al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera c), che l'EUIPO dia all'opponente la possibilità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione, in particolare la prova che il marchio anteriore gode di notorietà, o di integrare quelli già presentati. Nei limiti in cui i regolamenti n. 207/2009 e n. 2868/95 non elencano i mezzi di prova che l'opponente può presentare per dimostrare l'esistenza della notorietà del marchio anteriore, quest'ultimo è libero, in linea di principio, di scegliere la forma della prova che egli ritiene utile presentare all'EUIPO nell'ambito di un'opposizione fondata su un diritto anteriore e l'EUIPO è tenuto ad analizzare gli elementi presentati dall'opponente, senza poter dichiarare inammissibile una certa prova per motivi di forma (v., per analogia, sentenza del 19 aprile 2018, EUIPO/Group, C-478/16 P, non pubblicata, EU:C:2018:268, punti da 56 a 59).
- 59 Inoltre, l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che, nel corso della procedura dinanzi all'EUIPO, in linea di principio, quest'ultimo procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, la medesima disposizione prevede che, in procedure concernenti impedimenti alla registrazione relativi, quale quello previsto all'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
- 60 Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'EUIPO è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buon andamento dell'amministrazione (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 73, e ordinanza dell'11 aprile 2013, Asa/UAMI, C-354/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:238, punto 41).

- 61 La Corte ha precisato che l'EUIPO deve, alla luce dei suddetti principi, prendere in considerazione le decisioni dallo stesso già adottate su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, atteso che l'applicazione di tali principi deve conciliarsi, come ricordato dal Tribunale al punto 20 della sentenza impugnata, con il rispetto del principio di legalità, il che implica che l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo e avvenire in ogni caso concreto (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti 74, 75 e 77, e del 17 luglio 2014, *Reber Holding/UAMI*, C-141/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2089, punto 45, nonché ordinanza del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 37).
- 62 In tale contesto, si deve respingere anzitutto l'argomento dell'EUIPO secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che i principi desumibili dalla sentenza del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), menzionati al punto precedente, sono applicabili alle procedure basate su un impedimento alla registrazione relativo, come quello previsto all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 63 Se è vero, infatti, che tali principi sono stati sviluppati dalla Corte in una causa che riguardava un impedimento assoluto alla registrazione, vale a dire quello di cui all'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), la Corte ha poi espressamente dichiarato che essi erano applicabili anche nell'ambito di procedimenti di opposizione basati su un impedimento alla registrazione relativo (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, *Reber Holding/UAMI*, C-141/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2089, punto 46; ordinanze dell'11 aprile 2013, *Asa/UAMI*, C-354/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:238, punto 42; del 15 ottobre 2015, *Cantina Broglie 1/UAMI*, C-33/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:705, punto 49; del 15 ottobre 2015, *Cantina Broglie 1/UAMI*, C-34/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:704, punto 49, e del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 37).
- 64 La Corte ha inoltre già chiarito, come rilevato dal Tribunale ai punti 18 e 19 della sentenza impugnata, che il diritto a una buon andamento dell'amministrazione comporta, in particolare, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni. Tale obbligo, che deriva parimenti dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione interessata (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2012, *Rubinstein e L'Oréal/UAMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punto 111, e del 17 marzo 2016, *Naazneen Investments/UAMI*, C-252/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:178, punto 29).
- 65 Inoltre, tale obbligo ha la stessa portata dell'obbligo derivante dall'articolo 296, secondo comma, TFUE, il quale esige che la motivazione debba far apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autore dell'atto, senza che sia necessario che detta motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, atteso che, per stabilire se essa soddisfi tali requisiti, occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2004, *KWS Saat/UAMI*, C-447/02 P, EU:C:2004:649, punti da 63 a 65, e ordinanza del 14 aprile 2016, *KS Sports/EUIPO*, C-480/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:266, punto 32).
- 66 Da quanto precede risulta che, in circostanze in cui un opponente fa valere in maniera precisa dinanzi alla divisione di opposizione come prova della notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno della sua opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, alcune decisioni anteriori dell'EUIPO relative alla notorietà del medesimo marchio, spetta agli organi di quest'ultimo prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 61

della presente sentenza. Qualora tali autorità decidano di accogliere una valutazione diversa da quella adottata in tali decisioni anteriori, spetta loro, tenuto conto del contesto nel quale esse adottano la loro nuova decisione, essendo l'invocazione di tali decisioni anteriori parte integrante del suddetto contesto, motivare esplicitamente una divergenza del genere rispetto a tali decisioni.

- 67 È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare se, nel caso di specie, come sostenuto dall'EUIPO, il Tribunale abbia violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buon andamento dell'amministrazione, letto in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 68 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento dell'EUIPO secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 31 della sentenza impugnata, nel considerare che le tre decisioni anteriori che riconoscono la notorietà dei marchi anteriori erano state «debitamente invocate» da parte della Puma, si deve osservare, in primo luogo, che il Tribunale ha constatato, al punto 30 della sentenza impugnata, che tali tre decisioni precedenti erano state poste in evidenza dalla Puma nelle sue memorie dinanzi alla divisione di opposizione.
- 69 Orbene, come è stato rilevato al punto 58 della presente sentenza, l'opponente è libero, in linea di principio, di scegliere la forma della prova che egli ritiene utile presentare all'EUIPO. Pertanto, nulla osta a che siano invocate in tale contesto, come elementi di prova della notorietà di un marchio anteriore, determinate decisioni anteriori dell'EUIPO che accertano l'esistenza di una siffatta notorietà nell'ambito di altri procedimenti inter partes, in particolare quando sono individuate con precisione e il loro contenuto essenziale è illustrato nell'atto di opposizione nella lingua processuale dell'opposizione, come avvenuto nel caso di specie.
- 70 Nella misura in cui l'EUIPO fa valere che, con la constatazione operata al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che il riferimento a tali decisioni da parte della Puma costituiva un valido riferimento sia all'insieme delle valutazioni dell'EUIPO sia alle prove presentate dalla Puma in tali procedimenti anteriori, cosicché tale riferimento costituirebbe una prova valida per dimostrare l'esistenza della notorietà dei marchi anteriori, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95, si deve rilevare che tale argomento si fonda su una lettura erronea del suddetto punto 31, che occorre inoltre ricollocare nel suo contesto.
- 71 A tale proposito, l'analisi effettuata dal Tribunale ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata intendeva rispondere all'argomento della Puma, sintetizzato al punto 28 di tale sentenza, secondo cui la commissione di ricorso non poteva discostarsi dalla sua «prassi decisionale» che riconosceva la notorietà dei marchi anteriori senza spiegare la giustificazione di un tale scostamento rispetto alle tre decisioni anteriori.
- 72 Mentre l'EUIPO aveva replicato a detto argomento rinviando, come risulta dal punto 29 della sentenza impugnata, alla motivazione della decisione controversa, secondo cui la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009 e non sulla base di una prassi decisionale anteriore dell'EUIPO o degli uffici nazionali, il Tribunale ha esposto, al punto 30 della sentenza impugnata, il contenuto delle tre decisioni antecedenti, descrivendo le valutazioni effettuate dagli organi competenti dell'EUIPO in esso contenute e menzionando gli elementi di prova su cui tali decisioni erano fondate.
- 73 Orbene, come risulta dai punti da 28 a 30 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a tali constatazioni al fine di rispondere alla questione vertente sul punto se l'EUIPO avesse adempiuto, adottando la decisione controversa, gli obblighi derivanti dal principio di buon andamento dell'amministrazione, segnatamente l'obbligo di motivazione ad esso incombente, ricordato ai punti da 64 e 65 della presente sentenza, in circostanze in cui la Puma, a sostegno della sua opposizione, si era

avvalsa di decisioni anteriori dell'EUIPO che avevano accertato la notorietà dei medesimi marchi anteriori, identificandoli al contempo con precisione, e aveva in particolare indicato, riassumendoli nella lingua processuale, le parti rilevanti di tali decisioni e gli elementi di prova in esso contenuti.

- 74 È quindi alla luce di tale contesto che il Tribunale ha constatato, al punto 31 della sentenza impugnata, che le tre decisioni anteriori erano state «debitamente invocate» dalla Puma, senza per questo ammettere che il riferimento a tali decisioni costituisse un valido riferimento a tutti gli elementi di prova presentati nei precedenti procedimenti condotti dinanzi agli organi dell'EUIPO.
- 75 Ne consegue che nessun errore di diritto può essere addebitato al Tribunale per aver ritenuto, al punto 31 della sentenza impugnata, che le tre decisioni precedenti fossero state «debitamente invocate» dalla Puma.
- 76 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento dell'EUIPO secondo cui il Tribunale ha violato il principio di buon andamento dell'amministrazione nonché la portata dell'obbligo di motivazione al quale l'EUIPO era tenuto, si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 61, 64 e 65 della presente sentenza, nonché a quanto dichiarato al punto 66 di quest'ultima, l'EUIPO era tenuto a prendere in considerazione le tre precedenti decisioni invocate dalla Puma nel caso di specie e, nell'ipotesi di adozione di una posizione divergente rispetto a queste ultime riguardo alla questione della notorietà dei marchi anteriori, esaminata in tali decisioni nonché nella fattispecie in esame, spettava allo stesso riportare, alla luce del contesto della decisione controversa, esplicitamente il motivo di tale divergenza.
- 77 A tal proposito, occorre rilevare che il Tribunale ha proceduto all'esame delle tre decisioni anteriori invocate dalla Puma dinanzi alla divisione di opposizione al punto 30 della sentenza impugnata, il cui tenore non è rimesso in discussione nell'ambito della presente impugnazione, esponendo il contenuto sostanziale di tali decisioni. Il Tribunale ha proseguito osservando, al punto 33 della sentenza impugnata, che la notorietà dei marchi anteriori era stata constatata dall'EUIPO in tali tre decisioni anteriori, le quali erano state corroborate da varie decisioni nazionali che riguardavano i medesimi marchi anteriori, certi prodotti identici o simili a quelli in questione e alcuni degli Stati membri interessanti nel caso di specie, e aveva aggiunto che la constatazione della notorietà dei marchi anteriori era una constatazione di ordine materiale che non dipendeva dal marchio richiesto.
- 78 Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, «in tal contesto» e alla luce degli obblighi che derivano dai principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento, «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 [nelle tre decisioni anteriori] non sarebbero o non sarebbero più state rilevanti».
- 79 Pertanto, il Tribunale ha correttamente esaminato la questione se la commissione di ricorso, limitandosi a ricordare nella decisione controversa che l'EUIPO non era vincolato dalla sua prassi decisionale, avesse soddisfatto l'obbligo di motivazione ad esso incombente, alla luce del contesto in cui tale decisione era stata adottata e alla luce delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata, compresi i principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento.
- 80 Contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, nessun errore di diritto può essere addebitato al Tribunale quanto alla sua interpretazione dei suddetti principi. A tal proposito, è vero che gli organi dell'EUIPO non possono essere automaticamente vincolati dalle loro decisioni anteriori, dal momento che, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 20 della sentenza impugnata, l'esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione dei marchi, cosicché l'esistenza della notorietà deve essere esaminata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso concreto (v., per analogia, ordinanza del 12 febbraio 2009, Bild digital e ZVS, C-39/08 e C-43/08, non pubblicata, EU:C:2009:91, punto 17, nonché, in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja

Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 77). Tuttavia, non ne consegue che tali organismi siano esenti dagli obblighi, ricordati al punto 66 della presente sentenza, derivanti dai suddetti principi di buon andamento dell'amministrazione e di parità di trattamento, ivi compreso l'obbligo di motivazione.

- 81 Tale ultimo obbligo è tanto più significativo in circostanze come quelle del caso di specie, ricordate al punto 77 della presente sentenza, nelle quali la rilevanza di talune decisioni anteriori dell'EUIPO, invocate dinanzi agli organi di quest'ultimo, al fine di esaminare in maniera completa l'esistenza della notorietà del marchio anteriore di cui trattasi, non può essere contestata, atteso che tale esame non dipende strettamente dal marchio richiesto, come in sostanza rilevato dal Tribunale.
- 82 Il Tribunale ha quindi correttamente ritenuto che, in tale contesto, gli organi dell'EUIPO non potessero soddisfare l'obbligo di motivazione ad essi incombente, limitandosi a ricordare che la legittimità delle decisioni dell'EUIPO deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009 e non in base alla sua prassi decisionale anteriore.
- 83 Infine, nei limiti in cui l'EUIPO fa valere che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 31 della sentenza impugnata, che le tre decisioni anteriori non fossero state «né esaminate e neppure menzionate» nella decisione controversa, è sufficiente rilevare che tale argomento non può essere accolto, atteso che la constatazione effettuata dal Tribunale non può essere considerata in contrasto con il contenuto di tale decisione.
- 84 Se è vero infatti che, nella parte intitolata «Motivi e argomenti delle parti» della decisione controversa, la commissione di ricorso ha rilevato che la Puma aveva sollevato l'argomento relativo al fatto che la notorietà dei marchi anteriori era stata riconosciuta «in numerose decisioni dell'Ufficio», tuttavia è altrettanto vero che la commissione di ricorso ha ommesso di citare, nel novero degli «elementi di prova prodotti dall'opponente», le tre decisioni anteriori e che, nella sezione della decisione intitolata «Motivi della decisione», essa non ha né specificato né analizzato queste ultime alla luce del loro contenuto e del loro valore probatorio in riferimento alla questione dell'eventuale notorietà dei marchi anteriori, sebbene essa avesse proceduto in tal modo nei confronti di varie decisioni degli uffici nazionali.
- 85 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre concludere che il Tribunale non ha violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e il principio di buon andamento dell'amministrazione, letto in combinato disposto con la regola 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 2868/95 e con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ritenendo che la commissione di ricorso, limitandosi a ricordare che, in circostanze come quelle del caso di specie, 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 dell'EUIPO o degli uffici nazionali, aveva violato il principio di buon andamento dell'amministrazione, segnatamente l'obbligo di motivare le sue decisioni, e aveva quindi reso illegittima la decisione controversa.
- 86 Ne discende che la prima e la seconda parte del secondo motivo devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.

Sulla terza parte del primo motivo e sul secondo motivo

- 87 Con la terza parte del primo motivo e con il secondo motivo della sua impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, l'EUIPO contesta al Tribunale di aver violato l'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, nonché l'articolo 76, paragrafo 2, di tale regolamento, letto in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, considerando, al punto 37 della

sentenza impugnata, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto, nelle circostanze del caso di specie, chiedere alla Puma di presentare prove supplementari della notorietà dei marchi anteriori – non fosse altro che per confutarle – come lo consentiva la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95.

- 88 L'EUIPO afferma, in particolare, che una tale interpretazione delle disposizioni e dei principi summenzionati viola il principio del contraddittorio, il quale trova espressione all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 quanto ai procedimenti inter partes dinanzi all'EUIPO, e trascura il fatto che l'obbligo gravante sull'EUIPO di esercitare il suo potere discrezionale per prendere o meno in considerazione fatti e prove presentati tardivamente si applica unicamente ai fatti e alle prove presentati dalle parti di loro iniziativa.
- 89 Con il suo argomento, l'EUIPO contesta pertanto, in sostanza, al Tribunale di aver trasformato il potere discrezionale di cui dispone la commissione di ricorso ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, di decidere se occorra prendere in considerazione fatti e prove supplementari che non siano stati presentati entro i termini stabiliti dalla divisione di opposizione, in un obbligo, erroneamente esteso, secondo l'EUIPO, anche agli elementi di fatto e alle prove che le parti non hanno presentato di propria iniziativa.
- 90 A tal riguardo, dal punto 35 della sentenza impugnata risulta che l'EUIPO ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, la tesi secondo cui la commissione di ricorso non era obbligata a tener conto delle tre decisioni anteriori, per il motivo che la Puma non aveva comunicato alla divisione di opposizione le prove della notorietà dei marchi anteriori prodotte nell'ambito dei procedimenti che hanno condotto all'adozione di tali decisioni. Secondo l'EUIPO, la ricorrente avrebbe dovuto nuovamente depositare gli elementi di prova oppure rinviare in maniera precisa agli stessi.
- 91 In risposta a tale argomento, il Tribunale ha correttamente rammentato, al punto 36 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 attribuiscono alla commissione di ricorso dell'EUIPO un potere discrezionale 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. Secondo tali disposizioni, infatti, qualora entro il termine impartito dall'EUIPO, il che è pacifico nel caso di specie, siano stati presentati elementi di prova, rimane la possibilità di produrre prove complementari (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
- 92 Tuttavia, rilevando, al punto 37 della sentenza impugnata, che, «nelle circostanze di specie, 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 (...) 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», il Tribunale si è basato non sull'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e sulla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, bensì sul principio di buon andamento dell'amministrazione.
- 93 Nella fattispecie, dai punti 30, 33 e 37 della sentenza impugnata risulta che, nell'atto di opposizione, il contenuto sostanziale delle tre decisioni anteriori è stato esposto dalla Puma nella lingua processuale, cosicché si deve ritenere che tale contenuto sia stato portato a conoscenza sia della divisione di opposizione e della commissione di ricorso sia della Gemma Group.

- 94 Dal suddetto punto 30 della sentenza impugnata risulta altresì che, in tali tre decisioni anteriori, gli organi competenti dell'EUIPO avevano constatato che uno dei marchi anteriori era stato considerato, «in base ad un gran numero di prove», come caratterizzato da una «grande notorietà, almeno in Francia», e che uno di essi era stato parimenti considerato, «grazie alle numerose prove fornite», un marchio con una «grande notorietà attraverso l'uso, nell'Unione» e con un'«elevata distintività, derivante dal suo uso “prolungato e intensivo” e dal suo “forte grado di riconoscimento”». Il Tribunale ha inoltre stabilito che alcune delle suddette decisioni descrivevano in modo molto dettagliato le prove che hanno consentito di stabilire la notorietà dei marchi anteriori.
- 95 In tale contesto, le tre decisioni anteriori costituivano, in quanto avevano riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori, un importante indizio del fatto che questi ultimi potevano, nell'ambito del procedimento di opposizione in questione, essere parimenti considerati marchi che godono di notorietà, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, come già rilevato al punto 81 della presente sentenza.
- 96 Pertanto, come è stato dichiarato al punto 76 della presente sentenza, l'EUIPO era tenuto a prendere in considerazione le tre decisioni anteriori invocate dalla Puma e doveva motivare esplicitamente la sua decisione nel caso in esame, nei limiti in cui aveva deciso di adottare un approccio diverso rispetto a quello adottato in dette decisioni quanto alla notorietà dei marchi anteriori.
- 97 Ciò premesso, nell'ipotesi in cui la commissione di ricorso fosse a sua volta giunta alla conclusione secondo cui essa non poteva adempiere i suoi obblighi derivanti dal principio di buon andamento dell'amministrazione e, in tale contesto, segnatamente, l'obbligo di motivazione, come ricordato al punto 66 della presente sentenza, senza disporre degli elementi di prova che erano stati prodotti nel corso dei precedenti procedimenti dinanzi all'EUIPO, si deve considerare, al pari del Tribunale, che sarebbe stato necessario che tale organismo esercitasse la facoltà di cui disponeva per sollecitare la produzione di tali prove ai fini dell'esercizio del proprio potere discrezionale e di un esame completo dell'opposizione.
- 98 Infatti, occorre ricordare, a tal proposito, come già dichiarato dalla Corte, che dall'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 78 di tale regolamento, risulta che, ai fini dell'esame nel merito del ricorso di cui è stata investita, la commissione di ricorso dell'EUIPO non soltanto invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni che essa ha loro inviato, ma può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. Tali disposizioni garantiscono a loro volta la possibilità di integrare ampiamente il substrato materiale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all'EUIPO (sentenze del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 58, e del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO, C-418/16 P, EU:C:2018:128, punto 57).
- 99 Alla luce di tale giurisprudenza, nonché di quella richiamata al punto 91 della presente sentenza, secondo la quale, nel caso in cui gli elementi di prova siano stati prodotti entro il termine impartito dall'EUIPO, sussiste la possibilità di produrre prove complementari, un obbligo, come quello stabilito dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata in virtù del principio di buon andamento dell'amministrazione, non può essere considerato in contrasto con le disposizioni del regolamento n. 207/2009.
- 100 Pertanto il Tribunale ha potuto concludere, al punto 37 della sentenza impugnata, senza incorrere in errori di diritto, che, nel caso di specie, spettava alla commissione di ricorso, conformemente al principio di buon andamento dell'amministrazione, fornire le ragioni per le quali riteneva che le constatazioni effettuate dall'EUIPO nelle tre decisioni anteriori riguardo alla notorietà dei marchi anteriori dovessero essere escluse nella fattispecie, oppure chiedere alla Puma di presentare ulteriori elementi di prova della notorietà dei marchi anteriori.

- ¹⁰¹ Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere la terza parte del primo motivo e il secondo motivo dell'EUIPO in quanto infondati.
- ¹⁰² Atteso che tutti motivi e gli argomenti sollevati a sostegno del ricorso di impugnazione sono stati respinti, l'impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

- ¹⁰³ Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
- ¹⁰⁴ Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- ¹⁰⁵ L'EUIPO, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Puma.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

Firme