Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 11 de diciembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria tridimensional — Forma de brizna de hierba dentro de una botella — Marca nacional tridimensional anterior — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 75 y artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Presentación de pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso — Facultad de apreciación conferida por el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 — Obligación de motivación»

En el asunto T-235/12,

CEDC International sp. z o.o., con domicilio social en Oborniki Wielkopolskie (Polonia), representada por los Sres. M. Siciarek, G. Rząsa y J. Mrozowski, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Underberg AG, con domicilio social en Dietlikon (Suiza), representada por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck y J. Fuhrmann, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 26 de marzo de 2012 (asunto R 2506/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna) y Underberg AG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. M. Kancheva (Ponente) y el Sr. C. Wetter, Jueces;

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de mayo de 2012;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de octubre de 2012;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de octubre de 2012;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de enero de 2013;

habiendo considerado el escrito de dúplica de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de mayo de 2013;

habiendo considerado el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de mayo de 2013;

habiendo considerado las preguntas escritas planteadas por el Tribunal a las partes;

habiendo considerado las observaciones de las partes presentadas en la Secretaría del Tribunal el 30 de abril y el 5 de mayo de 2014;

celebrada la vista el 5 de junio de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la parte coadyuvante, Underberg AG, solicitó el registro de una marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación:



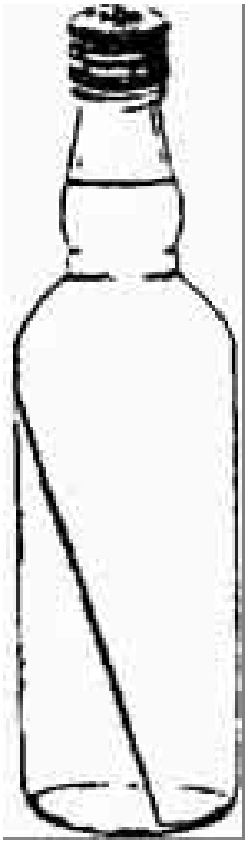
3 La marca comunitaria tridimensional solicitada responde a la siguiente descripción: «una brizna de hierba, de color marrón verdoso, dentro de una botella; la longitud de la brizna de hierba equivale aproximadamente a tres cuartas partes de la botella».

4 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos, en particular, en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Bebidas espiritosas y licores».

5 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 51/2003, de 23 de junio de 2003.

6 El 15 de septiembre de 2003, Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna) —en cuya posición se subrogó posteriormente la parte demandante, CEDC International sp. z o.o., tras una fusión por absorción operada en 2011— formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 4.

7 La oposición se basó fundamentalmente en la marca francesa tridimensional anterior, solicitada el 18 de septiembre de 1995, registrada el 18 de abril de 1997 con el número 95588457 y renovada el 9 de junio de 2005 para «bebidas alcohólicas» incluidas en la clase 33 del Arreglo de Niza, que se reproduce seguidamente:



8 Esta marca francesa tridimensional corresponde a la siguiente descripción: «una botella como la representada *supra*, dentro de cuyo cuerpo se encuentra una brizna de hierba en posición prácticamente diagonal».

9 La oposición se apoyó igualmente en la marca alemana nº 39848553, las marcas polacas nºs 62018, 62081 y 85811, la marca japonesa nº 2092826 y la marca francesa nº 98746752, así como en signos no registrados invocados en varios Estados miembros de la Unión Europea.

10 Los motivos de oposición fueron los contemplados, en primer lugar, en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009] en lo referente a la marca francesa tridimensional anterior reproducida en el apartado 7 *supra*; en segundo lugar, en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009) en cuanto a la misma marca así como en relación con las marcas registradas indicadas en el apartado 9 *supra*; y, en tercer lugar, en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009) en lo tocante a los signos no registrados mencionados en el apartado 9 *supra*.

11 El 11 de julio de 2007, en respuesta a una petición de la parte coadyuvante en ese sentido, la demandante aportó pruebas del uso de su marca francesa tridimensional anterior en el plazo que le había otorgado la División de Oposición, a saber, e1 1 de agosto de 2007. El 3 de julio de 2008, la parte demandante desarrolló su argumentación sobre la prueba del uso de la marca.

12 El 18 de octubre de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad, por considerar, entre otras, que las pruebas proporcionadas eran insuficientes para determinar el uso efectivo de la marca francesa tridimensional anterior y que la presencia en la botella comercializada de una etiqueta con el término «żubrówka» y con la representación de un bisonte alteraba el carácter distintivo de esa marca tal y como había sido registrada.

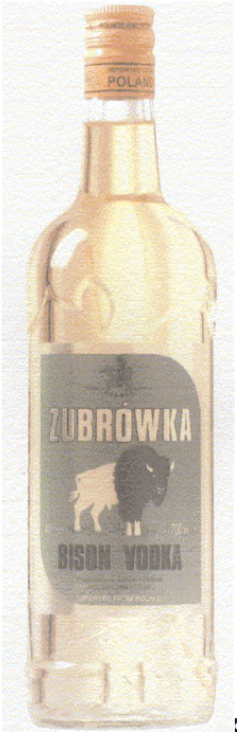
13 El 17 de diciembre de 2010, la demandante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009. El 18 de febrero de 2011, presentó el escrito de exposición de motivos del recurso, al que adjuntó pruebas del uso de la marca no aportados ante la División de Oposición.

14 Mediante resolución de 26 de marzo de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso en su totalidad.

15 En primer lugar, en relación con el motivo de oposición enunciado en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009, para empezar, la Sala de Recurso determinó lo siguiente en cuanto a las pruebas del uso aportadas por la parte demandante:

> «13 Las pruebas del uso de la marca aportadas por [la demandante] incluyen, entre otras, dos declaraciones juradas: una, del director financiero y presidente de la [sociedad demandante], y otra, del director general de Pernod S.A., distribuidor exclusivo en el territorio francés del vodka "Żubrówka" de la [demandante]. En ambas declaraciones juradas consta que, en el período comprendido entre 2000 y 2004, "todo el vodka ZUBROWKA vendido en Francia se envasaba en botellas que contenían una brizna de 'hierba de bisonte' idéntica a la representada en la marca registrada francesa nº 95588457". Se adjuntaba a las dos declaraciones juradas la siguiente

representación del vodka de marca ZUBROWKA, tal y como se declaró que se había comercializado en Francia durante el período de referencia del asunto [del 23 de junio de 1998 al 22 junio de 2003]:



14 Las pruebas comprenden además prospectos destinados a los distribuidores franceses entre 1999 y 2002, que muestran las representaciones siguientes del vodka “Żubrówka”:

15 Las pruebas consisten igualmente en prospectos de los años 2003 a 2006, distribuidos por supermercados franceses, en los que se reproducen las siguientes representaciones del vodka “Żubrówka”:

16 No se han aportado más representaciones que las expuestas en los tres apartados anteriores.»

16 Seguidamente, la Sala de Recurso consideró que la marca francesa cuyo uso se había probado consistía en una «botella de forma común, con una línea que se extend[ía] diagonalmente del lado izquierdo de la botella, empezando justo bajo el cuello, hasta el lado opuesto de la base», tal y como figura en el apartado 7 *supra*; que la prueba del uso mostraba botellas con dos formas diferentes, pero siempre con la misma etiqueta «ZUBROWKA BISON VODKA», claramente visible y no transparente, que cubría una gran parte de las botellas, y con la línea diagonal no adherida a la superficie exterior ni plasmada en la etiqueta misma. La Sala de Recurso estimó además que, dada la presencia de la etiqueta, no era posible ver lo que se hallaba tras ésta o dentro de las botellas.

17 Por último, la Sala de Recurso concluyó que, a la luz de esas consideraciones, la demandante no había demostrado la naturaleza del uso de su marca francesa tridimensional anterior, es decir, el uso de esa marca tal y como se había registrado o de un modo que difiriese en elementos que no alterasen el carácter distintivo de dicha marca en la forma en que se registró, y dedujo que, como esta marca era la única marca anterior en la que se basaba la oposición a tenor del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009, procedía desestimar la oposición basada en este motivo.

18 En segundo lugar, en relación con el motivo de oposición enunciado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso estimó que la demandante no había probado el uso real de signos no registrados invocados en varios Estados miembros de la Unión Europea (véase el apartado 9 *supra*), en concreto en Alemania, y, por consiguiente, desestimó la oposición basada en este motivo.

19 En tercer lugar, en relación con el motivo de oposición enunciado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso consideró que la demandante no había probado ni el uso real de las marcas alegadas (véase el apartado 9 *supra*) ni relación de agencia o actividad comercial alguna con la parte coadyuvante en los documentos contractuales aportados y, por consiguiente, desestimó la oposición basada en este motivo. En aras de la exhaustividad, la Sala de Recurso añadió que, en el caso de algunas de las marcas invocadas, no había quedado demostrada la titularidad de la demandante, o bien la fecha de solicitud de esas marcas era posterior a la de la marca controvertida, o bien la existencia de dichas marcas no se había documentado suficientemente con arreglo a la regla 19 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en particular por falta de traducción al inglés, lengua de procedimiento ante la Sala.

Pretensiones de las partes

20 La parte demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada en su totalidad.

— Condene en costas a la OAMI.

21 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal General que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la parte demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los anexos presentados por primera vez ante el Tribunal

22 Ante el Tribunal, la parte demandante presenta por primera vez unos anexos que contienen una resolución del Tribunal Administrativo de Varsovia de 24 de agosto de 2011 (anexo C.2) y una decisión de la Oficina Polaca de Patentes de 19 de octubre de 2012 (anexo C.3), acompañadas de un extracto de la ley polaca en materia de propiedad industrial de 2000 (anexo C.4), destinados a confirmar que la marca polaca tridimensional nº 85811, que representa la famosa botella con una brizna de hierba, debe precisamente su notoriedad a la presencia de esa característica brizna de hierba en la botella. La demandante defiende que esos anexos «exponen la jurisprudencia nacional» y se ampara al respecto en la propia jurisprudencia del Tribunal, que ha reiterado la admisibilidad de resoluciones judiciales nacionales aunque éstas no hayan sido invocadas en el marco del procedimiento ante la OAMI, de tal modo que no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal, al interpretar el Derecho de la Unión, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia de la Unión, nacional o internacional [véase la sentencia de 1 de febrero de 2012, Carrols/OAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, Rec, EU:T:2012:39, apartados 34 y 35 y jurisprudencia citada].

23 La OAMI y la parte coadyuvante refutan la admisibilidad de esos anexos y piden que se rechacen por constituir presentación de hechos nuevos. La parte coadyuvante cuestiona asimismo que la pretendida notoriedad de una botella de vodka con una brizna de hierba en Polonia en 2011 sea pertinente para probar la notoriedad de la marca francesa anterior entre 1998 y 2003.

24 De entrada, es preciso señalar que los referidos anexos se presentan por primera vez ante el Tribunal no como resoluciones judiciales nacionales en las que pueda inspirarse este órgano jurisdiccional a la hora de interpretar el Derecho de la Unión, en concreto el Reglamento nº 207/2009, como sucede en el caso de la jurisprudencia citada en el apartado 22 *supra*, sino como pruebas de la notoriedad alegada de una marca polaca tridimensional adquirida gracias a la presencia en dicha marca de una brizna de hierba.

25 Según reiterada jurisprudencia, todo recurso interpuesto ante el Tribunal tiene como objeto el que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 65 del Reglamento nº 207/2009. De esta disposición se deduce que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden alegarse ya en la fase de recurso ante el Tribunal y que éste no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él, ya que la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI debe apreciarse en función de la información de que disponía dicha Sala de Recurso en el momento en que adoptó la resolución [véanse las sentencias de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec, EU:C:2006:494, apartados 50 a 52 y jurisprudencia citada; de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, apartados 136 a 138 y jurisprudencia citada, y de 16 de enero de 2014, Optilingua/OAMI — Esposito (ALPHATRAD), T-538/12, EU:T:2014:9, apartado 19 y jurisprudencia citada].

26 Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de los anexos C.2 a C.4 de la parte demandante sin necesidad de examinar su fuerza probatoria.

27 En todo caso, esas pruebas deben rechazarse igualmente por resultar inoperantes, dado que no versan sobre el uso de la marca francesa anterior controvertida en el presente litigio durante el período de referencia del asunto, sino sobre la afirmación más reciente de la notoriedad de una marca polaca, territorialmente independiente de la anterior, cuya existencia, además, no fue acreditada en modo alguno ante la OAMI antes de la debida fecha límite, como observa la Sala de Recurso en el apartado 34 de la resolución impugnada, aspecto éste que la parte demandante no contradice en el marco del presente recurso.

Sobre el fondo

28 Como fundamentación de su recurso, la parte demandante alega tres motivos: el primero, la violación del principio de legalidad y del *Manual Práctico de Marcas* de la OAMI; el segundo, la infracción del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, así como del artículo 8, apartado 1, letra a), y del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009; y, el tercero, la infracción del artículo 75 y del artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009.

29 Con carácter preliminar, procede destacar que, aunque la parte demandante refuta las observaciones de la OAMI en relación con todos los motivos de oposición —a saber, los enunciados en el artículo 8, apartado 1, letra a), en el artículo 8, apartado 3, y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009—, precisa que limitará su argumentación únicamente a las conclusiones de la Sala de Recurso sobre la evaluación de las pruebas del uso presentadas, ya que dichas conclusiones afectan por igual a todos los motivos de oposición.

30 El Tribunal considera oportuno examinar inicialmente el tercer motivo, consistente en la infracción del artículo 75 y del artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009, que tienen por objeto las pruebas que cabe considerar para apreciar el uso efectivo de la marca francesa anterior.

31 Mediante este tercer motivo, la parte demandante alega que la OAMI omitió examinar ciertos hechos sin motivar el particular, infringiendo con ello el artículo 75 y el artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009. En concreto, achaca a la OAMI no haber examinado representaciones aportadas por la demandante en las que se mostraba el producto controvertido desde cuatro ángulos diferentes, no sólo frontal, sino también posterior y lateral, con lo que quedaba probado, según ella, que la marca tridimensional constituida por una brizna de hierba dentro de una botella era claramente visible y se había utilizado efectivamente. A su entender, la OAMI obvió igualmente otras pruebas, tales como artículos de prensa y mensajes publicados en foros de sitios web, que, en opinión de la demandante, acreditaban que los consumidores franceses percibían la brizna de hierba dentro de la botella como una característica original y distintiva, lo que daba indicación de la naturaleza del uso de la marca.

32 A este respecto, la parte demandante aduce que, dado que la Sala de Recurso no emitió crítica alguna sobre la admisibilidad de las pruebas adjuntas al escrito de exposición de motivos del recurso de 18 de febrero de 2011 (véase el apartado 13 *supra*) y no mencionó el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, es lícito suponer que consideró admisibles las pruebas presentadas. Aun dando por sentado que la Sala de Recurso hubiera pretendido considerarlas inadmisibles, la motivación de la resolución impugnada adolecería de vicio de todos modos, ya que, en tal supuesto, la Sala de Recurso debería haber motivado esa apreciación en debida forma. En relación con lo anterior, la demandante cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia basada en dicho artículo y concluye que, puesto que la Sala de Recurso no rechazó las referidas pruebas ni les denegó fuerza probatoria, tenía la obligación de considerarlas y examinarlas, y la omisión de esa acción constituye una infracción del artículo 75 y del artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009.

33 Por otra parte, la parte demandante reprocha a la OAMI haber infringido el artículo 75 y el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 al no haber motivado su decisión, en particular en relación con la ausencia de visibilidad de la brizna de hierba dentro de la botella, y al haber examinado las pruebas aisladamente sin tener en cuenta aquellas en las que la botella aparecía desde un ángulo frontal o posterior.

34 La OAMI aduce que no ampara a la demandante el derecho a que se consideren los documentos adjuntos al escrito de exposición de motivos del recurso ante la Sala de Recurso, es decir, después de transcurrido el plazo otorgado por la División de Oposición. A su parecer, incluso la facultad de apreciación para tener en cuenta hechos alegados y pruebas aportadas extemporáneamente, que confiere a la OAMI el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 según lo ha interpretado el Tribunal de Justicia, está supeditada a la ausencia de disposición en contra y, al respecto, el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, en su aplicación por la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, parece contener precisamente una disposición contraria a que se tengan en cuenta pruebas del uso presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso.

35 La OAMI cuestiona igualmente la aplicación en el presente caso de la excepción jurisprudencial que permite tomar en consideración pruebas complementarias o hechos nuevos. Según la OAMI, los nuevos documentos aportados no son complementarios de los presentados dentro de plazo, porque representan una botella distinta de la que se ve en documentos anteriores, así como un objeto de forma alargada —que podría ser una brizna de hierba— mostrado constantemente en el interior de una botella, de forma que se trataría de la primera y única prueba del uso de dicho objeto dentro de una botella. Además, a su entender, la demandante no ha explicado en qué complementan esas pruebas a las ya facilitadas ni por qué no las presentó en debido plazo.

36 Además, la OAMI defiende que no cabe inferir que la Sala de Recurso admitiera los documentos aportados extemporáneamente del hecho de que no los hubiera rechazado por inadmisibles. Si la Sala de Recurso no incluyó esos documentos entre las pruebas que tomó en consideración para apreciar la naturaleza del uso, procede más bien interpretar que decidió no tenerlos en cuenta.

37 Por último, la OAMI considera que la falta de motivación, aunque resultase probada, no debe, como tal, dar lugar a la anulación de la resolución impugnada cuando carezca de incidencia sobre la pertinencia de ésta.

38 Por otra parte, la OAMI sostiene que la ausencia de visibilidad de la brizna de hierba queda evidenciada en las representaciones de la botella (véase el apartado 15 *supra*) y tiene su causa en la presencia de la etiqueta, que cubre una gran parte de la botella y esconde lo que se halla tras ella o en su interior (véase el apartado 16 *supra*). La OAMI estima que se valoraron todas las pruebas del uso presentadas y que la parte demandante cuestiona, en realidad, el resultado de la apreciación de dichas pruebas.

39 La parte coadyuvante alega que las vistas laterales de la botella son manifiestamente extemporáneas, ya que no se presentaron en el plazo otorgado por la División de Oposición (1 de agosto de 2007), sino que se aportaron por primera vez ante la Sala de Recurso tres años y medio más tarde (18 de febrero de 2011). Además, esas vistas no parecen guardar vínculo material alguno con las pruebas del uso ya facilitadas, puesto que muestran una botella de cuello abombado más que rectilíneo. En opinión de la coadyuvante, la parte demandante no estableció dicha relación y, en particular, no defendió ni que fuera una prueba del uso ni que constituyera un complemento de pruebas ya presentadas, y tampoco esgrimió argumentos basados en esas vistas laterales durante el procedimiento de oposición. Por último, según la coadyuvante, la reproducción de las representaciones de la botella en los apartados 13 a 16 de la resolución impugnada indica claramente las que la Sala de Recurso tomó en consideración, en el ejercicio de su facultad de apreciación, todas ellas vistas frontales, y las que descartó por haber sido aportadas extemporáneamente, por lo que la motivación de la Sala de Recurso podría ser implícita, como ha admitido la jurisprudencia.

40 Por otra parte, la parte coadyuvante opina que la OAMI motivó suficientemente su resolución basándose en los documentos aportados y no podía fundar su apreciación en probabilidades o presunciones, especulando o suponiendo que, pese a la presencia de la etiqueta, el consumidor podría ver la brizna de hierba por un lateral en el momento de la compra.

41 Con carácter preliminar, procede indicar que, mediante su tercer motivo basado en la infracción del artículo 75 y del artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009, la parte demandante sostiene, sustancialmente, que la Sala de Recurso cometió un error al no examinar pruebas presentadas por primera vez ante ella —en concreto, representaciones que muestran la botella de vodka con la indicación «Żubrówka» desde cuatro ángulos diferentes, no sólo frontal, sino también posterior y lateral— y al no motivar este particular.

42 A este respecto, cabe recordar que, en virtud del artículo 75, primera frase, del Reglamento nº 207/2009, las decisiones de la OAMI deberán motivarse; en el mismo sentido, también la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento nº 2868/95 dispone que la resolución de la Sala de Recurso deberá incluir los motivos en los que se sustenta. Esta obligación tiene el mismo alcance que la establecida en el artículo 296 TFUE, y es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por este artículo debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento del autor del acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional de la Unión pueda controlar la legalidad de la resolución. Para evaluar si la motivación de una resolución responde a esas finalidades, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino

también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulen la materia tratada [véase la sentencia de 8 de marzo de 2013, Mayer Naman/OAMI — Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, EU:T:2013:117, apartado 56 y jurisprudencia citada].

43 Por su parte, el artículo 76, «Examen de oficio de los hechos», del Reglamento nº 207/2009 está redactado en los siguientes términos:

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

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

44 Según jurisprudencia reiterada, del tenor del artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes introduzcan hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha introducción con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos alegados y pruebas presentadas extemporáneamente (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, apartado 42; de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI, C-621/11 P, Rec, EU:C:2013:484, apartado 22, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, Rec, EU:C:2013:593, apartado 77), es decir, fuera del plazo otorgado por la División de Oposición y, en su caso, por primera vez ante la Sala de Recurso.

45 Al precisar que la OAMI «podrá» no tener en cuenta los hechos alegados o las pruebas presentadas fuera de plazo, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 otorga a la OAMI una amplia facultad de apreciación para decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tomarlos en consideración (véanse las sentencias OAMI/Kaul, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2007:162, apartados 43 y 68; New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 23, y Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 78).

46 Razones de seguridad jurídica y de buena administración abogan en pro de la facultad de apreciación de la OAMI a la hora de tener en cuenta hechos y pruebas aportados extemporáneamente por las partes, ya que tal facultad puede contribuir, al menos cuando se trate de un procedimiento de oposición, a evitar que sean objeto de registro las marcas cuyo uso pueda ser impugnado posteriormente con éxito mediante un procedimiento de anulación o con motivo de un procedimiento por violación de marca (véase, en ese sentido, la sentencia OAMI/Kaul, apartado 44 *supra*, EU:C:2007:162, apartado 48 y jurisprudencia citada).

47 En el presente caso, procede determinar si la Sala de Recurso ha ejercido o no su facultad de apreciación en relación con las pruebas presentadas por primera vez ante ella por la demandante.

48 Es pacífico que las pruebas del uso reproducidas en los apartados 13 a 16 de la resolución impugnada (véase el apartado 15 *supra*) fueron aportadas por la demandante ante la División de Oposición en el plazo otorgado por ésta.

49 Se desprende igualmente de los autos que, contrariamente a lo que sostiene la coadyuvante, la parte demandante adjuntó cinco anexos al escrito de exposición de motivos del recurso, presentado ante la Sala de Recurso el 18 de febrero de 2011, que conforman las páginas 7 a 23 de dicho escrito. Es manifiesto que esos anexos no se aportaron en el plazo otorgado por la División de Oposición.

50 Los cinco anexos presentados por primera vez ante la Sala de Recurso fueron los siguientes:

— artículos de prensa francesa y extractos de foros de sitios web franceses del período 1998-2003, con representaciones de la botella de vodka en que aparece la indicación «Żubrówka», así como declaraciones según las cuales, en sustancia, el vodka Żubrówka con la «famosa hierba de bisonte» «se reconoce fácilmente gracias a la brizna de hierba aromática presente en la botella»;

— un extracto de la Wallpaper City Guide de la ciudad de Varsovia (Polonia);

— una declaración de 16 de febrero de 2011, redactada en polaco y traducida al inglés, firmada por el Sr. K., especialista tecnológico, responsable de etiquetado en el seno de la sociedad demandante desde 1992 (en lo sucesivo, «declaración del Sr. K.»);

— un poster titulado «Żubrówka herbe de bison vodka»;

— un extracto del sitio web «Wikipedia».

51 En particular, la declaración del Sr. K. contenía la siguiente información. En primer lugar, el Sr. K. afirmaba que, desde principios de los años setenta hasta 2011, la demandante, anteriormente Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA, había fabricado el vodka Żubrówka tanto para el mercado polaco como para el mercado de exportación; según el Sr. K., aunque ese vodka había tenido varias etiquetas a lo largo del tiempo, siempre se había identificado, y aún seguía haciéndose, mediante una brizna de hierba situada en el interior de las botellas, protegida en Polonia y varios otros país por una marca que consiste en una «botella con brizna de hierba». En segundo lugar, el Sr. K. añadía que el vodka Żubrówka con etiqueta verde fabricado por la demandante en botellas de 0,5, 0,7 y 1 litro se exportó a Francia, entre 1998 y 2003, a través de PHZ AGROS y, posteriormente, directamente por la demandante; precisaba al respecto que, antes del año 2000, la elaboración del vodka Żubrówka con etiqueta verde destinado a ser exportado a Francia corría a cargo de POLMOS Poznań, pero la apariencia de las botellas, de las etiquetas y de la brizna de hierba situada en el interior de la botella era en aquel entonces exactamente la misma que la adoptada por la demandante a partir del año 2000. Por último, el Sr. K. adjuntaba a su declaración muestras de fotografías a fin de ilustrar cómo las botellas de vodka Żubrówka de etiqueta verde solían identificarse utilizando un motivo de hierba en ellas, incluidas las destinadas al mercado francés de 1998 a 2003; en opinión del Sr. K., esas fotografías dejaban constancia de modo explícito de que cualquier consumidor podría ver claramente una brizna de hierba, ya mirase la parte frontal de la botella o la parte posterior de ésta.

52 Así pues, la declaración del Sr. K. venía acompañada de cuatro fotografías de botellas de vodka Żubrówka de 700 ml, exportadas a Francia según él, que mostraban las representaciones siguientes, en las que la botella aparece, respectivamente, de frente, de dos lados opuestos y desde una perspectiva posterior:



53 Ahora bien, en los apartados 13 a 15 de la resolución impugnada (véase el apartado 15 *supra*), la Sala de Recurso destacó que las pruebas del uso aportadas por la demandante incluían, «entre otras», dos declaraciones juradas —una, del director financiero y presidente de la sociedad demandante, y otra, del director general de Pernod S.A., distribuidor exclusivo en el territorio francés del vodka Żubrówka—, acompañadas de una representación del referido vodka, prospectos destinados a los distribuidores franceses de los años 1999 a 2002, con cuatro representaciones, y prospectos distribuidos por supermercados franceses de 2003 a 2006, con ocho representaciones.

54 Se deriva de lo anterior que la aserción de la Sala de Recurso contenida en el apartado 16 de la resolución impugnada, según la cual «no se ha[bía]n aportado más representaciones que las expuestas en los tres apartados anteriores», debe entenderse hecha en referencia a las pruebas aportadas ante la División de Oposición en el plazo otorgado por ésta, pero no en relación con las presentadas extemporáneamente ante la Sala de Recurso.

55 Así las cosas, procede considerar que la Sala de Recurso tuvo en cuenta únicamente las pruebas aportadas por la demandante ante la División de Oposición y no ejerció la facultad de apreciación en cuanto a las presentadas por primera vez ante ella, en especial, la declaración del Sr. K. y las fotografías que la acompañaban, así como los artículos de prensa francesa y los extractos de foros de sitios web franceses.

56 Por lo tanto, la parte demandante aduce erróneamente que, dado que la Sala de Recurso no emitió crítica alguna sobre la admisibilidad de las pruebas adjuntas al escrito de exposición de motivos del recurso de 18 de febrero de 2011 y no mencionó el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, es lícito suponer que consideró admisibles las pruebas presentadas. En realidad, habida cuenta de que la Sala de Recurso no hizo uso de su facultad de apreciación, no pudo haber declarado implícitamente la admisibilidad de las referidas pruebas.

57 Además, según la jurisprudencia, del tenor del artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 se deduce que una alegación de hechos o una presentación de pruebas extemporáneas no confiere a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que dichos hechos o pruebas sean considerados por la OAMI (sentencia OAMI/Kaul, apartado 44 *supra*, EU:C:2007:162, apartados 43 y 63). Y, en el presente caso, la extemporaneidad de la presentación de las pruebas es precisamente lo que distingue el contexto fáctico de este asunto del de la jurisprudencia alegada por la parte demandante [sentencia

de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, apartado 35], ya que en este último caso los argumentos y las pruebas que se estimaron admisibles implícitamente se habían presentado oportunamente.

58 Igualmente errónea es la respuesta de la OAMI que defiende que, dado que la Sala de Recurso no incluyó esos nuevos documentos entre las pruebas que tomó en consideración para apreciar la naturaleza del uso, procede más bien interpretar que decidió no tenerlos en cuenta. En realidad, habida cuenta de que la Sala de Recurso no hizo uso de su facultad de apreciación, no pudo haber declarado implícitamente la inadmisibilidad de las referidas pruebas.

59 Pero aun suponiendo que se considerase que la OAMI ha ejercido su facultad de apreciación, en un sentido o en otro, recuérdese que, según la jurisprudencia, cuando la OAMI hace uso de su facultad de apreciación con el fin de decidir si procede o no tener en cuenta un documento presentado extemporáneamente, debe motivar su decisión al respecto (sentencias OAMI/Kaul, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2007:162, apartado 43; New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 23, y Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 78).

60 Como ha subrayado el Tribunal de Justicia, la eventual consideración por parte de la OAMI de esas pruebas adicionales no constituye en modo alguno un «favor» que se conceda a una u otra parte, sino que debe ser el resultado del ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación que confiere a dicho organismo el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. La motivación requerida resulta más necesaria si cabe en los supuestos en que la OAMI decide rechazar pruebas presentadas extemporáneamente (véase sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartados 111 y 112).

61 En el caso de autos, es preciso dejar constancia de que la Sala de Recurso no recurrió a la facultad de apreciación de que disponía para considerar las pruebas del uso presentadas por primera vez ante ella y tampoco motivó este extremo. Esta constatación no puede ponerse en tela de juicio por el hecho de que en el apartado 13 de la decisión impugnada se emplee la expresión «entre otras», que no puede hacer las veces de un ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación para rechazar tales pruebas.

62 Además de esta obligación de motivación, la jurisprudencia ha sentado criterios para el ejercicio de la facultad de apreciación de la OAMI a efectos de la eventual consideración de pruebas presentadas extemporáneamente. Y así, la consideración de esas pruebas por parte de la OAMI puede justificarse, en especial, cuando ésta considere que en principio las pruebas presentadas extemporáneamente puedan resultar realmente pertinentes en lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y que la fase del procedimiento en la que se produzca esa presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se opongan a que se consideren esas pruebas (véanse las sentencias OAMI/Kaul, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2007:162, apartado 44; New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 33, y Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, EU:C:2013:593, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 113).

63 Pues bien, en el caso de autos, puede estimarse que, entre las pruebas presentadas extemporáneamente, al menos la declaración del Sr. K. y las representaciones que la acompañaban de la botella vista de frente, de dos lados opuestos y desde una perspectiva posterior (véanse los apartados 50 y 51 *supra*), así como los artículos de prensa francesa y los extractos de sitios web franceses, respondían a los dos criterios anteriores, que hubieran justificado que la OAMI tomase en consideración esas pruebas.

64 La declaración del Sr. K. y las representaciones que la acompañaban de la botella vista de frente, de dos lados opuestos y desde una perspectiva posterior podían resultar en principio realmente pertinentes para el resultado de la oposición formulada ante la OAMI, ya que su eventual consideración hubiera

podido poner en entredicho las apreciaciones de la Sala de Recurso expuestas en los apartados 17 y 18 de la resolución impugnada (véanse los apartados 16 y 17 *supra*), según las cuales, primero, «la línea diagonal no [estaba] adherida a la superficie exterior ni [estaba] plasmada en la etiqueta misma», segundo, «dada la presencia de la etiqueta, no era posible ver lo que se hallaba tras ésta o dentro de las botellas» y, tercero, «[a] la luz de esas consideraciones, cab[ía] concluir que [la demandante] no había demostrado la naturaleza del uso» de su marca francesa tridimensional anterior.

65 A este respecto, es necesario subrayar que el carácter tridimensional de una marca como de la que aquí se trata se opone a una visión estática, en dos dimensiones, e implica una percepción dinámica, en tres dimensiones, de modo que el consumidor deberá poder ver, en principio, una marca tridimensional desde varios lados. En cuanto a las pruebas del uso de una marca de esa índole, cabe considerarlas no como reproducciones de la visibilidad de la marca en dos dimensiones, sino como representaciones de la percepción en tres dimensiones que obtiene el consumidor pertinente. Por ello, se infiere que las representaciones laterales y posteriores de una marca tridimensional pueden resultar en principio realmente pertinentes para poder apreciar el uso efectivo de la marca en cuestión y no pueden rechazarse por el mero motivo de que no constituyen reproducciones de frente.

66 De igual modo, los artículos de prensa francesa y los extractos de sitios web franceses que declaraban, en sustancia, que el vodka Żubrówka con la «famosa hierba de bisonte» «se reconoc[ía] fácilmente gracias a la brizna de hierba aromática presente en la botella» (véase el apartado 50 *supra*), pueden resultar en principio realmente pertinentes para el resultado de la oposición formulada ante la OAMI, ya que su eventual consideración hubiera podido servir para probar el uso efectivo de la marca anterior francesa en el territorio francés durante el período de referencia del asunto.

67 Por otra parte, la fase del procedimiento en la que se produjo esa presentación extemporánea y las circunstancias que la rodeaban no se oponían a la consideración de esas pruebas por parte de la OAMI, ya que la demandante las aportó al presentar el escrito de exposición de motivos del recurso ante la Sala de Recurso, lo que posibilitaba que ésta ejerciera, de forma objetiva y motivada, su facultad de apreciación en cuanto a la consideración de esas pruebas.

68 Lo anterior conlleva que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el apartado 62 *supra*, la Sala de Recurso debía hacer uso, de forma objetiva y motivada, de su facultad de apreciación en cuanto a la consideración de las pruebas aportadas extemporáneamente que respondían a los dos criterios sentados por esa misma jurisprudencia, a saber, al menos, la declaración del Sr. K. y las representaciones que la acompañaban de la botella vista de frente, de dos lados opuestos y desde una perspectiva posterior, así como los artículos de prensa francesa y los extractos de sitios web franceses.

69 Por lo tanto, procede concluir que, al no ejercer su facultad de apreciación de forma objetiva y motivada en cuanto a la consideración de las pruebas del uso de la marca francesa tridimensional anterior presentadas por primera vez ante ella, la Sala de Recurso infringió el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y, por la falta de motivación señalada, igualmente el artículo 75 del mismo Reglamento.

70 Esta conclusión no queda invalidada por las alegaciones de la OAMI y de la parte coadyuvante.

71 A título preliminar, partiendo del hecho de que la OAMI pretende defender la resolución impugnada ante el Tribunal basándose en elementos no tenidos en cuenta en dicha resolución, procede observar que esa motivación complementaria no puede utilizarse ante el Tribunal a efectos de perfeccionar la motivación, en su caso insuficiente, contenida en la resolución impugnada (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Sina Bank/Consejo, T-15/11, Rec, EU:T:2012:661, apartado 62 y jurisprudencia citada).

72 A este respecto, ha de recordarse que la motivación de un acto debe comunicarse a la persona interesada por dicho acto antes de que ésta interponga un recurso contra el referido acto y que el incumplimiento de la exigencia de motivación no puede quedar subsanado por el hecho de que la persona interesada descubra los motivos del acto en el procedimiento ante el juez de la Unión (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia Sina Bank/Consejo, citada en el apartado 71 *supra*, EU:T:2012:661, apartado 56 y jurisprudencia citada). La posibilidad de que una institución o un órgano de la Unión invocase tales motivos adicionales con el fin de completar los enunciados en la resolución impugnada conculcaría los derechos de defensa de la persona interesada y su derecho a una tutela judicial efectiva, así como el principio de igualdad de las partes ante el juez de la Unión (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Bateni/Consejo, T-42/12 y T-181/12, EU:T:2013:409, apartado 54 y jurisprudencia citada).

73 Sin perjuicio de la anterior puntualización, el Tribunal estima oportuno examinar y refutar las citadas alegaciones.

74 En primer lugar, debe desestimarse, por las razones que se expondrán seguidamente, la alegación de la OAMI según la cual el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, aplicado por la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, parece contener una «disposición contraria» a que se tengan en cuenta pruebas del uso presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso.

75 Bajo el epígrafe «Examen de la oposición», el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 dispone sustancialmente que, a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición deberá aportar la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria o nacional anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

76 Al tratarse de una disposición de fondo, el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 no contiene ninguna exigencia relativa al plazo otorgado al oponente para proporcionar la prueba del uso de la marca anterior (sentencia New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 24; véase igualmente, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 79), de ahí que la desestimación de la oposición «a falta de dicha prueba» sea el resultado de una apreciación de fondo sobre la prueba aportada y no del incumplimiento de un plazo de procedimiento.

77 Por consiguiente, el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 no afecta a la facultad de apreciación que confiere a la OAMI el artículo 76, apartado 2, del mismo Reglamento a la hora de decidir si procede o no tener en cuenta pruebas presentadas ante ella extemporáneamente.

78 Por su parte, la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 dispone que, en el caso de que la parte que presente oposición tuviese que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la OAMI la invitará a presentar la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expirase el plazo, la OAMI desestimará la oposición.

79 Del mismo modo, la regla 40, apartado 5, del Reglamento nº 2868/95 indica que, cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, la OAMI invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique; en el caso de que no se hubiera aportado la prueba dentro del plazo establecido, se revocará la marca comunitaria. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2 a 4.

80 Cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la regla 40, apartado 5, del Reglamento nº 2868/95 no puede obstaculizar el ejercicio, por la Sala de Recurso, de la facultad de apreciación que le confiere en principio el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 a efectos de la eventual consideración de pruebas adicionales que se presenten ante ella (véase, en ese sentido, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 90).

81 Por motivos idénticos, lo mismo es aplicable a la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, puesto que esta norma es al procedimiento de oposición lo que la regla 40 al procedimiento de caducidad.

82 A este respecto, si bien es cierto que del tenor de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 se deriva que, cuando no se presente prueba alguna del uso de la marca de que se trate en el plazo establecido por la OAMI, ésta debe, en principio, pronunciar de oficio la falta de uso efectivo de la marca anterior, tal conclusión no se impone, en cambio, si se presentaron en el plazo citado pruebas de dicho uso (sentencia New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 28; véase igualmente, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 86).

83 En tal caso, y a menos que resulte que las pruebas carezcan de toda pertinencia para demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento seguirá su curso. Así pues, la OAMI, tal y como establece el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, deberá invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes (sentencia New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 29; véase igualmente, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 87).

84 En este contexto, si ulteriormente se observase la falta de uso efectivo de la marca anterior, tal observación no se debería a la aplicación de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, disposición de naturaleza esencialmente procesal, sino exclusivamente a la aplicación de las disposiciones de fondo contempladas en el artículo 42 del Reglamento nº 207/2009 (sentencia New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 29; véase igualmente, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 87).

85 De lo anterior se deriva que la presentación de pruebas del uso de la marca que vengan a añadirse a las propias pruebas presentadas en el plazo fijado por la OAMI, en virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, sigue siendo posible tras la expiración de dicho plazo y que no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta pruebas adicionales presentadas extemporáneamente recurriendo a la facultad de apreciación que le confiere el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (sentencia New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 30; véase igualmente, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 88).

86 En consecuencia, procede concluir que la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 no puede obstaculizar el ejercicio, por la Sala de Recurso, de la facultad de apreciación que le confiere en principio el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 a efectos de la eventual consideración de pruebas adicionales presentadas por primera vez ante ella.

87 En el caso presente, tal y como se ha recordado en el apartado 48 *supra*, es pacífico que la demandante había presentado, en el plazo otorgado por la OAMI, varias pruebas destinadas a demostrar el uso de la marca francesa anterior. Además, cabe señalar que esas pruebas aportadas inicialmente no carecían de

toda pertinencia a tal efecto, máxime cuando la Sala de Recurso las tuvo en cuenta en los apartados 13 a 18 de la resolución impugnada, si bien las consideró insuficientes. Se deriva de lo anterior que la presentación de pruebas adicionales, que venían a sumarse a las pruebas pertinentes ya aportadas dentro del plazo otorgado por la OAMI en virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, seguía siendo posible tras la expiración de dicho plazo y que no le estaba prohibido en modo alguno a la OAMI tenerlas en cuenta haciendo uso de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009.

88 En segundo lugar, tampoco es admisible la alegación de la OAMI y de la parte coadyuvante, supuestamente basada en la jurisprudencia, de que los nuevos documentos no sólo no son complementarios de los presentados dentro de plazo, sino que carecen incluso de todo vínculo material con estos últimos, porque representan una botella distinta, con un cuello abombado más que rectilíneo, así como un objeto de forma alargada —que podría ser una brizna de hierba— mostrado constantemente en el interior de una botella, de forma que se trataría de la primera y única prueba del uso de dicho objeto dentro de una botella.

89 A este respecto, procede apuntar, para empezar, que la jurisprudencia no exige un vínculo material entre las pruebas adicionales y las anteriores, sino que únicamente requiere que las pruebas que se presenten una vez transcurrido el plazo otorgado por la División de Oposición no sean las primeras y únicas pruebas del uso de la marca, y que constituyan pruebas consideradas «complementarias» o «adicionales», que vengan a sumarse a pruebas pertinentes, presentadas dentro de plazo [sentencias New Yorker SHK Jeans/OAMI, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:484, apartado 30, y de 29 de septiembre de 2011, New Yorker SHK Jeans/OAMI — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE), T-415/09, EU:T:2011:550, apartado 33].

90 Acto seguido, cabe recordar que los criterios sentados por la jurisprudencia citada en el apartado 62 *supra* tampoco exigen un vínculo material entre las pruebas adicionales y las presentadas con anterioridad, sino la pertinencia intrínseca de dichas pruebas para el resultado del procedimiento ante la OAMI.

91 Además, la alegación de la OAMI y de la parte coadyuvante no se ajusta a los hechos, puesto que desvirtúa las pruebas presentadas dentro del plazo otorgado por la División de Oposición. Ha de admitirse que, en las fotografías reproducidas en los apartados 14 y 15 de la resolución impugnada (véase el apartado 15 *supra*), lo que el observador puede ver es una brizna de hierba —y no cualquier objeto alargado— en el interior de una botella. Por lo tanto, las fotografías que figuran en el apartado 52 *supra* no pueden considerarse la primera y única prueba del uso de una brizna de hierba posicionada en el interior de una botella.

92 En tercer lugar, tampoco puede prosperar la alegación de la OAMI y de la parte coadyuvante según la cual la demandante no explicó en qué complementaban las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso a las ya aportadas ni por qué no las presentó dentro de plazo.

93 Para empezar, baste indicar que la jurisprudencia citada en el apartado 62 *supra* no exige tal explicación.

94 Pero, además, debe observarse que la parte demandante, en su escrito de exposición de motivos del recurso ante la Sala de Recurso, se refirió tanto a la resolución de la División de Oposición, que consideraba insuficientes las pruebas del uso que se le habían presentado, como a las pruebas adicionales. Por lo tanto, contrariamente a lo que aduce la parte coadyuvante, la demandante invocó cada una de esas categorías de pruebas en apoyo de la argumentación que había expuesto en las páginas 2 y 3 del escrito de exposición de motivos. Puede considerarse que el hecho de hacer tal referencia bastaba para indicar que la demandante estaba alegando la pertinencia de las pruebas para el procedimiento ante la Sala de Recurso. Pese a ello, no parece que ésta examinara debidamente la

eventual pertinencia de las pruebas adicionales presentadas por la demandante (véase, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 116).

95 Por otra parte, es necesario subrayar que una eventual consideración de pruebas adicionales del uso de la marca, presentadas después de haber expirado el plazo mencionado en la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, no requiere necesariamente que al interesado le haya sido imposible presentar dichas pruebas en el referido plazo (véase, por analogía, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, citada en el apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 117).

96 En cuarto y último lugar, no puede aceptarse la alegación de la parte coadyuvante, supuestamente basada en la jurisprudencia, de que la motivación de la Sala de Recurso podría considerarse implícita, como, por ejemplo, en el apartado 16 de la resolución impugnada (ver apartado 15 *supra*), porque no puede exigirse a dicha Sala que presente una exposición que siga exhaustivamente todos los razonamientos esgrimidos por las partes ante ella.

97 A este respecto, cabe recordar que la jurisprudencia citada por la parte coadyuvante sólo se aplica con la condición expresa de que la motivación permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al órgano jurisdiccional competente disponer de elementos suficientes para ejercer su control [véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec, EU:T:2008:268, apartado 55 y jurisprudencia citada].

98 Sin embargo, de los apartados 47 a 69 *supra* se desprende que esa condición no se da en el presente caso, al menos en lo tocante a la decisión de la Sala de Recurso sobre la consideración de las pruebas presentadas ante ella por primera vez, de forma que dicha jurisprudencia resulta inaplicable en este caso.

99 Del mismo modo, resulta inaplicable la jurisprudencia en la que se ampara la OAMI —según la cual una falta de motivación, aunque resultase probada, no debe, como tal, dar lugar a la anulación de la resolución impugnada cuando carezca de incidencia sobre la fundamentación de ésta [sentencia de 12 de septiembre de 2013, «Rauscher» Consumer Products/OAMI (Representación de un tampón), T-492/11, EU:T:2013:421, apartado 34]—, precisamente por no concurrir tal requisito; la incidencia de la falta de motivación sobre la fundamentación de la resolución impugnada en el presente caso ha quedado expuesta en los apartados 47 a 69 *supra*, especialmente en los apartados 64 y 66.

100 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, cabe concluir que el tercer motivo es fundado, ya que la Sala de Recurso no ejerció su facultad de apreciación, de forma objetiva y motivada, a efectos de decidir si procedía o no tener en cuenta las pruebas adicionales presentadas por primera vez ante ella, fuera del plazo otorgado por la División de Oposición.

101 Además, al no haber entrado a valorar la Sala de Recurso si procedía o no tener en cuenta las pruebas adicionales presentadas ante ella, no corresponde al Tribunal el hacerlo, por primera vez, en el marco del control de legalidad de la resolución impugnada [véanse, en ese sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73; de 12 de mayo de 2010, Beifa Group/OAMI — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrumento para escribir), T-148/08, Rec, EU:T:2010:190, apartado 124, y de 14 de diciembre de 2011, Völkl/OAMI — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Rec, EU:T:2011:739, apartado 63 y jurisprudencia citada].

102 Incumbirá pues a la Sala de Recurso apreciar —respetando las conclusiones derivadas de la jurisprudencia y de la presente sentencia, teniendo en cuenta debidamente el conjunto de circunstancias pertinentes y motivando su resolución al respecto— si procede tomar en consideración las pruebas adicionales que la parte demandante presentó por primera vez ante ella a efectos de la

resolución que debe dictar en el recurso aún pendiente (véase, en ese sentido, la sentencia Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, apartado 44 *supra*, EU:C:2013:593, apartado 119).

103 Vista la justificación del tercer motivo, procede estimar el recurso sin necesidad de examinar los motivos primero y segundo y, por consiguiente, anular la resolución impugnada.

Costas

104 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

105 Puesto que se han desestimado los motivos de la OAMI y de la parte coadyuvante, procede, por un lado, condenar a la OAMI al pago de sus propias costas así como de aquellas en las que haya incurrido la parte demandante, de conformidad con lo solicitado por ésta, y, por otro lado, resolver que la parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) **Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de marzo de 2012 (asunto R 2506/2010-4).**

2) **La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las de CEDC International sp. z o.o.**

3) **Underberg AG cargará con sus propias costas.**

Gratsias Kancheva Wetter

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de diciembre de 2014.

Firmas