SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

12 giugno 2007 *

Nelle cause riunite T-57/04 e T-71/04,

Budějovický Budvar, národní podnik, con sede in České Budějovice (Repubblica ceca), rappresentata dall'avv. F. Fajgenbaum,

ricorrente nella causa T-57/04,

Anheuser-Busch, Inc., con sede in Saint Louis, Missouri (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart e B. Goebel e successivamente dagli avv.ti von Bomhard, Renck, Ohlgart e Goebel,

ricorrente nella causa T-71/04,

* Lingua processuale: l'inglese.

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sig.ri A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e intervenienti dinanzi al Tribunale:

Anheuser-Busch, Inc. (nella causa T-57/04),

Budějovický Budvar, národní podnik (nella causa T-71/04),

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 (procedimenti R 1024/2001-2 e R 1000/2001-2), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composta dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse, D. Šváby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 10 (causa T-57/04) e il 20 febbraio 2004 (causa T-71/04),

vista l'ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 23 settembre 2004 concernente la riunione delle presenti cause ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale,

visti i controricorsi dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2004,

visti i controricorsi degli intervenienti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 (causa T-71/04) e il 29 settembre 2004 (causaT-57/04),

visto il rinvio delle presenti cause dinanzi alla Quinta Sezione ampliata del Tribunale, e in seguito alla trattazione orale del 13 ottobre 2005,

vista l'ordinanza di riapertura della fase orale 14 maggio 2007 e le osservazioni delle parti riguardo alla domanda di non luogo a statuire presentata dalla Anheuser-Busch, Inc. l'8 maggio 2007 nella causa T-71/04,

vista la chiusura della fase orale il 24 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

I — *Diritto internazionale*

1 Gli articoli 1-5 dell'Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979, dispone quanto segue:

«*Articolo 1*

1) I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale.

2) Essi si impegnano a proteggere, sui loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciuti e protetti a tal titolo nel Paese d'origine e registrati presso l'Ufficio dell'Unione per la protezione della proprietà intellettuale (...) contemplato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (...)

Articolo 2

1) Si considera denominazione d'origine, agli effetti del presente Accordo, la denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

2) Il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà.

Articolo 3

La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili.

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare,

sia in virtù di altri Accordi internazionali — come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive — sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.

Articolo 5

1) La registrazione delle denominazioni di origine sarà effettuata presso l'Ufficio internazionale, a domanda delle Amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale.

2) L'Ufficio internazionale notificherà senza indugio le registrazioni alle Amministrazioni dei diversi Paesi dell'Unione particolare e le pubblicherà in una raccolta periodica.

3) Le Amministrazioni dei Paesi potranno dichiarare che esse non possono assicurare la protezione di una denominazione di origine la cui registrazione sarà stata loro notificata, purché la loro dichiarazione sia notificata all'Ufficio internazionale, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione e senza che detta dichiarazione possa arrecare pregiudizio, nel Paese in questione, alle altre forme di protezione della denominazione che il titolare di questa potrà pretendere, in conformità dell'articolo 4 suddetto.

(...)».

2 Le regole 9 e 16 del regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona, come entrato in vigore il 1° aprile 2002, prevedono quanto segue:

«Regola 9

Dichiarazione di rifiuto

1) Ogni dichiarazione di rifiuto è notificata all'Ufficio internazionale da parte dell'amministrazione competente del paese contraente per cui il rifiuto viene emesso e deve essere firmata da tale amministrazione.

(...)

Regola 16

Annullamento

1) Qualora gli effetti di una registrazione internazionale siano annullati in un paese contraente e l'annullamento non possa essere oggetto di alcun ricorso, siffatto annullamento deve essere notificato all'Ufficio internazionale dall'amministrazione competente di tale paese contraente. (...)».

II — *Diritto comunitario*

3 Gli artt. 8 e 43 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato e come applicabile al momento dei fatti, sono redatti come segue:

«*Articolo 8*

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

(...)

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

(...)

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

(...)

Articolo 43

Esame dell'opposizione

(...)

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

(...)».

4 La regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato e applicabile al momento dei fatti, prevede:

«Regola 22

Prova dell'utilizzazione

1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l'opponente deve dimostrare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire le prove entro un preciso

termine. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l'Ufficio rigetta l'opposizione.

2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento.

(...)».

III — *Diritto nazionale*

5 L'art. L. 641-2 del code rural français (codice rurale francese, in prosieguo: il «code rural»), come applicabile al momento dei fatti, dispone:

«I prodotti agricoli o alimentari, grezzi o trasformati, possono vedersi riconoscere esclusivamente una denominazione di origine controllata. Le disposizioni degli articoli da L. 115-2 a L. 115-4 e da L. 115-8 a L. 115-15 del code de la consommation [codice del consumo francese, in prosieguo: il «code de la consommation»] non sono loro applicabili.

Alle condizioni previste qui di seguito, tali prodotti possono beneficiare di una denominazione di origine controllata se sono conformi alle disposizioni dell'art. L. 115-1 del code de la consommation, possiedono una notorietà debitamente provata e sono oggetto di procedure di omologazione.

La denominazione di origine controllata non può essere mai considerata di carattere generico e diventare di pubblico dominio.

Il nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere usati per alcun prodotto simile, fatte salve le disposizioni legislative o regolamentari in vigore al 6 luglio 1990, né per alcun prodotto o servizio allorquando tale utilizzazione è atta a usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine.

Le denominazioni di origine vini delimitati di qualità superiore menzionate all'art. L. 641-24 e quelle che sono in vigore il 1° luglio 1990 nei dipartimenti di oltremare conservano il loro status».

6 L'art. L. 115-5 del code de la consommation come applicabile al momento dei fatti, dispone:

«Il procedimento d'attribuzione di una denominazione d'origine controllata è definito all'art. L. 641-2 del code rural, riprodotto qui di seguito (...)».

7 Gli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle français (codice della proprietà intellettuale, in prosieguo: il «code de la propriété intellectuelle»), come applicabili al momento dei fatti, sono redatti come segue:

«Articolo L. 711-3

Non può essere adottato come marchio o elemento del marchio un segno:

a) escluso dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, come riveduta, per la protezione della proprietà industriale o dal n. 2 dell'art. 23 dell'allegato I C all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio;

b) contrario all'ordine pubblico o al buon costume o il cui uso venga giuridicamente proibito;

c) idoneo a ingannare il pubblico, in particolare riguardo alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Articolo L. 711-4

Non può essere adottato come marchio un segno che arreca pregiudizio a diritti anteriori, e specificamente:

a) a un marchio anteriore registrato o notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;

b) a una denominazione o ragione sociale, se esiste un rischio di confusione per il pubblico;

c) a una denominazione commerciale o a un'insegna conosciuti su tutto il territorio nazionale, se esiste un rischio di confusione per il pubblico;

d) a una denominazione d'origine protetta;

e) ai diritti di autore;

f) ai diritti derivanti da un disegno o da un modello protetto;

g) al diritto della personalità di un terzo, specificamente al suo nome patronimico, al suo pseudonimo o alla sua immagine;

h) al nome, all'immagine o alla reputazione di un ente territoriale».

Fatti

I — *Domanda di marchio comunitario depositata dall'Anheuser-Busch*

8 Il 1° aprile 1996, l'Anheuser-Busch, Inc. depositava una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94.

9 Tale domanda aveva per oggetto il seguente marchio figurativo:



10 I prodotti per cui la registrazione del marchio figurativo era domandata rientrano nella classi 16, 21, 25, 30 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie (compresi nella classe 16); stampati; articoli per legatoria; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese nella classe 16); carte da gioco»;

— classe 21: «Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica (comprese nella classe 21)»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 30: «Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio, spuntini compresi nella classe 30»;

— classe 32: «Birre, birra tipo "ale", birra tipo "porter", bevande alcoliche e analcoliche al malto».

11 Il 1° dicembre 1997, la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 31/97.

II — *Opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario*

12 Il 27 febbraio 1998, la società Budějovický Budvar, národní podnik, con sede nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «Budvar»), proponeva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 per la totalità dei prodotti specificati nella domanda di registrazione.

13 A sostegno della sua opposizione la Budvar deduceva, in primo luogo, un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio figurativo richiesto e i marchi internazionali anteriori di cui essa era titolare, ossia:

— il marchio internazionale denominativo BUDWEISER (R 238 203), registrato inizialmente il 5 dicembre 1960 per «birra di ogni genere», con effetto in Germania, Austria, Benelux e Italia;

— il marchio internazionale figurativo (R 342 157), registrato inizialmente il 26 gennaio 1968 per «birra di ogni genere», con effetto in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia e riprodotto qui di seguito:



14 Il 3 febbraio 1999, l'Anheuser-Busch chiedeva alla Budvar di fornire la prova dell'uso dei suoi marchi internazionali, conformemente all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Il 7 aprile 1999, la divisione d'opposizione dell'UAMI invitava la Budvar a fornire tale prova in un termine di due mesi, ovvero entro il 7 giugno 1999. Su domanda della Budvar, tale termine veniva prorogato fino al 7 settembre 1999.

15 Il 7 settembre 1999, la Budvar forniva, in particolare, copie delle pubblicità apparse su otto riviste durante gli anni 1996 e 1997 nonché dieci fatture emesse tra il 1993 e il 1997, al fine di provare l'uso del marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 in Germania. Inoltre, la Budvar forniva copie di pubblicità apparse su sei riviste durante gli anni 1996 e 1998 nonché dieci fatture emesse tra il 1993 e il 1997, per provare l'uso del marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 in Austria.

16 A sostegno della sua opposizione la Budvar deduceva, in secondo luogo, sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, quattro denominazioni d'origine registrate il 22 dicembre 1967 per la birra presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali denominazioni di origine sono le seguenti:

— denominazione d'origine n. 49: ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER nella versione tedesca della registrazione);

— denominazione d'origine n. 50: BUDĚJOVICKÉ PIVO — BUDVAR (BUDWEISER BIER — BUDVAR nella versione tedesca della registrazione);

— denominazione d'origine n. 51: BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR nella versione tedesca della registrazione);

— denominazione d'origine n. 52: BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER nella versione tedesca della registrazione).

17 Fondandosi su tali registrazioni, la Budvar sosteneva che le denominazioni d'origine interessate beneficiavano di una protezione, in particolare sul territorio francese, e giustificavano, a tale riguardo, l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

III — *Decisione della divisione d'opposizione*

18 Con la decisione 8 ottobre 2001, n. 2412/2001, la divisione d'opposizione:

— respingeva parzialmente l'opposizione proposta contro la registrazione del marchio figurativo richiesto, nella parte dell'opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 concernente le quattro denominazioni d'origine indicate al precedente punto 16;

— accoglieva parzialmente l'opposizione proposta contro la registrazione del marchio figurativo richiesto, e ciò per i prodotti della classe 32 («Birre, birra tipo "ale", birra tipo "porter", bevande alcoliche e analcoliche al malto»), nella parte dell'opposizione fondata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e sul marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203.

19 Riguardo al rigetto dell'opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la divisione d'opposizione considerava, in sostanza, che l'uso delle denominazioni d'origine non era stato dimostrato riguardo alla Francia e al Portogallo – essendo stati dedotti a fondamento dell'opposizione il diritto francese e portoghese – e che, quindi, non era stato provato che la portata dei diritti acquisiti a titolo delle denominazioni d'origine non era solo locale, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda l'Italia – essendo stato dimostrato l'uso delle denominazioni d'origine su tale territorio –, la divisione d'opposizione concludeva che la prova della tutela conferita dal diritto italiano alle denominazioni d'origine in questione non era stata fornita trattandosi di prodotti non simili.

20 Riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione fondatasull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la divisione d'opposizione considerava che le prove

dell'effettivo uso del marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 e del marchio internazionale figurativo R 342 157 erano state fornite per la Germania, l'Austria, il Benelux e l'Italia. In più, per ragioni di economia procedurale, la divisione d'opposizione esaminava, in primo luogo, il marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203. Essendo tale marchio chiaramente valido in Germania e in Austria, la divisione d'opposizione limitava il suo esame a tali due Stati membri. La divisione d'opposizione ha indicato che i prodotti interessati dal marchio figurativo richiesto che rientravano nella classe 32 («Birre, birra tipo "ale", birra tipo "porter", bevande alcoliche e analcoliche al malto») fossero identici ai prodotti protetti dal marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203. La divisione d'opposizione riteneva che, a causa dell'identità fonetica e concettuale rilevata tra il marchio figurativo richiesto e il marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 e a causa dell'identità dei prodotti, esisteva un rischio di confusione per il pubblico in Germania e in Austria per i prodotti rientranti nella classe 32. Per contro, la divisione d'opposizione considerava che i prodotti interessati dal marchio figurativo richiesto che rientravano nelle classi 16, 21, 25 e 30 e i prodotti coperti dai marchi anteriori non erano simili e che non esisteva pertanto alcun rischio di confusione per tali prodotti.

IV — *Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI*

21 Il 27 novembre 2001, l'Anheuser-Busch proponeva un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione, in quanto tale decisione accoglieva l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per i prodotti rientranti nella classe 32.

22 Il 10 dicembre 2001, la Budvar proponeva un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione, in particolare, in quanto l'opposizione era stata respinta riguardo all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, per i prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25, 30 e 32.

23 La Budvar non contestava, nell'ambito del suo ricorso, il rigetto parziale dell'opposizione fondata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per i prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30.

24 Con decisione pronunciata il 3 dicembre 2003 (procedimenti R 1000/2001-2 e R 1024/2001-2, in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI rigettava i ricorsi proposti dalla Budvar e dall'Anheuser-Busch contro la decisione della divisione d'opposizione.

25 Riguardo al ricorso proposto dall'Anheuser-Busch, la commissione di ricorso considerava che la divisione d'opposizione non avesse commesso errori ritenendo che fosse stata fornita la prova dell'uso del marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 per la Germania e l'Austria. Peraltro, la commissione di ricorso riteneva che esistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e il marchio internazionale denominativo BUDWEISER R 238 203 in Germania e in Austria, per i prodotti rientranti nella classe 32, tenuto conto del fatto, in primo luogo, che la caratteristica maggiormente dominante del marchio figurativo richiesto era identica al marchio denominativo anteriore e, in secondo luogo, che i prodotti in questione erano identici.

26 Riguardo al ricorso proposto dalla Budvar, la commissione di ricorso considerava anzitutto che questo fosse irricevibile per ciò che riguarda i prodotti rientranti nella classe 32, in quanto il ricorso della Budvar era stato accolto su tale punto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

27 Nel merito, riguardo ai prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30 della domanda di marchio e riguardo all'opposizione fondatasull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, concernente le denominazioni d'origine, la commissione di ricorso,

anzitutto, considerava che le prove fornite dalla Budvar fossero insufficienti per dimostrare la tutela delle denominazioni d'origine in questione da parte del diritto italiano e del diritto portoghese.

28 Poi, contrariamente a quanto statuito dalla divisione d'opposizione, la commissione di ricorso riteneva che la prova del fatto che la portata dei diritti acquisiti ai sensi delle denominazioni d'origine non era solamente locale, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, fosse già stata fornita in altri procedimenti riguardo alla Francia. La Budvar non era dunque tenuta, secondo la commissione di ricorso, a provare una seconda volta tali fatti, contrariamente a quanto deciso dalla divisione d'opposizione.

29 Pertanto, secondo la commissione di ricorso, si poneva solo la questione se le denominazioni di origine in questione fossero protette ai sensi del diritto francese. Essa risolveva tale questione, per i prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30, affermando che le denominazioni di origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona beneficiavano in Francia della protezione conferita dall'articolo L. 641-2 del code rural che prevede che «[i]l nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere usati per alcun prodotto simile (...), né per alcun prodotto o servizio allorquando tale utilizzazione è atta a usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine». La commissione di ricorso aggiungeva che, dal momento che i prodotti coperti dalla domanda di marchio comunitario erano differenti dai prodotti considerati dalle denominazioni d'origine in questione, occorreva verificare se l'utilizzo in Francia del marchio figurativo richiesto potesse usurpare o indebolire la notorietà di tali denominazioni d'origine. A tale riguardo, la commissione di ricorso precisava che una notorietà non poteva venire usurpata o indebolita se essa non esisteva e che la Budvar non aveva fornito alcun elemento che provasse che le denominazioni d'origine in questione possedevano una notorietà in Francia. La commissione di ricorso riteneva che una tale notorietà non potesse, peraltro, essere presunta e che la Budvar non era riuscita a dimostrare come la notorietà delle denominazioni d'origine, anche supponendo che esistesse, avrebbe potuto venire usurpata o indebolita, se l'Anheuser-Busch fosse stata autorizzata ad utilizzare il termine «Budweiser» per i prodotti richiesti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30.

Conclusioni delle parti

I — *Causa T-57/04*

30 La Budvar conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione delle seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 pronunciata nel procedimento R 1024/2001-2;

— respingere la domanda di registrazione depositata il 1° aprile 1996 a nome della società Anheuser-Busch per le classi di prodotti 16, 21, 25 e 31;

— trasmettere la sentenza del Tribunale all'UAMI;

— condannare l'Anheuser-Busch alle spese.

31 L'UAMI e l'Anheuser-Busch concludono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la Budvar alle spese.

II — *Causa T-71/04*

32 L'Anheuser-Busch conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 dicembre 2003 pronunciata nel procedimento R 1000/2001-2, nella parte in cui essa respinge la domanda di registrazione del marchio per i prodotti rientranti nella classe 32;

— condannare l'UAMI alle spese.

33 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso nella sua totalità;

— condannare l'Anheuser-Busch alle spese.

34 La Budvar conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso proposto dall'Anheuser-Busch;

— in via subordinata, confermare la decisione impugnatadall'Anheuser-Busch;

— ordinare la notifica della sentenza del Tribunale all'UAMI;

— condannare l'Anheuser-Busch alle spese.

In diritto

I — *Causa T-57/04*

35 A titolo preliminare occorre rilevare che il ricorso della Budvar dinanzi al Tribunale è diretto a contestare la decisione impugnata in quanto essa ha respinto l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, per i prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30.

36 Il ricorso della Budvar dinanzi al Tribunale non è diretto a contestare la decisione impugnata riguardo al fatto che questa ha ritenuto che il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso fosse irricevibile, per i prodotti rientranti nella classe 32.

37 Occorre, inoltre, constatare che, nell'ambito del suo ricorso, la Budvar fa riferimento, per errore, alla classe 31 che non è interessata dalla domanda di marchio figurativo in questione.

A — *Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della Budvar*

38 Occorre rilevare che con il secondo capo della domanda proposta, diretto a «respingere la domanda di registrazione depositata il 1° aprile 1996 a nome della società Anheuser-Busch per le classi di prodotti 16, 21, 25 e 31», la Budvar mira, in sostanza, a chiedere al Tribunale di ingiungere all'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio figurativo richiesto [v., in tale senso, sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 18, e 9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI – Distribution & Marketing (Hai), Racc. pag. II-763, punto 14].

39 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI [sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e ELS, cit. al punto 38 supra, punto 19].

40 Ne risulta che il secondo capo della domanda della Budvar è irricevibile.

B — *Nel merito*

41 Il ricorso della Budvar si fonda su un motivo unico relativo alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

42 In via preliminare, la Budvar ricorda il regime che regolerebbe la protezione delle denominazioni d'origine nel diritto francese.

43 La Budvar afferma in particolare che l'obiettivo della denominazione d'origine è quello di attribuire ad un prodotto un nome geografico che garantisce la sua provenienza e le sue qualità per proteggere allo stesso tempo i consumatori e i produttori di tale prodotto contro le usurpazioni. Tale obiettivo giustificherebbe il fatto che le norme relative alla protezione delle denominazioni di origine in Francia siano contenute allo stesso tempo nel code de la propriété intellectuelle e nel code rural, i quali operano entrambi un rinvio al code de la consommation. La Budvar evidenzia anche che la denominazione d'origine è definita da un decreto, che delimita l'area geografica di produzione e determina le condizioni di tale produzione e di autorizzazione del prodotto.

44 Peraltro, la Budvar precisa che le denominazioni di origine beneficiano di uno status di ordine pubblico e di una protezione assoluta e che nel diritto francese le denominazioni d'origine prevalgono sui marchi. Ciò si tradurrebbe non solo in un divieto assoluto di depositare un marchio che arreca pregiudizio ad una denominazione d'origine, ma anche in un divieto di usare ogni segno che, riprendendo il nome geografico che costituisce tale denominazione d'origine, le arrecherebbe pregiudizio. La Budvar evidenzia a tale riguardo, in primo luogo, che l'art. L. 115-5 del code de la consommation prevede che «[l]a denominazione di origine controllata non può essere mai considerata di carattere generico e diventare di pubblico dominio», in secondo luogo, che la denominazione d'origine è, in sostanza, la designazione di un prodotto originario di un luogo determinato e, in terzo luogo, che la denominazione d'origine non potrebbe decadere contrariamente al marchio non utilizzato.

45 La Budvar ne deduce che la registrazione di un marchio non è mai possibile, quando essa può arrecare pregiudizio ad una denominazione d'origine protetta in Francia, indipendentemente dai prodotti o dai servizi per i quali tale domanda di registrazione è effettuata. Di conseguenza, una denominazione d'origine non potrebbe essere usata per alcun altro prodotto, essendo irrilevante che esso sia identico, simile o diverso.

46 Tenuto conto di tali elementi, la Budvar sostiene che la commissione di ricorso ha commesso due errori.

47 In una prima parte, la Buvar ritiene che l'art. L. 641-2 del code rural non fosse applicabile e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto riferirsi agli artt. L 711-3 e L 711-4 del code de la propriété intellectuelle per valutare se un segno costituito dal nome geografico di una denominazione protetta potesse essere registrato come marchio.

48 In una seconda parte, in subordine, la Budvar ritiene che la commissione di ricorso abbia effettuato, in ogni caso, un'applicazione erronea dell'art. L. 641-2 del code rural.

49 Il Tribunale rileva che gli argomenti delle parti riguardano, più precisamente, la pertinenza, nella fattispecie, dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural.

1. Sulla prima parte, relativa all'inapplicabilità dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural

a) Argomenti delle parti

Argomenti della Budvar

50 Ricordando i termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la Budvar indica che non è contestato il fatto che il diritto francese permette al titolare di una denominazione d'origine di proibire tanto la registrazione quanto l'uso di un marchio più recente, in virtù delle disposizioni dell'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle e dell'art. L. 641-2 del code rural.

51 Tuttavia, nella fattispecie, sarebbe la registrazione della denominazione «Budweiser» in quanto marchio ad essere richiesto, essendo invece l'uso di tale marchio estraneo al dibattito.

52 Pertanto, la Budvar si riferisce agli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, che esprimerebbero i principi a fondamento del rifiuto della registrazione di un marchio.

53 Sul fondamento dell'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle che prevede che «[n]on può essere adottato come marchio un segno che arreca pregiudizio a diritti anteriori e specificamente (...) ad una denominazione di origine protetta», la Budvar ritiene che il beneficiario del diritto di utilizzare una denominazione d'origine possa ottenere la nullità e proibire l'uso di un marchio che la riproduca o la imiti.

54 La Budvar precisa anche che le denominazioni d'origine costituiscono diritti anteriori che ostano alla validità di un marchio, senza che sia necessaria la prova di un rischio di confusione o di una similitudine tra i prodotti, contrariamente a quanto è necessario per le denominazioni o le ragioni sociali, le insegne o i nomi commerciali o ancora i marchi anteriori. La Budvar rinvia su tale ultimo punto agli artt. L. 716-1, L. 713-2 e L. 713-3 del code de la propriété intellectuelle. Quindi, sul fondamento dell'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, occorrerebbe considerare che un segno che riproduce una denominazione d'origine non può essere adottato come marchio, senza che occorra tenere conto né della notorietà della detta denominazione d'origine, la quale esisterebbe per definizione, né dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto.

55 La Budvar aggiunge, inoltre, che la registrazione di un marchio può anche essere respinta sul fondamento del pregiudizio all'ordine pubblico, di cui all'art. L. 711-3, lett. b), del code de la propriété intellectuelle che dispone che «[n]on può essere adottato come marchio o elemento del marchio un segno (...) contrario all'ordine pubblico o al buon costume o il cui uso venga legalmente proibito». Secondo la Budvar, essendo stato precedentemente dimostrato il carattere di ordine pubblico di una denominazione d'origine, ogni domanda di registrazione del marchio che arreca pregiudizio ad una denominazione d'origine deve essere respinta su tale fondamento. La Budvar rinvia, in particolare, ad una sentenza pronunciata dalla

cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) il 15 febbraio 1990, in cui questa avrebbe considerato che l'ordine pubblico si doveva intendere come concernente le norme imperative della legislazione economica, in particolare quelle destinate a proteggere il consumatore, e ad una sentenza della Cour de cassation française (Corte di cassazione francese) 26 ottobre 1993, che ha riconosciuto una protezione di ordine pubblico per le denominazioni «Fourme d'Ambert» e «Fourme de Montbrison».

56 La Budvar indica infine che l'art. L. 711-3, lett. c), del code de la propriété intellectuelle proibisce anche la registrazione di qualunque segno ingannevole, disponendo a tale riguardo che «[n]on può essere adottato come marchio o elemento del marchio un segno (...) idoneo a ingannare il pubblico, in particolare, riguardo alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica del prodotto o del servizio». Quindi, secondo la Budvar, la messa a disposizione di prodotti che rientrano nelle classi 16, 21, 25 e 30 con il nome di «Budweiser», notorio per un certo numero di prodotti, tra cui le birre, indurrebbe il pubblico in errore o potrebbe deluderlo quanto alle qualità che avrebbe tale prodotto, specificamente connesse al suo luogo di produzione.

57 Al contrario, l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, ripreso all'art. L. 115-5 del code de la consommation, non sarebbe diretto a proibire la registrazione di un marchio contrario ad una denominazione d'origine, ma proibirebbe piuttosto l'uso del nome geografico che costituisce tutta la denominazione d'origine o una sua parte. Secondo la Budvar, le disposizioni del code de la propriété intellectuelle non hanno lo stesso scopo di quelle del code de la consommation. Le prime sarebbero relative all'appropriazione dei segni che rientrano nell'ambito della proprietà intellettuale, mentre le seconde riguarderebbero direttamente la protezione del consumatore.

58 Di conseguenza, per valutare se un segno costituito dal nome geografico di una denominazione protetta possa essere adottato come marchio, occorrerebbe richiamarsi agli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle e non all'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, come ha fatto la commissione di ricorso.

59 La Budvar fa presente, peraltro, in una lettera del 24 agosto 2005 depositata in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che essa si riferiva, dinanzi agli organi dell'UAMI ed in particolare dinanzi alla commissione di ricorso, all'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural per fondare la sua opposizione. La Budvar sostiene nondimeno che essa è legittimata a dedurre d'ora in avanti dinanzi al Tribunale l'inapplicabilità di tale disposizione al caso di specie. A tale riguardo, in primo luogo, la Budvar ritiene di non modificare l'oggetto di causa, in quanto quest'ultimo sarebbe costituito dall'opposizione proposta contro la registrazione del marchio figurativo richiesto. In secondo luogo, la Budvar segnala che la deduzione degli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle non equivarrebbe a considerare fatti nuovi dal momento che tali articoli costituirebbero il fondamento del ricorso dinanzi al Tribunale. Riguardo più specificamente all'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, la Budvar precisa che essa ha dedotto tale disposizione dinanzi agli organi dell'UAMI. Infine, riferendosi alla sentenza del Tribunale 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (Racc. pag. II-1319), la Budvar considera, in sostanza, che l'UAMI avrebbe dovuto informarsi ex officio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Argomenti dell'UAMI

60 Prima di rispondere agli argomenti sviluppati dalla Budvar nella sua prima parte, l'UAMI fornisce la sua interpretazione del testo dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, ed in particolare dei requisiti da questo previsti.

61 In primo luogo, l'UAMI evidenzia che il diritto anteriore deve essere fondato su un uso la cui portata non è solamente locale. A tale riguardo l'UAMI sostiene che le registrazioni realizzate ai sensi dell'Accordo di Lisbona costituiscono diritti anteriori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Peraltro, l'UAMI precisa che, nella fattispecie, la prova dell'uso dei diritti anteriori in Francia è stata fornita dalla Budvar.

62 In secondo luogo, l'UAMI considera che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sia applicabile a marchi non registrati e a segni simili anteriori che sono utilizzati nella prassi commerciale per contrassegnare prodotti o servizi o, ancora, l'attività commerciale del titolare del diritto. L'origine geografica sarebbe un fattore connesso all'attività commerciale in quanto si tratterebbe di un elemento chiave che determina la scelta e l'acquisto dei prodotti in questione. L'UAMI rinvia su tale punto alla sentenza della Corte 20 maggio 2003, causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (Racc. pag. I-5121).

63 In terzo luogo, l'UAMI rileva che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 richiede che l'opponente sia «titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale». L'UAMI precisa, su tale punto, che in certi ordinamenti giuridici le indicazioni geografiche non costituiscono segni commerciali, poiché non viene accordato alcun diritto individuale a coloro i quali hanno il diritto di utilizzarli. Altri ordinamenti giuridici, invece, accorderebbero alle persone fisiche o alle associazioni un diritto esclusivo sull'indicazione geografica, incluso il diritto di proibire l'uso di un marchio più recente. In tale ultimo caso, tra cui rientra, secondo l'UAMI, il diritto francese applicabile al caso di specie, il diritto relativo all'indicazione geografica ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

64 Peraltro, riferendosi all'art. 5, n. 1, dell'Accordo di Lisbona, l'UAMI rileva che le denominazioni d'origine sono registrate, quantunque su richiesta delle amministrazioni competenti, a nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. Inoltre, l'art. 8 dell'Accordo di Lisbona prevedrebbe che le procedure giudiziarie necessarie per assicurare la protezione delle denominazioni d'origine potranno essere esercitate secondo la legislazione nazionale, ad iniziativa dell'amministrazione competente o su richiesta del pubblico ministero, o da qualsiasi parte interessata. Per l'UAMI, il diritto esclusivo di utilizzare una designazione protetta combinato con il diritto di intentare un'azione contro una sua utilizzazione illegittima è sufficiente affinché esso venga qualificato come diritto del titolare o, almeno, come diritto equivalente a quello di un titolare, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Tale conclusione sarebbe confermata dalla lettura dell'art. 5, n. 3, dell'Accordo di Lisbona.

65 In quarto luogo, l'UAMI sostiene che il diritto in questione deve essere protetto in base alla normativa nazionale prima della data di deposito della domanda di marchio contestata. Nella fattispecie, l'UAMI evidenzia che le denominazioni d'origine in questione sono state registrate il 22 novembre 1967 e che la loro protezione in Francia è iniziata a partire dalla data di tale registrazione. I diritti in questione sarebbero dunque anteriori alla data di deposito della domanda di marchio contestata.

66 In quinto luogo, l'UAMI si concentra sulla condizione secondo cui il diritto anteriore deve conferire al suo titolare, ai sensi della normativa applicabile, il diritto di proibire l'uso del marchio opposto.

67 A questo punto, l'UAMI risponde specificamente agli argomenti dedotti dalla Budvar nella sua prima parte e relativi al diritto francese applicabile.

68 Secondo l'UAMI, è certo che le norme di diritto francese contengono diverse disposizioni relative ai conflitti tra denominazioni di origine e segni più recenti.

69 Ricordando i termini dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, l'UAMI rileva che tale disposizione è menzionata e richiamata all'art. L. 115-5 del code de la consommation.

70 Per ciò che riguarda gli argomenti della Budvar che sostengono il fatto che le disposizioni applicabili fossero gli artt. L 711-3, lett. b) e c), e L 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle e non l'art. L. 641-2 del code rural, contrariamente a quanto deciso dalla commissione di ricorso, l'UAMI precisa che, in un caso riguardante l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, occorre applicare la legislazione nazionale allo stesso modo in cui lo farebbe un giudice nazionale. A tale riguardo, la giurisprudenza nazionale rivestirebbe un'autorità particolare che vincolerebbe l'UAMI.

71 L'UAMI rileva che in tutte le sentenze nazionali dedotte dalla Budvar durante il procedimento d'opposizione o dinanzi al Tribunale, riguardanti conflitti tra denominazioni d'origine e marchi più recenti, si è applicato l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, piuttosto che l'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle. Ciò dimostrerebbe che l'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, così come ogni altra norma contenuta in tale codice, non è applicabile.

72 Analizzando più precisamente l'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, l'UAMI si oppone alla conclusione della Budvar secondo cui la protezione conferita dalle denominazioni d'origine nei confronti di marchi più recenti sarebbe assoluta e incondizionata. L'UAMI rileva, a tale titolo, che l'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle riguarda il divieto di registrare un segno che entra in conflitto con una denominazione d'origine e non il divieto di usare tale segno. Dal momento che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 richiede espressamente che la legislazione nazionale conferisca un «diritto di vietare l'uso di un marchio successivo» piuttosto che la sua registrazione, l'UAMI ne conclude che l'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle non è applicabile.

73 Pur supponendo che il diritto di vietare la registrazione conferisca anche il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, dovrebbero essere prese in considerazione le condizioni affinché sia arrecato un «pregiudizio» ad una denominazione d'origine, ai sensi dell'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle.

74 L'UAMI rileva che, come indicato dalla Budvar, il code de la propriété intellectuelle non si esprime quanto alla detta nozione di «pregiudizio» quando si tratta delle denominazioni d'origine, mentre è più esplicito quando si tratta di marchi anteriori, di ragioni sociali o di nomi commerciali. Secondo l'UAMI, ciò non sarebbe sorprendente, in quanto la portata della protezione delle denominazioni d'origine sarebbe specialmente definita dall'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural. Occorrerebbe pertanto interpretare la nozione di «pregiudizio» alla luce di tale ultima disposizione.

75 Dall'insieme di tali considerazioni risulterebbe chel'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle non può aggiungere o togliere nulla al contenuto giuridico dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural. Quest'ultima disposizione sarebbe l'unica applicabile per determinare la portata della protezione riconosciuta alle denominazioni d'origine nei confronti dell'uso di segni, in particolare di marchi, più recenti.

76 Riguardo alla deduzione da parte della Budvardell'art. L. 711-3, lett. b) e c), del code de la propriété intellectuelle, l'UAMI considera che tale disposizione non è pertinente, poiché è relativa agli impedimenti assoluti, ovvero la proibizione di segni contrari all'ordine pubblico o che possono ingannare il pubblico, in particolare sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio. Tale norma corrisponderebbe all'art. 7, n. 1, lett. f) e g), del regolamento n. 40/94. Riferendosi alla sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI – Kolene (NU-TRIDE) (Racc. pag. II-1589), l'UAMI precisa che in ogni caso le norme nazionali o comunitarie relative agli impedimenti assoluti alla registrazione non possono essere dedotte in procedure d'opposizione dinanzi all'UAMI.

77 Peraltro, l'UAMI sostiene, in una lettera 9 agosto 2005, depositata in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che la Budvar non sarebbe legittimata a dedurre l'inapplicabilità dell'articolo L. 641-2, quarto comma, del code rural al caso di specie, dopo aver sostenuto dinanzi agli organi dell'UAMI che tale disposizione stava a fondamento dell'opposizione in questione.

Argomenti dell'Anheuser-Busch

78 L'Anheuser-Busch ricorda, innanzitutto, che, nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, e per ciò che riguarda la normativa nazionale interessata, le

disposizioni giuridiche applicabili, la giurisprudenza e la dottrina fanno parte degli elementi di fatto. Tali elementi dovrebbero essere forniti e provati dall'opponente, conformemente all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Nella fattispecie, la Budvar non avrebbe fornito alcuna spiegazione coerente riguardo al diritto applicabile, e ancor meno prove a sostegno delle sue posizioni.

79 Riguardo alle norme di diritto francese applicabili, l'Anheuser-Busch considera che gli elementi proposti dalla Budvar durante i differenti procedimenti sono stati contraddittori e poco chiari. Dinanzi all'UAMI, l'opposizione sarebbe stata fondata principalmente sull'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural. Dal momento che la commissione di ricorso avrebbe respinto l'opposizione su tale fondamento, la Budvar avrebbe cambiato avviso e farebbe valere, per la prima volta, che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, non era applicabile (sostenendo che si dovevano applicare gli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle). Per l'Anheuser-Busch, tale cambiamento d'avviso e la presentazione contraddittoria della situazione giuridica in Francia giustificano, di per se stesse, il rigetto del presente ricorso. In particolare, l'Anheuser-Busch sostiene che la Budvar non può cambiare il fondamento giuridico in questo stadio del procedimento e che gli argomenti presentati, a tale riguardo, dinanzi al Tribunale non dovrebbero essere presi in considerazione. Ciò sarebbe conforme alla prassi del Tribunale in materia (sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67, e 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX), Racc. pag. II-719, punto 52).

80 L'Anheuser-Busch sostiene peraltro che è applicabile l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural. L'Anheuser-Busch evidenzia che la Budvar ha indicato essa stessa che l'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle «proibisce il deposito come marchio di un segno che arrecherebbe pregiudizio ad una denominazione d'origine», mentre, da un altro lato, l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural «vieta unicamente l'uso di un nome geografico che costituisce in tutto o in parte una denominazione d'origine». In altri termini, l'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle riguarderebbe la registrazione dei marchi francesi, mentre l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural concernerebbe l'uso di un marchio più recente.

Perciò, tenuto conto del fatto che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 riguarda il «diritto di vietare l'uso di un marchio più recente», l'Anheuser-Busch giunge alla conclusione che solo l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural è applicabile.

81 Peraltro, anche supponendo che gli argomenti della Budvar riguardanti l'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle fossero ricevibili, e che si dovesse analizzarli, l'Anheuser-Busch considera che tali argomenti non sono fondati.

82 In particolare, l'Anheuser-Busch evidenzia che l'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle non determina la portata della protezione di tutti i diritti anteriori che menziona. Indicando che tali diritti anteriori impediscono l'adozione di un marchio se ciò arreca pregiudizio ad essi, l'art. L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle presupporrebbe piuttosto che la portata della protezione sia definita e venga regolata altrove. Se l'interpretazione sostenuta dalla Budvar fosse esatta, altri diritti anteriori – come marchi anteriori molto conosciuti, diritti d'autore, diritti industriali o personali – godrebbero di una «protezione assoluta» nei confronti di marchi più recenti indipendentemente da altre condizioni quali, in particolare, la similitudine dei diritti in questione.

83 La vera domanda ai sensi dell'art. L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle sarebbe quella se è stato arrecato o meno un pregiudizio a diritti anteriori. La risposta potrebbe essere data solo tenendo conto delle regole specifiche applicabili a tali diritti. A tale riguardo l'Anheuser-Busch nota che il code de la propriété intellectuelle stesso si riferisce esplicitamente al code rural. In particolare, il titolo II del libro VII del code de la propriété intellectuelle, che concerne le «denominazioni d'origine», contiene un articolo unico (L. 721-1) che dispone che «[l]e regole relative alla determinazione delle denominazioni d'origine sono stabilite dall'art. L. 115-1 del code de la consommation». Le disposizioni applicabili per la protezione delle denominazioni d'origine dovrebbero, pertanto, essere quelle del code de la consommation che, a sua volta, fa riferimento al code rural. L'Anheuser-Busch si oppone quindi alla posizione sostenuta dalla Budvar secondo cui un segno che riproduce una denominazione d'origine non potrebbe essere registrato come marchio, indipendentemente dalle circostanze. Per l'Anheuser-Busch, la denomina-

zione d'origine sarebbe protetta per un prodotto particolare. Dal momento che i prodotti interessati dalle presenti cause non sarebbero simili, l'uso di uno stesso termine per tali prodotti non potrebbe arrecare pregiudizio alle denominazioni d'origine, salvo circostanze particolari. Circostanze di tal genere sarebbero previste solo dall'articolo L. 641-2, quarto comma, del code rural e non dall'articolo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle. Tale ultima disposizione non sarebbe quindi applicabile per determinare se la legislazione francese fornisca un diritto alla Budvar ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

84 L'Anheuser-Busch rileva, peraltro, che per la prima volta in sei anni di procedimento, la Budvar fa valere una violazione dell'articolo L. 711-3, lett. b) e c), del code de la propriété intellectuelle. L'Anheuser-Busch non ritiene necessario rispondere a tali argomenti, che sarebbero irricevibili e inapplicabili. Tali deduzioni sarebbero tardive e, in ogni caso, non fondate su fatti o prove. L'Anheuser-Busch evidenzia anche che le presenti cause derivano da opposizioni che riguardano impedimenti relativi alla registrazione. Orbene, l'art. L. 711-3 del code de la propriété intellectuelle riguarderebbe impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio e, per di più, si applicherebbe solo a domande di marchio depositate in Francia.

b) Giudizio del Tribunale

85 Occorre rilevare che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 permette di proporre opposizione contro una domanda di registrazione di marchio comunitario sul fondamento di un segno diverso da un marchio anteriore, essendo tale ultima situazione prevista dall'art. 8, nn. 1-3 e n. 5.

86 Ai termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, tale segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale e avere una portata non puramente locale. Secondo il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, i diritti che ne derivano devono

essere stati acquisiti prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario. Sempre secondo il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, quest'ultimo deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

87 Il Tribunale è adito dalla Budvar riguardo alla questione concernente l'ultimo requisito previsto dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, vale a dire se, nella fattispecie, sia stato sufficientemente provato che le denominazioni d'origine dedotte danno il diritto, sul fondamento del diritto francese applicabile, di proibire l'uso di un marchio successivo.

88 Essendo l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 situato nella parte dedicata agli impedimenti relativi alla registrazione e tenuto conto dell'art. 74 dello stesso regolamento, l'onere di provare che il segno in questione dà il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo è a carico dell'opponente dinanzi all'UAMI.

89 In tale contesto, occorre tenere conto, specificamente, della normativa nazionale fatta valere e delle sentenze pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale fondamento l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro fatto valere e che questo permette di vietare l'uso di un marchio successivo. Occorre sottolineare che, nel contesto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la prova dell'opponente deve porsi nella prospettiva del marchio comunitario di cui è domandata la registrazione.

90 Dopo aver ricordato i termini dell'art. 1, nn. 1 e 2, dell'art. 2, n. 1, dell'art. 3, dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 8 dell'Accordo di Lisbona (punti 41-45 della decisione impugnata), la commissione di ricorso ha considerato che «[l]e denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona godono in Francia della protezione conferita dall'art. L. 641-2 del code rural» (punto 46 della decisione impugnata).

91 Occorre rilevare che le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural sono riprodotte nell'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation.

92 Occorre anche evidenziare che le disposizioni dell' art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, sono state fatte valere dalla Budvar dinanzi agli organi dell'UAMI, in particolare nell'ambito del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso.

93 La Budvar deduce, per la prima volta dinanzi al Tribunale, il fatto che l'art. L. 641-2 del code rural fosse inapplicabile al caso di specie e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto riferirsi agli artt. L. 711-3, lett. b) e c), e all'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle.

94 A titolo preliminare, occorre evidenziare che, all'infuori delle disposizioni dell'art. L. 641-2 del code rural, sono stati fatti valere dalla Budvar dinanzi agli organi dell'UAMI alcuni articoli del code de la propriété intellectuelle. Peraltro, riguardo specificamente all'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, occorre rilevare che tale disposizione concerne le denominazioni di origine «protette». Pertanto, la ricorrente era legittimata ad interrogarsi sul ruolo dell'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle nel diritto francese e sul legame che poteva esistere tra tale disposizione e l'art. L. 641-2 del code rural. Per tali ragioni il Tribunale ritiene che siano ricevibili le contestazioni della Budvar riguardo all'applicazione effettuata dalla commissione di ricorso delle disposizioni dell'art. L. 641-2 del code rural alla presente fattispecie e riguardo alla mancata presa in considerazione, in particolare, dell'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle.

95 Nel merito, in primo luogo, occorre rilevare che la Budvar parte dalla premessa giuridica che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural non sarebbe applicabile in quanto tale disposizione concerne il divieto di utilizzare un nome geografico che

costituisce una denominazione d'origine e non il divieto di registrare un marchio. Occorre dedurre dagli argomenti della Budvar che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural non sarebbe applicabile in un procedimento riguardante la registrazione di un marchio comunitario. A tale riguardo, è sufficiente constatare che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 prevede che, secondo il diritto nazionale applicabile, il segno in questione deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'«uso» di un marchio successivo. L'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non richiede che, secondo il diritto nazionale applicabile, il segno in questione dia al suo titolare il diritto di proibire la «registrazione di un marchio». La premessa della Budvar non è quindi fondata. La presa in considerazione dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural non può quindi essere esclusa per tale motivo.

96 In secondo luogo, occorre constatare che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural riguarda le situazioni in cui un segno più recente utilizza direttamente o indirettamente il nome geografico che costituisce una denominazione d'origine.

97 L'art. 2 dell'Accordo di Lisbona, ai sensi del quale i nomi in questione sono stati registrati come denominazioni d'origine, prevede che una denominazione d'origine, ai sensi di tale Accordo, è costituita dalla «denominazione geografica» di un paese, di una regione o di una località utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico, comprendente i fattori naturali e i fattori umani.

98 Nella fattispecie, è accertato che il marchio figurativo di cui è richiesta la registrazione utilizza direttamente una denominazione geografica che costituisce una denominazione d'origine ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di Lisbona.

99 In terzo luogo, occorre rilevare che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural si trova nel titolo IV relativo alla valorizzazione dei prodotti agricoli o alimentari e nel

capitolo 1 intitolato «Le denominazioni d'origine». Gli artt. da L. 641-1-1 a L. 641-4 del code rural regolano la procedura di riconoscimento delle denominazioni d'origine, mentre l'art. L. 641-2, quarto comma, precisa l'estensione della protezione conferita alle denominazioni d'origine qualora sia utilizzato il nome geografico che le costituisce od ogni altra menzione che le richiami. Occorre rilevare che la protezione delle denominazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità registrate a livello comunitario è richiamata agli artt. da L. 642-1 a L. 642-4 del code rural.

100 L'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproduce le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, si trova anch'esso in una sezione intitolata «Denominazioni d'origine», essa stessa situata in un capitolo relativo alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi e in un titolo concernente l'informazione dei consumatori. L'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation richiama il procedimento d'attribuzione di una denominazione d'origine controllata, come definita dall'art. L. 641-2 del code rural, nonché l'estensione della protezione conferita alle denominazioni d'origine, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, qualora venga usato il nome geografico che le costituisce o ogni altra menzione che lo richiami.

101 Ne risulta che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, nonché l'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation che lo riproduce sono disposizioni specifiche che definiscono l'estensione della protezione delle denominazioni d'origine nel diritto francese, qualora venga usato il nome geografico che le costituisce o ogni altra menzione che lo richiami.

102 Le disposizioni previste all'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, nonché le altre disposizioni di tale codice dedotte dalla Budvar sono riprese, esse stesse, in un titolo 1, relativo ai marchi di fabbrica, di commercio o di servizio e in un capitolo 1 intitolato «Elementi costitutivi del marchio».

103 A tale riguardo occorre rilevare, anzitutto, che le disposizioni del code de la propriété intellectuelle dedotte dalla Budvar, a differenza delle summenzionate disposizioni del code rural e del code de la consommation, non si trovano in una parte del codice specificamente dedicata alle denominazioni d'origine.

104 Occorre anche rilevare, poi, che le disposizioni del code de la propriété intellectuelle fatte valere dalla Budvar riguardano le condizioni di registrazione dei marchi nel diritto francese e non quelle del loro uso, ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94.

105 Inoltre, riguardo specificamente all'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, esso precisa che «Non può essere adottato come marchio un segno che arreca pregiudizio (...) a una denominazione d'origine protetta». Per determinare in quale misura una denominazione d'origine è «protetta» e, nel caso, se un segno le arreca «pregiudizio», occorre riferirsi, in particolare, alle disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, qualora, come nella presente fattispecie, il nome geografico che costituisce la detta denominazione d'origine è usato dal marchio richiesto.

106 In quarto luogo, occorre sottolineare che, al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata, la sola sentenza francese che riguardava, come nella presente fattispecie, l'uso per un prodotto non simile di un nome geografico che costituiva una denominazione d'origine registrata in un paese terzo e protetta ai sensi dell'Accordo di Lisbona, e che è stata pronunciata dopo l'introduzione nel 1990 dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural nel diritto francese, è una sentenza della cour d'appel de Paris 17 maggio 2000 che ha attuato le denominazioni d'origine cubana Habana e Habanos per designare sigari e tabacco sciolto (in prosieguo: la «sentenza Habana»). Tale sentenza è stata dedotta dalla Budvar dinanzi all'UAMI.

107 Tale causa concerneva il marchio Havana registrato e utilizzato in Francia, in particolare per profumi.

108 In tale sentenza la cour d'appel de Paris ha, anzitutto, analizzato le condizioni previste dall'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproduce le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, per concludere che «il rischio di usurpazione della notorietà della denominazione d'origine Habana [era] reale ed era quindi sufficientemente determinato».

109 Poi, in un secondo tempo, in una parte intitolata «Sulle misure da adottare», la cour d'appel de Paris ha considerato, che, in applicazione, in particolare, dell'art. L. 711-4, lett. d), del code de la propriété intellectuelle, «era fondata la domanda [della parte attrice] di annullamento del marchio Havana depositato in Francia».

110 Peraltro, senza fondarsi su disposizioni del code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel de Paris ha precisato che «era anche fondata la domanda [della parte attrice] che venisse vietato alle società [in questione] di utilizzare la denominazione "havana" per designare la totalità dei prodotti cosmetici delle [loro] gamme». Tenuto conto dei termini usati dalla cour d'appel de Paris, il divieto di utilizzare la denominazione «havana» trovava il suo fondamento nelle disposizioni dell'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproducono quelle dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural.

111 Ne deriva che la cour d'appel de Paris, in tale causa, ha analizzato le condizioni previste dall'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproduce le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, per determinare la protezione di cui potevano beneficiare le denominazioni d'origine in questione, registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona, con riguardo al diritto francese.

112 Ne deriva anche che, in applicazione delle citate disposizioni del code de la consommation che riproducono quelle del code rural, la cour d'appel de Paris ha potuto proibire l'uso del nome geografico che costituiva le denominazioni d'origine in questione per i prodotti interessati e quindi, di conseguenza, l'uso del marchio controverso. L'applicazione delle disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'articolo L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, possono quindi conferire il diritto di vietare l'«uso» di un marchio più recente ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

113 Occorre rilevare che l'approccio seguito nella sentenza Habana era già stato applicato dalla cour d'appel de Paris nell'ambito della protezione delle denominazioni d'origine registrate ai sensi del diritto francese, in una sentenza 15 dicembre 1993, relativa alla protezione della denominazione d'origine controllata Champagne. Tale sentenza, anch'essa dedotta dalla Budvar dinanzi agli organi dell'UAMI, riguardava un marchio registrato in Francia, per profumi, che comprendeva il nome geografico che costituiva la detta denominazione d'origine. In tale causa, la cour d'appel de Paris ha, anzitutto, applicato l'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproduce le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, prima di pronunciarsi sull'applicazione delle disposizioni del code de la propriété intellectuelle.

114 Tenuto conto della totalità di tutti gli elementi, occorre concludere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore prendendo in considerazione le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'articolo L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation.

115 Pertanto, la prima parte dell'unico motivo dedotto dalla Budvar deve essere dichiarata infondata.

2. Sulla seconda parte, in via subordinata, relativa all'erronea applicazione da parte della commissione di ricorso dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural

a) Argomenti delle parti

Argumenti della Budvar

116 Nel caso in cui il Tribunale dovesse considerare che una domanda di registrazione come marchio di un nome geografico che costituisce una denominazione d'origine rappresenta l'uso di un nome geografico ai sensi dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, la Budvar domanda, in ogni caso, al Tribunale di constatare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha effettuato un'applicazione erronea di tale articolo e delle disposizioni dell'Accordo di Lisbona.

117 La Budvar indica anzitutto che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto quanto segue:

«È innegabile che le denominazioni d'origine francesi sono protette in Francia solo se la loro notorietà è stata debitamente dimostrata. L'art. L. 641-2 del code rural dispone che a prodotti agricoli, silvicoli o alimentari, può essere riconosciuta esclusivamente una denominazione di origine controllata se, tra altre condizioni, possiedono una "notorietà debitamente provata"» (punto 50 della decisione impugnata).

118 La Budvar aggiunge che la commissione di ricorso ha tuttavia creduto di poter precisare quanto segue:

«Tuttavia, tale condizione non si applica alle denominazioni d'origine straniere protette in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Risulta chiaramente dall'art. 5,

n. 1, dell'Accordo (...) che le denominazioni d'origine protette nel paese d'origine ottengono una protezione negli altri paesi dell'Unione particolare a semplice richiesta delle autorità competenti del paese d'origine» (punto 50 della decisione impugnata).

119 Per la Budvar tale ultima affermazione non è fondata.

120 La Budvar sostiene, in primo luogo, che tutti i paesi firmatari dell'Accordo di Lisbona hanno una normativa simile concernente l'ottenimento delle denominazioni d'origine. L'art. 2 dell'Accordo di Lisbona fornirebbe, a tale riguardo, una definizione della denominazione d'origine valida in tutti paesi firmatari.

121 Pertanto, tutti i paesi firmatari dell'Accordo di Lisbona esigerebbero la dimostrazione di una notorietà provata per concedere una denominazione d'origine. Tale punto non sarebbe contestato nella decisione impugnata.

122 La Budvar aggiunge che la notorietà delle denominazioni geografiche «Budweiser» per designare birre è necessariamente stata dimostrata nella Repubblica ceca per ottenere le denominazioni d'origine in questione. La Budvar ricorda a tale riguardo che le denominazioni d'origine in questione sono state registrate il 22 novembre 1967 presso l'OMPI.

123 Peraltro, lo Stato francese, in applicazione dell'art. 1, secondo comma, dell'Accordo di Lisbona, avrebbe riconosciuto e dichiarato tutelabili le denominazioni d'origine che includono il nome geografico «Budweiser» sul territorio francese, nel decreto 9 gennaio 1970, n. 70-65, pubblicato nel *Journal officiel de la République française* il 23 gennaio 1970. La Budvar precisa che non è stato proposto nessun ricorso dinanzi al Consiglio di Stato nei confronti di tale decreto.

124 Per la Budvar, le denominazioni di origine in questione sono pertanto protette in Francia per il solo effetto dell'Accordo di Lisbona e, in particolare, del suo art. 1, secondo comma.

125 Quindi, una denominazione d'origine, venuta in essere in un paese firmatario dell'Accordo di Lisbona sarebbe protetta sul territorio francese allo stesso modo delle denominazioni nazionali, senza che sia necessario provare che essa beneficia effettivamente di una notorietà. Nella decisione impugnata dunque si sosterrebbe erroneamente che «non si può presumere che le denominazioni di origine (...) che sono tutelate in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona possiedano una notorietà in Francia» (punto 50 della decisione impugnata).

126 La Budvar aggiunge che la commissione di ricorso effettua un'applicazione erronea dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, quando sostiene quanto segue:

«Quando una denominazione d'origine (...) è protetta in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona, essa beneficia di una protezione nei confronti dei prodotti non simili solo se è fornita la prova che essa possiede una notorietà in Francia e che il suo uso per prodotti non simili usurperebbe o indebolirebbe tale notorietà.

(...)

Nella fattispecie, [la Budvar] non solamente non è riuscita a fornire la prova che le denominazioni d'origine possiedono una notorietà in Francia, ma non ha neanche dimostrato come la notorietà delle denominazioni d'origine, supponendo che essa

esista, potrebbe essere usurpata o indebolita se [l'Anheuser-Busch] fosse autorizzata ad utilizzare un marchio figurativo che includa il termine "Budweiser" per i prodotti richiesti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30» (punti 51 e 53 della decisione impugnata).

127 La Budvar richiama l'attenzione del Tribunale sul fatto che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, come ripreso nel code de la consommation, riguarda l'uso del nome geografico costitutivo in tutto o in parte di una denominazione d'origine. Esso non concernerebbe la denominazione d'origine, ma piuttosto il nome geografico che vi è menzionato. Dovrebbe quindi dedursene che la riproduzione del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine è vietata indipendentemente dal fatto che i prodotti siano identici, simili o diversi. Tale soluzione sarebbe logica dal momento che il nome geografico sarebbe l'elemento essenziale e determinante di ogni denominazione d'origine. L'uso del solo nome geografico sarebbe di natura tale da richiamare necessariamente il prodotto in questione mediante la denominazione d'origine.

128 Nella fattispecie, l'Anheuser-Busch avrebbe richiesto la registrazione di un marchio che si riduce alla riproduzione del solo nome geografico «Budweiser», senza confonderlo in un contesto di natura tale da fargli perdere la sua qualità di denominazione d'origine. Non occorrerebbe pertanto applicare l'eccezione prevista all'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural né verificare se il marchio figurativo di cui si è chiesta la registrazione, che si riduce al nome geografico «Budweiser», sia di natura tale da impedire o meno l'indebolimento o l'usurpazione della notorietà necessariamente collegata ad ogni denominazione d'origine.

129 Del resto, e in via assolutamente sussidiaria, la Budvar ritiene che la notorietà che è intrinseca alle denominazioni d'origine in questione possa essere usurpata o indebolita dalla registrazione del marchio in questione. La Budvar precisa a tale riguardo che nessuna norma francese esige che tale notorietà intrinseca presenti un livello particolarmente elevato affinché la sua protezione si estenda a prodotti

differenti. La dimostrazione che tale notorietà intrinseca è suscettibile di essere indebolita e banalizzata dalla registrazione di un marchio che riproduce il suo nome geografico potrebbe tutt'al più essere pretesa.

130 La Budvar indica che la domanda di registrazione del marchio interessato viene presentata da una società produttrice di birra, vale a dire da un concorrente diretto. La Budvar rileva inoltre che una delle domande di registrazione depositate dall'Anheuser-Busch è stata depositata per la birra (oggetto della causa T-71/04). In più, la Budvar rileva che uno degli elementi del marchio figurativo domandato è lo slogan «king of beers». Pertanto, il marchio richiesto farebbe immediatamente riferimento alle birre. In ogni caso, alla data della domanda di registrazione, l'Anheuser-Busch, nella sua qualità di specialista nel settore della produzione della birra, sarebbe stata necessariamente a conoscenza della notorietà della denominazione d'origine rivendicata, almeno nel territorio ceco.

131 Le condizioni di deposito della domanda di registrazione del marchio rivelerebbero quindi un'evidente volontà di arrecare pregiudizio alla notorietà delle denominazioni d'origine considerate, indebolendole e distruggendo la loro unicità mediante la banalizzazione della denominazione «Budweiser», ma anche il tentativo di appropriazione privativa di tali denominazioni d'origine. Il fatto che l'Anheuser-Busch sia un importante produttore di birra rivelerebbe la sua volontà parassitaria e sleale nonché l'obiettivo di indebolimento e di banalizzazione delle denominazioni d'origine. La Budvar rileva che le cause che hanno dato luogo alle sentenze della cour d'appel de Paris 15 dicembre 1993 (Champagne) e 17 maggio 2000 (Habana, v. punto 106 supra) concernevano imprese che non erano concorrenti. In tali cause è stata accertata l'usurpazione della notorietà delle denominazioni d'origine interessate.

132 Inoltre, occorrerebbe prendere in considerazione le relazioni giuridiche passate che hanno opposto la Budvar e l'Anheuser-Busch. La controversia tra tali parti sarebbe nata circa un secolo fa. La Budvar espone che, nel 1894, il sig. Adolphus Busch avrebbe, infatti, dichiarato di aver trovato ispirazione nell'eccellenza della birra prodotta a Budweis, in Cecoslovacchia, per mettere a punto la birra «Budweiser», prodotta, secondo il metodo ceco, a Saint Louis (Missouri), sede della società Anheuser-Busch.

133 La Budvar ne conclude che il rischio di pregiudizio alla notorietà delle denominazioni d'origine è pertanto sufficientemente determinato e deve condurre il Tribunale a rifiutare la registrazione dei marchi interessati.

Argomenti dell'UAMI

134 L'UAMI risponde agli argomenti della Budvar nell'ambito della sua analisi del requisito previsto all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, secondo cui il diritto anteriore conferisce al suo titolare, ai sensi della normativa nazionale applicabile, il diritto di proibire l'uso del marchio opposto.

135 Dopo aver concluso, nell'ambito della prima parte del motivo unico, che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural era applicabile, l'UAMI analizza la portata della protezione delle denominazioni d'origine ai sensi di tale disposizione.

136 In tale fase, l'UAMI effettua una distinzione tra la necessità di provare la notorietà della denominazione d'origine e il rischio di vedere tale notorietà usurpata o indebolita.

— Sulla necessità di provare la notorietà della denominazione d'origine

137 L'UAMI rileva che l'Accordo di Lisbona richiede che ciascuna parte contraente accordi una protezione alle denominazioni registrate. Tale protezione, secondo l'UAMI, deve situarsi almeno al livello della protezione prevista dall'Accordo di Lisbona.

138 A tale riguardo, l'UAMI ricorda che l'art. 3 dell'Accordo di Lisbona prevede che «[l]a protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili».

139 Per l'UAMI la protezione minima richiesta si estende solo ai prodotti per cui è stata effettuata una registrazione e ai prodotti che rientrerebbero nella stessa classe (nella fattispecie, la birra). L'Accordo di Lisbona non richiederebbe di concedere una protezione al di fuori di tale categoria di prodotti.

140 Tuttavia, ciò non significherebbe che una denominazione d'origine non possa beneficiare di una protezione più estesa secondo la legislazione nazionale del paese in cui il diritto acquisito è applicato.

141 Ricordando i termini dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, l'UAMI ritiene che la tutela accordata da tale disposizione è di un duplice ordine.

142 Anzitutto, l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural prevedrebbe una protezione minima che coprirebbe l'utilizzazione di una designazione identica o di una designazione che può richiamare la denominazione d'origine, in relazione a prodotti simili. Tale tutela sarebbe incondizionata e potrebbe essere dedotta per tutte le denominazioni d'origine, nazionali o straniere, dato che gli unici elementi da dimostrare sono il possibile richiamo tra i segni, e la similitudine tra i prodotti.

143 Poi, l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural prevedrebbe una tutela più estesa delle denominazioni d'origine, nazionali o straniere, che si estenderebbe all'uso di una designazione identica o di una designazione che possa richiamare la denominazione d'origine per prodotti non simili. Tale protezione sarebbe condizionata alla prova che la denominazione d'origine possiede una notorietà e che questa può essere usurpata o indebolita.

144 Tale rischio dovrebbe essere valutato in relazione al pubblico francese. Allo stesso modo, dovrebbe essere provato che la notorietà della denominazione d'origine è conosciuta dal pubblico francese. Non potrebbe esservi il rischio di usurpazione o di indebolimento in assenza di notorietà.

145 La commissione di ricorso non avrebbe pertanto commesso un errore concludendo che «non si può presumere che le denominazioni d'origine straniere che sono protette in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona possiedano una notorietà in Francia» (punto 50 della decisione impugnata).

146 Alla luce di ciò, la Budvar sosterrebbe a torto che una denominazione d'origine ha per definizione una notorietà o è ben conosciuta. La confusione della Budvar deriverebbe dal fatto che la nozione di «notorietà del prodotto», richiesta dall'art. 2, n. 2, dell'Accordo di Lisbona per la registrazione del paese d'origine, non si estende automaticamente agli altri paesi membri in cui viene richiesta la protezione. Pertanto, un'indicazione come «Budweiser», che ha una notorietà nella Repubblica ceca, ma che non è conosciuta o usata largamente nel mercato francese, non potrebbe avere una notorietà in Francia.

147 Su tale punto, l'UAMI considera che l'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, nonché ogni altra disposizione che vieti l'usurpazione, lo sfruttamento, l'indebolimento o l'annacquamento della notorietà di una denominazione d'origine [l'UAMI rinvia in particolare all'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio

1992, n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1)] hanno per obiettivo di proteggere l'«immagine» della denominazione d'origine, vale a dire il suo valore economico. Tale pregiudizio potrebbe intervenire solo se la denominazione d'origine ha una notorietà nel paese in cui è richiesta la protezione.

148 L'UAMI rileva che la nozione di «notorietà» delle denominazioni d'origine è stata identificata dalla Corte al punto 64 della sua sentenza Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, citata al precedente punto 62, che concerneva il regolamento n. 2081/92, nei seguenti termini:

«La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. È quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto».

149 L'immagine o la notorietà delle denominazioni d'origine dipenderebbe dalla percezione soggettiva del pubblico e potrebbe variare in funzione del territorio considerato. È esatto, secondo l'UAMI, che l'immagine o la notorietà di una denominazione d'origine provengano dalla qualità del prodotto. Tuttavia, l'immagine o la notorietà di una denominazione d'origine dipenderebbe significativamente da altri fattori estranei al prodotto stesso. L'UAMI si riferisce, in particolare, all'ammontare degli investimenti di promozione, l'intensità dell'uso della denominazione d'origine e la quota di mercato detenuta dal prodotto.

150 Siccome la notorietà delle denominazioni d'origine dipenderebbe principalmente da tali fattori e dal loro impatto sul pubblico, tale notorietà non potrebbe essere dedotta dalla registrazione realizzata nell'ambito dell'Accordo di Lisbona e necessiterebbe

sempre di essere provata in ogni paese in cui è invocato un pregiudizio causato a tale notorietà. Ogni altra soluzione corrisponderebbe ad accordare lo stesso grado di protezione a tutte le denominazioni d'origine largamente rinomate e a denominazioni d'origine poco conosciute e, probabilmente, a riconoscere a queste ultime una protezione in un paese in cui esse non dispongono di alcuna notorietà.

151 L'UAMI conclude da quanto precede che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore condizionando l'applicazione dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural alla prova che le denominazioni d'origine possedessero una notorietà in Francia.

152 Tale conclusione sarebbe rinforzata dalla giurisprudenza francese. Secondo l'UAMI in alcuni casi concernenti l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, occorrerebbe applicare la legislazione nazionale come lo farebbe un giudice nazionale. Le sentenze dei giudici nazionali avrebbero, pertanto, un'importanza particolare.

153 A tale riguardo, la commissione di ricorso avrebbe avuto ragione a fare riferimento alla sentenza Habana, citata al precedente punto 106, che concerneva un conflitto tra la denominazione d'origine Havane, tutelata ai sensi dell'Accordo di Lisbona per i sigari, e il marchio più recente Havana per profumi. Risulterebbe da tale sentenza che la mancanza di dimostrazione della notorietà, in Francia, della denominazione d'origine internazionale Havane avrebbe condotto al rigetto dell'azione.

154 L'UAMI aggiunge che, quando la protezione è dedotta contro l'utilizzazione di una designazione più recente in relazione con prodotti non simili, i giudici francesi richiedono la prova della notorietà di tutte le denominazioni d'origine, indipendentemente dal fatto che la loro origine sia nazionale o internazionale. L'UAMI rinvia alle sentenze pronunciate dalla cour d'appel de Paris il 15 dicembre 1993 e il 12 settembre 2001 relative alla denominazione d'origine Champagne, allegate al ricorso. Non vi sarebbe pertanto differenza di trattamento contrariamente a quanto sostiene la Budvar.

— Sull'usurpazione o l'indebolimento della notorietà della denominazione d'origine

155 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha anche giustamente respinto il ricorso per il motivo che la Budvar non è riuscita a «dimostrare come la notorietà delle denominazioni d'origine, supponendo che esista, potrebbe essere usurpata o indebolita se [l'Anheuser-Busch] fosse autorizzata ad utilizzare un marchio figurativo contenente il termine "Budweiser" per i prodotti domandati rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30» (punto 53 della decisione impugnata).

156 La Budvar non avrebbe fornito nessun elemento fattuale o argomento, in nessuna fase del procedimento, a sostegno del motivo secondo cui l'uso dei marchi in questione rischierebbe di usurpare o indebolire la notorietà delle denominazioni d'origine. Vincolata dai termini dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, la Commissione di ricorso non avrebbe, pertanto, commesso alcun errore escludendo la possibilità di una tale usurpazione o di un tale indebolimento.

157 Gli argomenti contenuti nel ricorso a tale riguardo sarebbero quindi irricevibili, in quanto presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

158 Se tali argomenti dovessero nondimeno essere considerati ricevibili, l'UAMI afferma che l'usurpazione della notorietà delle denominazioni d'origine può prodursi qualora gli operatori scelgano deliberatamente segni identici o simili per un uso in un settore differente con l'obiettivo di usurpare, a proprio beneficio, una parte degli investimenti realizzati dal titolare del diritto anteriore. Tale situazione si avvicinerebbe a quella in cui si trae indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore, nell'ambito dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) o dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

159 L'UAMI riconosce che l'uso di un marchio figurativo che contiene i termini «king of beer» in relazione con qualunque tipo di prodotto potrebbe, teoricamente, creare un'associazione per il pubblico con le birre, poiché contiene i termini «king of beer» e poiché tale uso potrebbe essere percepito dal pubblico come una promozione indiretta dell'attività principale della produttrice di birra Anheuser-Busch. Ciò sarebbe particolarmente vero riguardo all'uso del marchio figurativo domandato in relazione agli «spuntini» rientranti nella classe 30, dal momento che tali prodotti possono essere venduti sui banchi di bar e caffetterie. Pertanto, se il Tribunale dovesse considerare che la notorietà delle denominazioni d'origine può essere presunta, l'UAMI domanda che tale causa sia rinviata dinanzi alla commissione di ricorso per un'analisi supplementare su tale punto.

160 Riguardo all'indebolimento della notorietà delle denominazioni d'origine, l'UAMI ritiene che un tale indebolimento possa esistere qualora i prodotti per cui il segno controverso è utilizzato facciano ricorso alle percezioni del pubblico in modo tale che l'immagine e il potere attrattivo della denominazione d'origine venga pregiudicata. Tale situazione si avvicinerebbe a quella in cui si arreca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, nell'ambito dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104 o dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

161 Tuttavia, nella presente fattispecie, non vi sarebbe alcun antagonismo tra la birra, da un lato, e la maggior parte dei prodotti interessati dalla domanda di registrazione, dall'altro, tale da poter arrecare pregiudizio all'immagine delle denominazioni d'origine anteriori. In più, è poco probabile che l'utilizzo dei marchi interessati, in relazione alla maggior parte dei prodotti interessati dalla domanda di registrazione, possa richiamare associazioni mentali negative o poco piacevoli che entrerebbero in conflitto con il possibile prestigio delle denominazioni d'origine anteriori.

162 A titolo complementare, l'UAMI sottopone osservazioni in merito all'atto relativo all'adesione della Repubblica ceca, entrato in vigore il 1° maggio 2004 ed in merito all'emendamento dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

163 Per quanto concerne l'atto relativo all'adesione della Repubblica ceca, l'UAMI rileva che, a partire dal 1° maggio 2004, quindi successivamente all'adozione della decisione impugnata, i nomi «Ceskobudejovické pivo» e «Budejovické pivo» («Budweiser Bier») sono protetti ai sensi del regolamento n. 2081/92 in quanto indicazioni geografiche, prevedendo, peraltro, l'atto d'adesione che tale protezione «lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell'Unione europea alla data di adesione».

164 Per quanto riguarda l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'UAMI rileva che quest'ultimo è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422/2004, (GU L 70, pag. 1), ossia posteriormente all'adozione della decisione impugnata, per includere i diritti anteriori protetti dalla legislazione comunitaria.

165 Per l'UAMI, tali modifiche non dovrebbero avere incidenza nella presente fattispecie dal momento che esse sono intervenute dopo l'adozione della decisione impugnata. In ogni caso, l'UAMI rileva che l'art. 13, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2081/92 è redatto in termini analoghi a quelli dell'art. L. 641-2 del code rural.

Argomenti dell'Anheuser-Busch

166 L'Anheuser-Busch, considerando che la notorietà è necessaria, ai sensi dell'art. L. 641-2 del code rural, per ottenere la protezione di un prodotto differente da quello per cui la denominazione d'origine è protetta, analizza la questione se una tale notorietà esista o meno nella presente fattispecie.

167 Secondo l'Anheuser-Busch, la Budvar non ha mai argomentato che esistesse una notorietà attuale presso il pubblico francese, né ha fornito la prova di tale notorietà. L'Anheuser-Busch aggiunge che non vi sarebbe neanche alcuna allusione all'uso di denominazioni d'origine in Francia e rileva, a tale riguardo, che la Budvar non ha prodotto fatture, mezzi pubblicitari, opuscoli, dati relativi alle vendite o alle spese di pubblicità, alle quote di mercato o alla conoscenza delle denominazioni d'origine.

168 La Budvar avrebbe piuttosto sostenuto che le denominazioni d'origine hanno una «notorietà intrinseca» che dovrebbe essere presunta, essendo questa totalmente indipendente da qualsiasi uso del nome geografico in Francia e dalla percezione del consumatore. L'argomento su cui si fonda tale tesi, proposto dalla Budvar, sarebbe che la notorietà di una denominazione d'origine francese deve essere provata al momento in cui la sua protezione è richiesta in Francia presso l'Institut national des appellations d'origine (Istituto nazionale delle denominazioni d'origine).

169 Tuttavia, per l'Anheuser-Busch, la prova di una tale notorietà è solamente necessaria per la protezione delle denominazioni d'origine francesi. La notorietà in Francia non sarebbe necessaria per il riconoscimento delle denominazioni d'origine straniere. Vi sarebbero centinaia di denominazioni d'origine registrate, con effetto in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona, che sarebbero completamente sconosciute alla grande maggioranza del pubblico francese. L'Anheuser-Busch fa riferimento alla sua memoria depositata il 18 febbraio 2002 dinanzi alla commissione di ricorso, che ha prodotto in allegato ai suoi controricorsi dinanzi al Tribunale e, in particolare, alla consulenza di un avvocato, iscritto in Francia, specialista in materia di proprietà intellettuale.

170 L'Anheuser-Busch, riferendosi alle sentenze pronunciate dalla cour d'appel de Paris nelle cause Habana e Champagne, aggiunge che non è mai stato dimostrato che le denominazioni d'origine in questione nelle presenti cause siano state utilizzate in Francia e neanche che esse abbiano acquisito una notorietà presso il pubblico francese.

171 Per tali ragioni, le conclusioni della commissione di ricorso nella decisione impugnata, in particolare quelle riprese ai punti 49-53 di tale decisione, sarebbero corrette.

172 Peraltro, l'Anheuser-Busch evidenzia che l'art. L. 641-2 del code rural condiziona la protezione di una denominazione d'origine nei confronti dell'uso di un termine protetto per prodotti non simili al fatto che la notorietà di tale denominazione possa essere usurpata o indebolita.

173 Secondo l'Anheuser-Busch, una notorietà che non esiste non può essere usurpata o indebolita ai sensi dell'art. L. 641-2 del code rural. La Budvar non sarebbe riuscita a dimostrare qualunque usurpazione o indebolimento delle denominazioni d'origine.

174 Per quanto concerne le affermazioni della Budvar riguardanti la pretesa attitudine dolosa dell'Anheuser-Busch, esse non sarebbero rilevanti e sarebbero chiaramente tardive. Per di più, esse non sarebbero corroborate da alcun fatto o prova pertinente e sarebbero, infatti, semplicemente false. L'Anheuser-Busch considera anche che l'attitudine di una parte non giochi alcun ruolo per sapere se l'uso di un segno conduca ad un potenziale pregiudizio o ad un'usurpazione della notorietà di un altro segno.

175 In ogni caso, sul fondamento di argomenti presentati a titolo complementare, l'Anheuser-Busch considera che l'opposizione della Budvar debba essere respinta ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

176 In primo luogo, l'Anheuser-Busch ritiene che una delle ragioni a fondamento del rigetto dell'opposizione sarebbe l'insufficiente spiegazione fornita dalla Budvar

quanto al diritto applicabile nella fattispecie. In secondo luogo, l'Anheuser-Busch sostiene l'assenza di prova dell'uso nella prassi commerciale, in Francia, delle denominazioni d'origine, prima del deposito della domanda di marchio. In terzo luogo, secondo l'Anheuser-Busch, la Budvar non ha fornito alcuna prova che l'uso dei segni in questione sia stato più importante di un semplice uso locale. In quarto luogo, l'Anheuser-Busch sostiene che le denominazioni d'origine in questione non sono valide, poiché non rispettano le condizioni di riconoscimento previste dall'Accordo di Lisbona.

b) Giudizio del Tribunale

177 In primo luogo, ritenendo che l'art. L. 642-1, quarto comma, del code rural fosse applicabile alla fattispecie e che i prodotti contrassegnati dal marchio figurativo richiesto e quelli contrassegnati dalle denominazioni d'origine in questione fossero diversi, la commissione di ricorso ha affermato che:

«È innegabile che le denominazioni d'origine francesi sono protette in Francia solo se la loro notorietà è stata debitamente dimostrata (...) e non si può presumere che le denominazioni d'origine straniere che sono protette in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona detengano una notorietà in Francia» (punto 50 della decisione impugnata).

178 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha precisato:

«Quando una denominazione d'origine straniera è tutelata in Francia ai sensi dell'Accordo di Lisbona, essa gode di una protezione nei confronti dei prodotti non simili solo se è fornita la prova che essa detiene una notorietà in Francia e che il suo uso per prodotti non simili usurperebbe o indebolirebbe tale notorietà» (punto 51 della decisione impugnata).

179 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha constatato:

«[La Budvar] non solamente non è riuscita a fornire la prova che le denominazioni d'origine detengono una notorietà in Francia, ma non ha neanche dimostrato come la notorietà delle denominazioni d'origine, supponendo che essa esista, potrebbe essere usurpata o indebolita se [l'Anheuser-Busch] fosse autorizzata ad utilizzare un marchio figurativo che includa il termine "Budweiser" per i prodotti richiesti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30» (punto 53 della decisione impugnata).

180 Gli argomenti della Budvar, ripresi nella seconda parte del motivo unico, evidenziano, in realtà, due errori che la commissione di ricorso avrebbe commesso.

181 Anzitutto, la Budvar considera, in sostanza, che le condizioni fissate dall'art. L 641-2, quarto comma, del code rural, al fine di conferire, nell'ambito di prodotti non simili, una protezione in Francia alle denominazioni d'origine registrate da un altro paese sul fondamento dell'Accordo di Lisbona e in particolare la necessità di dimostrare un rischio di usurpazione o indebolimento della notorietà di tali denominazioni, siano più restrittive delle condizioni previste dall'Accordo di Lisbona. Pertanto, il nome geografico che costituisce una denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona sarebbe protetto qualunque siano i prodotti contrassegnati dal marchio successivo, senza che vi sia bisogno di dimostrare l'esistenza di una qualunque notorietà o di un rischio di usurpazione o di indebolimento di tale notorietà.

182 In tale contesto, la Budvar ha precisato all'udienza che, in virtù dell'art. 55 della Costituzione francese, i trattati o gli accordi regolarmente ratificati o approvati deterrebbero, dal momento della loro pubblicazione, un valore superiore a quello delle leggi, con riserva, per ciascun accordo o trattato, che esso sia applicato dall'altra parte contraente. Di conseguenza, le disposizioni legislative francesi

anteriori o anche successive all'entrata in vigore di tale testo dovrebbero essere interpretate in modo conforme ai termini dell'Accordo di Lisbona. La Budvar ha aggiunto che essa criticava il modo in cui i giudici francesi applicano l'Accordo di Lisbona.

183 Successivamente, ed in ogni caso, la Budvar ritiene che la notorietà delle denominazioni d'origine interessate poteva essere presunta e che il rischio di usurpazione o di indebolimento di tale notorietà è accertato.

Sulla conformità delle condizioni poste dall'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural riguardo alle disposizioni dell'Accordo di Lisbona per prodotti non simili

184 Tra gli Stati attualmente membri dell'Unione europea, la Repubblica francese, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca erano parti contraenti dell'Accordo di Lisbona al momento dell'adozione della decisione impugnata.

185 In primo luogo, secondo i termini dell'Accordo di Lisbona, occorre rilevare lo stretto legame che intercorre tra la denominazione d'origine e il prodotto interessato da tale denominazione, nonché la protezione che ne deriva. Più particolarmente, le parti contraenti si sono impegnate a tutelare, secondo l'art. 1, n. 2, di tale accordo, le denominazioni d'origine dei «prodotti» degli altri paesi. Ai sensi della regola 5, n. 2, sub iv), del regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona, la domanda internazionale di registrazione di una denominazione d'origine ai sensi di tale accordo deve specificare «il prodotto a cui si applica tale denominazione».

186 In secondo luogo, l'art. 2, n. 1, dell'Accordo di Lisbona prevede che il prodotto che beneficia della denominazione d'origine deve trarre la sua qualità o le sue caratteristiche esclusivamente o essenzialmente dall'ambiente geografico, che comprende i fattori naturali e umani. Peraltro, la tutela prevista dall'art. 3 dell'Accordo di Lisbona concerne i casi in cui la denominazione d'origine registrata è usurpata o imitata. In tale ambito, la tutela di una denominazione d'origine nei confronti di ogni usurpazione o imitazione si applica quando i prodotti in questione sono identici o simili. Tale tutela è diretta ad assicurare che la qualità o i caratteri del prodotto interessato, che derivano dal suo ambiente geografico comprendente i fattori naturali ed umani, non siano oggetto di una appropriazione o riproduzione illegittima.

187 In terzo luogo, l'art. 3 dell'Accordo di Lisbona dispone che la protezione sarà garantita «ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata» o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «modo», «imitazione» o simili. Tali precisazioni, tenuto conto dei termini impiegati, hanno un significato solo qualora i prodotti in questione siano identici o, almeno, simili.

188 Occorre, pertanto, constatare che la protezione conferita ai sensi dell'Accordo di Lisbona si applica, salvo eventuale estensione di tale tutela da una parte contraente nel suo territorio, quando i prodotti contrassegnati dalla denominazione d'origine in questione e quelli contrassegnati dal segno che è atto ad arrecargli pregiudizio sono identici o, almeno, simili.

189 Peraltro, senza che si debba procedere ad un'analisi per analogia, occorre rilevare che, a livello comunitario, il regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come applicabile al momento dei fatti, contiene nel suo art. 13, n. 1, lett. b), disposizioni simili a quelle riprese nell'art. 3 dell'Accordo di Lisbona, ma anche, come statuito nel suo art. 13, n. 1, lett. a), disposizioni che prevedono, a certe

condizioni, la tutela delle denominazioni registrate a livello comunitario quando i prodotti in questione non sono comparabili a quelli registrati con tali denominazioni.

190 Non risulta dalla giurisprudenza, specificamente dalla sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Racc. pag. I-1301), nonché dalle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in merito a tale sentenza (Racc. pag. I-1304), che l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 sia stato interpretato nel senso che la tutela conferita ai sensi di tale articolo si applica qualora i prodotti in questione siano differenti, essendo tale ultima situazione regolata dall'art. 13, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento.

191 Occorre rilevare, in tale contesto, che, benché l'interpretazione proposta dalla Budvar dei termini dell'Accordo di Lisbona, diretta ad estendere la tutela delle denominazioni a tutti i prodotti, indipendentemente dal fatto che essi siano identici, simili o differenti, corrispondesse alla volontà dei redattori di tale accordo, essa avrebbe avuto come conseguenza, al momento dell'adozione del regolamento n. 2081/92, di mettere taluni Stati membri, che sono anche parti contraenti di tale accordo, in una situazione contraddittoria. Infatti, mentre l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 e l'art. 3 dell'Accordo di Lisbona sono redatti in termini quasi identici, la protezione delle denominazioni d'origine registrate a livello comunitario o ai sensi dell'Accordo di Lisbona sarebbe notevolmente differente in seno al mercato unico, per prodotti differenti, a seconda dell'applicazione dell'una o dell'altra delle citate disposizioni.

192 Ciò nondimeno, il fatto che la tutela accordata ai sensi dell'Accordo di Lisbona valga solo qualora i prodotti contrassegnati dalla denominazione d'origine in questione e quelli contrassegnati dal segno che è atto ad arrecarle pregiudizio siano identici o almeno simili non impedisce che le parti contraenti dell'Accordo di Lisbona possano prevedere, nel loro ordinamento giuridico nazionale, una tutela più estesa.

193 L'art. 4 dell'Accordo di Lisbona prevede, inoltre, che le disposizioni di tale accordo non escludono per nulla la protezione già esistente a favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei paesi contraenti, grazie ad altri accordi internazionali o in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.

194 Le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, come applicate dai giudici francesi a protezione delle denominazioni d'origine registrate a titolo dell'Accordo di Lisbona, si inseriscono in tale logica.

195 Prevedendo che il nome geografico che costituisce una denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere utilizzati per alcun prodotto simile, tali disposizioni permettono alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona di beneficiare della tutela prevista all'art. 3 di tale accordo contro ogni imitazione o usurpazione. In tale contesto, se i prodotti in questione fossero identici o simili, le denominazioni d'origine dedotte dalla Budvar, e riprese al precedente punto 16, potrebbero essere oggetto di una protezione ai sensi del diritto francese, senza che vi sia bisogno di dimostrare che tali denominazioni godono di notorietà sul territorio francese né, a fortiori, che tale notorietà può essere usurpata o indebolita.

196 Prevedendo, peraltro, che il nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere usati per alcun altro prodotto o servizio allorquando tale utilizzazione sia atta a usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine, le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, permettono alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona di beneficiare di una protezione più estesa di quella prevista da tale accordo. Tale protezione più estesa è, tuttavia, sottoposta a talune condizioni.

197 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quello che sostiene in sostanza la Budvar, le condizioni poste dall'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, nell'ambito di prodotti non simili, non sono più restrittive delle condizioni previste dall'Accordo di Lisbona.

198 Ad abundantiam, il Tribunale rileva che l'Ufficio internazionale dell'OMPI, che amministra l'Accordo di Lisbona, in un documento pubblico 8 giugno 2000 intitolato «Soluzioni possibili in caso di conflitto tra marchi e indicazioni geografiche e in caso di conflitto tra indicazioni geografiche omonime», disponibile sul sito Internet dell'OMPI con il riferimento SCT/5/3 e distribuito durante la quinta sessione del Comitato permanente del diritto dei marchi, dei disegni e modelli industriali e delle indicazioni geografiche, ha esso stesso sottolineato quanto segue:

«Ogni utilizzatore legittimo di un'indicazione geografica ha il diritto di impedire a chiunque di utilizzare tale indicazione geografica se i prodotti su cui essa è utilizzata non hanno l'origine geografica indicata. Come i marchi, le indicazioni geografiche sono sottoposte al principio di "specialità", vale a dire che esse sono protette solo per il tipo di prodotti per cui esse sono effettivamente utilizzate, nonché al principio di "territorialità", vale a dire che esse sono protette solo per un territorio determinato e sono sottoposte alle leggi e ai regolamenti applicabili su tale territorio. Esiste un'eccezione al principio di specialità per le indicazioni geografiche notorie. Al momento attuale, i trattati amministrati dall'OMPI o l'accordo [sugli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio] non prevedono l'estensione della tutela a tale categoria particolare di indicazioni geografiche» (punto 20 del documento SCT/5/3).

Sulla prova della notorietà delle denominazioni d'origine in questione sul territorio francese nell'ambito di prodotti non simili

199 In primo luogo, occorre ricordare, come rilevato al precedente punto 188, che la tutela conferita dall'Accordo di Lisbona si applica qualora i prodotti in questione siano identici o simili.

200 In secondo luogo, occorre constatare che i prodotti in questione nella causa T-57/04, ossia quelli contrassegnati dal marchio figurativo domandato – che rientrano nelle classi 16, 21, 25 e 30, essendo i prodotti rientranti nella classe 32 oggetto della causa T-71/04 – e quelli contrassegnati dalle denominazioni d'origine dedotte dalla Budvar riguardo all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 – che rientrano nella classe 32 – sono differenti. Nessuna delle parti nella controversia rimette in discussione tale elemento di fatto che è stato, peraltro, rilevato dalla commissione di ricorso.

201 In terzo luogo, ai sensi delle disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, come applicate dai giudici francesi alla tutela delle denominazioni d'origine registrate a titolo dell'accordo di Lisbona, il nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere usati per alcun altro prodotto o servizio allorquando tale utilizzazione sia atta a usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine. Come rilevato al precedente punto 196, tale disposizione permette alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona di beneficiare di una protezione più estesa di quella prevista da tale accordo.

202 In quarto luogo, in tale ambito, conformemente al principio di territorialità, la tutela delle denominazioni d'origine è affidata al diritto del paese nel quale la tutela è chiesta (sentenza della Corte 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur, Racc. pag. I-5529, punto 12). Tale protezione è dunque determinata dal diritto di tale paese, riguardo alle circostanze di fatto che vi prevalgono.

203 In quinto luogo, occorre rilevare che la notorietà delle denominazioni d'origine è in funzione dell'immagine di cui queste godono presso il consumatore. Tale immagine dipende essa stessa, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e più generalmente dalla qualità del prodotto. È quest'ultima su cui si fonda, in definitiva, la notorietà del prodotto, potendo essere tale notorietà più o meno importante.

204 Risulta da tali elementi che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore considerando che la Budvar avrebbe dovuto fornire la prova che le denominazioni d'origine in questione godevano di una notorietà sul territorio francese. Tale prova doveva in particolare permettere di determinare l'immagine di cui godevano le denominazioni d'origine in questione presso i consumatori francesi.

205 La commissione di ricorso ha constatato che la Budvar non aveva fornito la prova di una tale notorietà sul territorio francese. La Budvar non ha rimesso in questione dinanzi al Tribunale, in particolare nell'ambito del suo ricorso, la constatazione di fatto della commissione di ricorso su tale punto. La Budvar sostiene, infatti, che la notorietà delle denominazioni d'origine in questione può essere presunta in virtù delle disposizioni del diritto francese o della registrazione realizzata ai sensi dell'Accordo di Lisbona.

206 Occorre rilevare che le presunzioni di notorietà fatte valere dalla Budvar non possono essere considerate come elementi oggettivi che permettono di comprendere concretamente l'esistenza della notorietà delle denominazioni d'origine in questione sul territorio francese o di misurarne, se del caso, l'estensione.

207 Occorre sottolineare, a tale riguardo, che la cour d'appel de Paris, nella sentenza Habana, citata al precedente punto 106, ha precisato che era «incontestabilmente e ampliamente provato dai documenti mostrati nei dibattimenti (specificamente l'estratto dal libro *La grande histoire du cigare* nonché diversi estratti dalla stampa) che il sigaro avana proveniente da Cuba gode di una notorietà eccezionale ed è comunemente considerato come uno dei migliori al mondo». Ne risulta che la cour d'appel de Paris, per verificare nella fattispecie che le condizioni poste dall'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproduce le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, fossero soddisfatte, si è fondata su elementi oggettivi e non ha presunto la notorietà delle denominazioni d'origine in questione nella presente causa. Sono tali elementi oggettivi che le hanno permesso di constatare che la notorietà della denominazione d'origine in questione

era «eccezionale» e di considerare, inoltre, che l'usurpazione della notorietà di una denominazione così evocatrice e «prestigiosa» rischiava di comportare un suo indebolimento, in particolare in Francia.

208 Riguardo specificamente alle disposizioni del diritto francese richiamate dalla Budvar, occorre constatare che l'art. L. 641-2, secondo comma, del code rural non permette di presumere una qualunque notorietà delle denominazioni d'origine in questione nel territorio francese. Tale disposizione prevede quanto segue: «Alle condizioni previste qui di seguito, [i prodotti agricoli o alimentari, grezzi o trasformati] possono beneficiare di una denominazione di origine controllata se sono conformi alle disposizioni dell'art. L. 115-1 del code de la consommation, possiedono una notorietà debitamente provata e sono oggetto di procedure di omologazione». Come rilevato a giusto titolo dalla commissione di ricorso, in sostanza, tale disposizione non si applica alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona, ma riguarda il procedimento di ottenimento di una «denominazione d'origine controllata» in Francia. Da tale disposizione non può desumersi nessuna presunzione di notorietà sul territorio francese per le denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona.

209 Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che i giudici francesi applicano, peraltro, le disposizioni dell'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, che riproducono le disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, per accordare una protezione estesa alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona, quando i prodotti in questione sono differenti. Occorre distinguere, infatti, tra le condizioni di riconoscimento delle denominazioni d'origine e le condizioni per la loro protezione ai sensi del diritto francese. Pertanto, anche se i giudici francesi accordano alle denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona una protezione più estesa di quella prevista da tale accordo, in applicazione, in particolare, delle disposizioni dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, ciò non significa per questo che tali denominazioni d'origine beneficino di una presunzione di notorietà sul fondamento di un procedimento di riconoscimento applicabile alle denominazioni d'origine

controllate, registrate in Francia. Occorre evidenziare, in più, che una tale presunzione di notorietà, sulla base dell'art. L. 641-2, secondo comma, del code rural, non risulta dai documenti presentati agli atti e in particolare dalla sentenza Habana della cour d'appel de Paris, citata al precedente punto 106.

210 Per ciò che riguarda le disposizioni dell'Accordo di Lisbona, neanch'esse permettono di presumere la notorietà, sul territorio francese, delle denominazioni d'origine dedotte dalla Budvar. Occorre ricordare, anzitutto, come rilevato al precedente punto 188, che la protezione conferita da tale accordo non concerne situazioni in cui, come nella presente fattispecie, i prodotti in questione sono differenti. Pertanto, l'accordo di Lisbona non può avere effetti sulla prova della notorietà delle denominazioni d'origine in questione sul territorio francese, nell'ambito di prodotti differenti. Peraltro, da un punto di vista fattuale, occorre rilevare che anche se l'art. 2 dell'Accordo di Lisbona prevede che «il Paese d'origine è quello il cui nome, o quello nel quale è situata la regione o la località il cui nome, costituisce la denominazione d'origine che ha dato al prodotto la sua notorietà», non può essere dedotto da tale disposizione che le denominazioni d'origine registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona beneficiano di una notorietà sul territorio di ciascuna delle parti contraenti di tale accordo.

211 Da tutti questi elementi risulta che la commissione di ricorso non ha commesso errori considerando che la Budvar non aveva fornito la prova del fatto che le denominazioni d'origine possedevano una notorietà in Francia e, pertanto, nella presente fattispecie mancava uno degli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della tutela conferita dall'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural, riprodotto all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation.

212 Ad abundantiam, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha solamente constatato che la Budvar non aveva fornito la prova che le denominazioni d'origine in questione possedevano una notorietà sul territorio francese, ma ha aggiunto che la Budvar non era riuscita a «dimostrare come la notorietà delle denominazioni d'origine, supponendo che esista, potrebbe essere usurpata o indebolita se

[l'Anheuser-Busch] fosse autorizzata ad utilizzare un marchio figurativo contenente il termine "Budweiser" per i prodotti domandati rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30» (punto 53 della decisione impugnata).

213 Occorre evidenziare che le disposizioni dell'art. L. 642-1, quarto comma, del code rural, riprodotte all'art. L. 115-5, quarto comma, del code de la consommation, precisano che il nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non possono essere usati per alcun prodotto simile né per «alcun prodotto o servizio» allorquando tale «utilizzazione» è atta ad usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine. È dunque l'utilizzo del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine per un «prodotto» o un «servizio» particolare che deve esser atta ad usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine. Tale prodotto o tale servizio entra quindi necessariamente in considerazione nella valutazione del rischio di usurpazione o di indebolimento della notorietà della denominazione d'origine.

214 Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza francese, in particolare, dalla sentenza Habana della cour d'appel de Paris (punto 106 supra).

215 In tale sentenza, la cour d'appel de Paris ha effettuato le seguenti constatazioni:

«Considerando che la società Aramis ha lanciato nel mercato e distribuisce un profumo per uomo con la denominazione "havana" (...); che la forma del flacone (...) richiama, a causa della sua forma prolungata coronata da un tappo metallico grigio, la forma di un sigaro che si sta consumando (...)

Considerando che non è contestato che il lancio di un nuovo profumo comporti un rischio finanziario importante e che occorre, per ridurre tale rischio, sedurre il pubblico che ne ignora la fragranza, facendo nascere nella sua mente un'immagine particolarmente attrattiva mediante il potere di richiamo che essa è atta a veicolare (...)

Che la scelta (...) del termine "havana" per promuovere un profumo di lusso destinato agli uomini non deriva assolutamente dal caso, ma traduce la deliberata volontà dell'impresa di veicolare, mediante il potere di richiamo particolarmente potente di cui è portatrice, l'immagine prestigiosa, voluttuosa e di buon gusto che si collega al sigaro avana e che si libera da volute di fumo (...)».

216 Ne risulta che la cour d'appel de Paris si è fondata, in gran parte, sul prodotto interessato dall'utilizzo del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine in questione per concludere che la notorietà di tale denominazione poteva essere usurpata o indebolita.

217 Tale approccio è stato peraltro seguito dai giudici francesi nell'ambito della protezione delle denominazioni d'origine controllate francesi. Infatti, la cour d'appel de Paris, nella sua sentenza 15 dicembre 1993 relativa alla tutela della denominazione d'origine controllata Champagne, sentenza anch'essa presentata dalla Budvar dinanzi agli organi dell'UAMI, ha precisato che «adottando il nome Champagne per il lancio di un nuovo profumo di lusso, scegliendo una presentazione che ricorda il tappo caratteristico delle bottiglie di tale vino e utilizzandone, negli argomenti pubblicitari, l'immagine e le sensazioni di gusto, di gioia e di festa che esso richiama, i ricorrenti hanno voluto creare un effetto di attrazione derivante dal prestigio delle denominazioni controverse».

218 Nella fattispecie occorre constatare che la Budvar non ha sviluppato dinanzi agli organi dell'UAMI e, in particolare, dinanzi alla commissione di ricorso, elementi

diretti a dimostrare che l'utilizzo della denominazione geografica in questione, specificamente per i prodotti contrassegnati dal marchio domandato e rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30, potesse usurpare o indebolire la notorietà – supponendo che essa fosse provata sul territorio francese — delle denominazioni d'origine in questione. Occorre aggiungere che, riguardo ad una questione puramente congetturale, spettava alla Budvar precisare sufficientemente la propria domanda per permettere all'UAMI di statuire pienamente in merito alle sue pretese.

219 Per tutte le ragioni che precedono, la seconda parte del motivo unico sollevato dalla Budvar deve essere respinta.

220 Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi in merito agli argomenti presentati dall'Anheuser-Busch a titolo complementare, il ricorso della Budvar deve essere integralmente respinto. In più, riguardo agli argomenti complementari presentati dall'Anheuser-Busch, e per quanto essi debbano essere intesi come motivo autonomo fondato sull'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, occorre rilevare che tale motivo è incompatibile con le proprie conclusioni dell'interveniente e dovrebbe, pertanto, essere respinto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-278/04, Jabones Pardo/UAMI-Quimi Romar (YUKI), non pubblicata nella Raccolta, punti 44 e 45]. Infatti, gli argomenti complementari dedotti dall'Anheuser-Busch sono diretti a contestare, nella sostanza, taluni aspetti di fatto e di diritto considerati dalla commissione di ricorso. Orbene, l'Anheuser-Busch non ha concluso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata ai sensi dell'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura.

II — *Causa T-71/04*

221 Con lettera indirizzata alla cancelleria del Tribunale in data 8 maggio 2007, l'Anheuser-Busch comunicava al Tribunale che essa aveva ritirato la propria domanda di registrazione di marchio comunitario per ciò che riguarda i prodotti rientranti nella classe 32. L'Anheuser-Busch presentava una copia dell'atto di ritiro della domanda di registrazione, trasmesso all'UAMI l'8 maggio 2007.

222 Riguardando specificamente l'oggetto del ricorso nella causa T-71/04 la registrazione del marchio domandato per i prodotti rientranti nella classe 32, l'Anheuser-Busch ritiene che non occorra più proseguire il procedimento dinanzi al Tribunale.

223 Per ciò che riguarda le spese, l'Anheuser-Busch lascia al Tribunale il compito di decidere in modo appropriato al riguardo.

224 A seguito della riapertura della trattazione orale, decisa con ordinanza 14 maggio 2007, il Tribunale ha invitato l'UAMI e la Budvar a presentare le loro osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire dell'Anheuser-Busch, cosa che hanno fatto nel termine impartito.

225 Con lettera indirizzata alla cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2007, l'UAMI ha confermato che la domanda di registrazione del marchio comunitario, per ciò che riguarda i prodotti rientranti nella classe 32, era stata ritirata e ha affermato che non occorreva più statuire nella causa T-71/04. Per ciò che riguarda le spese, l'UAMI chiede al Tribunale di non metterle a suo carico.

226 Con lettera indirizzata alla cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2007, la Budvar ha preso nota del ritiro della domanda di registrazione del marchio comunitario, per ciò che riguarda i prodotti rientranti nella classe 32 e ha domandato che il Tribunale ai pronunci sulle spese.

227 La trattazione orale si è conclusa nuovamente il 24 maggio 2007.

228 Conformemente all'art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, è sufficiente, nella fattispecie, constatare che, considerato il ritiro della domanda di registrazione, per ciò che riguarda i prodotti rientranti nella classe 32, il ricorso nella causa T-71/04 è rimasto privo di oggetto. Ne consegue che non occorre più provvedere.

Sulle spese

I — *Causa T-57/04*

229 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta richiesta.

230 Poiché la Budvar è rimasta soccombente nella causa T-57/04, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'Anheuser-Busch.

II — *Causa T-71/04*

231 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

232 Nella presente fattispecie, il Tribunale ritiene che le circostanze giustifichino la condanna dell'Anheuser-Busch alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Nella causa T-57/04:

— il ricorso è respinto;

— la Budějovický Budvar, národní podnik, è condannata alle spese.

2) Nella causa T-71/04:

— non occorre più statuire sul ricorso;

— l'Anheuser-Busch, Inc. è condannata alle spese.

Vilaras Martins Ribeiro Dehousse

Šváby Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 giugno 2007.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon M. Vilaras

Indice

Ambito normativo ... II - 1835

I – Diritto internazionale ... II - 1835

II – Diritto comunitario ... II - 1838

III – Diritto nazionale ... II - 1842

Fatti ... II - 1845

I – Domanda di marchio comunitario depositata dall'Anheuser-Busch ... II - 1845

II – Opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario ... II - 1847

III – Decisione della divisione d'opposizione ... II - 1850

IV – Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI ... II - 1851

Conclusioni delle parti ... II - 1854

I – Causa T-57/04 ... II - 1854

II – Causa T-71/04 ... II - 1855

In diritto ... II - 1856

I – Causa T-57/04 ... II - 1856

A – Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della Budvar ... II - 1856

B – Nel merito ... II - 1857

1. Sulla prima parte, relativa all'inapplicabilità dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural ... II - 1859

a) Argomenti delle parti ... II - 1859

Argomenti della Budvar ... II - 1859

Argomenti dell'UAMI ... II - 1862

Argomenti dell'Anheuser-Busch ... II - 1866

b) Giudizio del Tribunale ... II - 1869

2. Sulla seconda parte, in via subordinata, relativa all'erronea applicazione da parte della commissione di ricorso dell'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural ..... II - 1877

a) Argomenti delle parti ..... II - 1877

Argumenti della Budvar ..... II - 1877

Argomenti dell'UAMI ..... II - 1882

— Sulla necessità di provare la notorietà della denominazione d'origine ..... II - 1882

— Sull'usurpazione o l'indebolimento della notorietà della denominazione d'origine ..... II - 1887

Argomenti dell'Anheuser-Busch ..... II - 1889

b) Giudizio del Tribunale ..... II - 1892

Sulla conformità delle condizioni poste dall'art. L. 641-2, quarto comma, del code rural riguardo alle disposizioni dell'Accordo di Lisbona per prodotti non simili ..... II - 1894

Sulla prova della notorietà delle denominazioni d'origine in questione sul territorio francese nell'ambito di prodotti non simili ..... II - 1898

II – Causa T-71/04 ..... II - 1905

Sulle spese ..... II - 1907

I – Causa T-57/04 ..... II - 1907

II – Causa T-71/04 ..... II - 1907