# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada) de 12 de junio de 2007 *

En los asuntos acumulados T-57/04 y T-71/04,

**Budějovický Budvar, národní podnik,** con domicilio social en České Budějovice (República Checa), representada por el Sr. F. Fajgenbaum, abogado,

parte demandante en el asunto T-57/04,

**Anheuser-Busch, Inc.,** con domicilio social en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), representada inicialmente por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart y B. Goebel, y posteriormente por los Sres. Von Bomhard, Renck, Ohlgart y Goebel, abogados,

parte demandante en el asunto T-71/04,

* Lengua de procedimiento: inglés.

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por los Sres. A. Folliard-Monguiral e I. de Medrano Caballero, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, intervinientes ante el Tribunal de Primera Instancia, son

**Anheuser-Busch, Inc.** (en el asunto T-57/04),

**Budějovický Budvar, národní podnik** (en el asunto T-71/04),

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 3 de diciembre de 2003 (asuntos R 1024/2001-2 y R 1000/2001-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Budějovický Budvar, národní podnik y Anheuser-Busch, Inc.,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(Sala Quinta ampliada),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, la Sra. M.E. Martins Ribeiro, los Sres. F. Dehousse y D. Šváby y la Sra. K. Jürimäe, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 (asunto T-57/04) y el 20 de febrero de 2004 (asunto T-71/04);

visto el auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2004, por el que se acuerda la acumulación de los presentes asuntos a efectos de la fase escrita, de la vista y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia;

habiendo considerado los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de septiembre de 2004;

habiendo considerado los escritos de contestación de los intervinientes presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 (asunto T-71/04) y el 29 de septiembre de 2004 (asunto T-57/04);

vista la devolución de los presentes asuntos a la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia y celebrada la vista el 13 de octubre de 2005;

visto el auto de reapertura de la fase oral de 14 de mayo de 2007 y las observaciones de las partes sobre la petición de sobreseimiento presentada por Anheuser-Busch el 8 de mayo de 2007 en el asunto T-71/04,

declarada conclusa la fase oral el 24 de mayo de 2007,

dicta la siguiente

## Sentencia

### Marco jurídico

I. *Derecho internacional*

1 Los artículos 1 a 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en lo sucesivo, «Arreglo de Lisboa»), adoptado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979, disponen lo siguiente:

«*Artículo primero*

1) Los países a los cuales se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión particular dentro del marco de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial.

2) Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual [...] a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [...]

*Artículo 2*

1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

2) El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad.

*Artículo 3*

La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares.

*Artículo 4*

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la

Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

*Artículo 5*

1) El registro de las denominaciones de origen se efectuará en la Oficina Internacional a petición de las Administraciones de los países de la Unión particular, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas, titulares del derecho de usar esas denominaciones según su legislación nacional.

2) La Oficina Internacional notificará sin demora los registros a las Administraciones de los diversos países de la Unión particular y los publicará en un repertorio periódico.

3) Las Administraciones de los países podrán declarar que no pueden asegurar la protección de una denominación de origen cuyo registro les haya sido notificado, pero solamente cuando su declaración sea notificada a la Oficina Internacional, con indicación de los motivos, en el plazo de un año contado desde la recepción de la notificación del registro, y sin que dicha declaración pueda irrogar perjuicio, en el país de referencia, a las demás formas de protección de la denominación que pudiera hacer valer el titular de la misma, conforme al Artículo 4 que antecede.

[...]»

2 Las reglas 9 y 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, tal como entró en vigor el 1 de abril de 2002, establecen lo siguiente:

«Regla 9

Declaración de denegación

1) Toda declaración de denegación será notificada a la Oficina Internacional por la Administración competente del país contratante respecto del cual se haya pronunciado la denegación, y deberá estar firmada por dicha Administración.

[...]

Regla 16

Invalidación

1) Cuando los efectos de un Registro Internacional se invaliden en un país contratante y la invalidación no pueda ser ya objeto de recurso, la Administración competente de ese país deberá notificar esa invalidación a la Oficina Internacional.

[...]»

II. *Derecho comunitario*

3 Los artículos 8 y 43 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada y aplicable en el momento de los hechos, son del siguiente tenor literal:

«*Artículo 8*

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

[...]

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

[...]

*Artículo 43*

Examen de la oposición

[...]

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

4 La regla 22 de Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada y aplicable en el momento de los hechos, establece

«Regla 22

Prueba del uso

1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 43 del Reglamento, la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le

invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, "listas de precios", catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento.

[...]»

III. *Derecho nacional*

5 El artículo L. 641-2 del code rural francés (en lo sucesivo, «code rural»), tal como se aplicaba en el momento de los hechos, establece:

«Se podrá reconocer de manera exclusiva a los productos agrícolas o alimentarios, crudos o transformados, una denominación de origen calificada. No les será de aplicación lo dispuesto en los artículos L. 115-2 a L. 115-4 y L. 115-8 a L. 115-15 del code de la consommation.

En las circunstancias previstas más abajo, podrán gozar tales productos de una denominación de origen calificada si cumplen lo dispuesto en el artículo L. 115-1 del code de la consommation, gozan de notoriedad debidamente probada y son objeto de procedimientos de autorización.

Nunca podrá considerarse que la denominación de origen calificada tiene carácter genérico y pasar a ser de dominio público.

No podrá utilizarse para ningún producto similar el nombre geográfico que constituya la denominación de origen ni ninguna otra mención que la evoque, sin perjuicio de las disposiciones legislativas o reglamentarias en vigor el 6 de julio de 1990, ni para ningún otro producto o servicio cuando tal utilización pueda desviar o disminuir la notoriedad de la denominación de origen.

Las denominaciones de origen de los vinos delimitados de calidad superior mencionadas en el artículo L. 641-24 y las que estén en vigor el 1 de julio de 1990 en los departamentos de ultramar conservarán su estatuto.»

6 El artículo L. 115-5 del code de la consommation francés (en lo sucesivo, «code de la consommation»), en su versión aplicable en el momento de los hechos, dispone:

«El procedimiento de atribución de una denominación de origen calificada se regula en el artículo L. 641-2 del code rural, que se reproduce a continuación [...]»

7 Los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle francés (en lo sucesivo, «code de la propriété intellectuelle»), en su versión aplicable en el momento de los hechos, rezan del siguiente modo:

«Artículo L. 711-3

No podrá adoptarse como marca o elemento de marca ningún signo:

a) excluido por el artículo 6 *ter* del Convenio de París de 20 de marzo de 1883, revisado, para la Protección de la Propiedad Industrial, o por el apartado 2 del artículo 23 del anexo I C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio;

b) contrario al orden público o a las buenas costumbres, o cuya utilización esté legalmente prohibida;

c) que pueda inducir al público a error, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio.

Artículo L. 711-4

No podrá adoptarse como marca ningún signo que implique un menoscabo de derechos anteriores y, en particular, que sea perjudicial para:

a) una marca anterior registrada o notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;

b) una denominación o razón social, si existe riesgo de confusión por parte del público;

c) un nombre comercial o un rótulo conocidos en el conjunto del territorio nacional, si existe riesgo de confusión por parte del público;

d) una denominación de origen protegida;

e) los derechos de autor;

f) los derechos que resulten de un dibujo o modelo protegido;

g) el derecho de la personalidad de un tercero, en particular, su nombre patronímico, su seudónimo o su imagen;

h) el nombre, la imagen o la reputación de un ente territorial.»

## Antecedentes del litigio

I. *Solicitud de marca comunitaria presentada por Anheuser-Busch*

8 El 1 de abril de 1996 Anheuser-Busch, Inc. presentó ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria, en virtud del Reglamento nº 40/94.

9 Era objeto de dicha solicitud la marca figurativa siguiente:




10 Los productos para los que se solicita el registro de la marca figurativa están comprendidos en las clases 16, 21, 25, 30 y 32, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases a la descripción siguiente:

— clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias (comprendidos en la clase 16); productos de imprenta; artículos de encuadernación; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (comprendidas en la clase 16); naipes»;

— clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza (comprendida en la clase 21)»;

— clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;

— clase 30: «Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo; aperitivos comprendidos en la clase 30»;

— clase 32: «Cervezas, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con° malta con y sin alcohol».

11 El 1 de diciembre de 1997 se publicó la solicitud de registro de la marca comunitaria gráfica en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 31/97.

II. *Oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria*

12 El 27 de febrero de 1998 Budějovický Budvar, národní podnik, con domicilio en la República Checa (en lo sucesivo, «Budvar»), formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94, con respecto a todos los productos mencionados en la solicitud de registro.

13 En apoyo de su oposición, Budvar alegó, en primer lugar, el riesgo de confusión previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 entre la marca figurativa solicitada y las marcas internacionales anteriores de las que es titular, a saber:

— la marca denominativa internacional BUDWEISER (R 238 203), registrada inicialmente el 5 de diciembre de 1960 para la «cerveza de todo tipo», con efecto en Alemania, en Austria, en el Benelux y en Italia;

— la marca figurativa internacional (R 342 157), registrada inicialmente el 26 de enero de 1968 para la «cerveza de todo tipo», con efecto en Alemania, Austria, el Benelux, Francia e Italia, que se reproduce a continuación:



14 El 3 de febrero de 1999, Anheuser-Busch pidió a Budvar que presentara la prueba del uso de sus marcas internacionales, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. El 7 de abril de 1999 la división de oposición de la OAMI requirió a Budvar para que aportara dicha prueba dentro del plazo de dos meses, a saber, a más tardar, el 7 de junio de 1999. A instancia de Budvar, se prorrogó dicho plazo hasta el 7 de septiembre de 1999.

15 El 7 de septiembre de 1999 Budvar aportó, en particular, copias de la publicidad aparecida en ocho revistas entre los años 1996 y 1997, así como diez facturas giradas entre 1993 y 1997, a fin de probar el uso de la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203 en Alemania. Por otra parte, Budvar presentó copias de anuncios publicitarios aparecidos en seis revistas entre los años 1996 y 1998, así como diez facturas giradas entre 1993 y 1997, a fin de probar el uso de la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203 en Austria.

16 En apoyo de su oposición Budvar invocó, en segundo lugar, sobre la base del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, cuatro denominaciones de origen, registradas el 22 de noviembre de 1967, para cerveza, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en virtud del Arreglo de Lisboa. Tales denominaciones de origen son las siguientes:

— denominación de origen nº 49: ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER según la versión alemana del registro);

— denominación de origen nº 50 : BUDĚJOVICKÉ PIVO — BUDVAR (BUDWEISER BIER — BUDVAR según la versión alemana del registro);

— denominación de origen nº 51: BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR según la versión alemana del registro);

— denominación de origen nº 52: BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER según la versión alemana del registro).

17 Basándose en dichos registros, Budvar sostuvo que las denominaciones de origen de que se trata gozaban de protección, en particular, en el territorio francés, y justificaban, a este respecto, la oposición fundada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

III. *Resolución de la División de Oposición*

18 Mediante la resolución nº 2412/2001, de 8 de octubre de 2001, la División de Oposición:

— desestimó parcialmente la oposición formulada contra el registro de la marca figurativa solicitada, por lo que respecta a la parte de la oposición basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, amparada en las cuatro denominaciones de origen enumeradas en el apartado 16 *supra;*

— aceptó parcialmente la oposición formulada contra el registro de la marca figurativa solicitada, por lo que respecta a los productos de la clase 32 («cerveza, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con malta con y sin alcohol»), en cuanto a la parte de la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, amparada en la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203.

19 En relación con la desestimación de la oposición basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la División de Oposición consideró, en síntesis, que no se había demostrado el uso de las denominaciones de origen en relación con Francia y Portugal –habiéndose invocado los Derechos francés y portugués para respaldar la oposición– y que, por lo tanto, no se había probado que el alcance de los derechos adquiridos en méritos de las denominaciones de origen no era únicamente local, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Por lo que respecta a Italia –se había demostrado el uso de las denominaciones de origen en este territorio–, la División de Oposición decidió que no se había probado la protección conferida por el Derecho italiano a las denominaciones de origen referidas en relación con productos distintos.

20 En lo que atañe a la aceptación parcial de la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la División de Oposición consideró

que se habían aportado las pruebas del uso efectivo de la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203 y de la marca figurativa internacional R 342 157 en relación con Alemania, Austria, Benelux e Italia. Además, por razones de economía procesal, la División de Oposición examinó, en primer lugar, la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203. En la medida en que dicha marca era evidentemente válida en Alemania y en Austria, la División de Oposición limitó su examen a estos dos Estados miembros. La División de Oposición consideró que los productos a los que se refiere la marca figurativa solicitada comprendidos en la clase 32 («cerveza, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con malta con y sin alcohol») eran idénticos a los productos amparados por la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203. Manifestó que, debido a la identidad fonética y conceptual señalada entre la marca figurativa solicitada y la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203, y a la identidad de los productos, existía un riesgo de confusión por parte del público en Alemania y en Austria, respecto a los productos comprendidos en la clase 32. En cambio, consideró que los productos a los que se refiere la marca figurativa solicitada comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30 y los productos amparados en las marcas anteriores no eran similares y que, por lo tanto, no existía ningún riesgo de confusión respecto a tales productos.

IV. *Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI*

21 El 27 de noviembre de 2001 Anheuser-Busch interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que dicha resolución aceptaba la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 respecto a los productos comprendidos en la clase 32.

22 El 10 de diciembre de 2001 Budvar interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que, en particular, se había desestimado la oposición en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, respecto a los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25, 30 y 32.

23 En su recurso, Budvar no impugnaba la desestimación parcial de la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, respecto a los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.

24 Mediante resolución adoptada el 3 de diciembre de 2003 (asuntos R 1000/2001-2 y R 1024/2001-2; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos por Budvar y Anheuser-Busch contra la resolución de la División de Oposición.

25 En relación con el recurso promovido por Anheuser-Busch, la Sala de Recurso consideró que la División de Oposición no había incurrido en error al considerar que no se había probado el uso de la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203 con respecto a Alemania y Austria. Por otra parte, la Sala de Recurso estimó que existía un riesgo de confusión entre la marca figurativa solicitada y la marca denominativa internacional BUDWEISER R 238 203, en Alemania y en Austria, respecto a los productos comprendidos en la clase 32, habida cuenta de que, en primer lugar, la característica más dominante de la marca figurativa solicitada era idéntica a la marca denominativa anterior y, en segundo lugar, que los productos de que se trataba eran idénticos.

26 En relación con el recurso promovido por Budvar, la Sala de Recurso consideró ante todo que no procedía admitirlo en lo tocante a los productos comprendidos en la clase 32, en la medida en que se habían acogido las pretensiones de Budvar sobre el particular, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

27 Sobre el fondo, por lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30 de la solicitud de marca y en relación con la oposición fundada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la base de las denominaciones

de origen, la Sala de Recurso consideró ante todo que las pruebas aportadas por Budvar eran insuficientes para demostrar la protección de las denominaciones de origen de que se trataba por los Derechos italiano y portugués.

28 En segundo lugar, contrariamente a lo que había considerado la División de Oposición, la Sala de Recurso estimó que la prueba de que el alcance de los derechos adquiridos en méritos de las denominaciones de origen no era solamente local, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, ya se había aportado en otros procedimientos relativos a Francia. Por lo tanto, según la Sala de Recurso, Budvar no estaba obligada a probar nuevamente tales hechos, contrariamente a lo que había decidido la División de Oposición.

29 Por consiguiente, según la Sala de Recurso, la única cuestión que se planteaba era si las denominaciones de origen de que se trataba estaban protegidas según el Derecho francés. Respondió, respecto a los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30, considerando que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gozaban en Francia de la protección conferida por el artículo L. 641-2 del code rural, que establece que «no podrá emplearse para ningún producto similar [...] ni para ningún otro producto o servicio el nombre geográfico que constituye la denominación de origen o cualquier otra mención que lo evoque cuando esta utilización pueda hacer que se desvíe o disminuya la notoriedad de la denominación de origen». La Sala de Recurso agregó que, en la medida en que los productos mencionados en la solicitud de marca comunitaria diferían de los productos a que se refieren las denominaciones de origen de que se trata, debía comprobarse si la utilización en Francia de la marca figurativa solicitada podía hacer que se desviara o disminuyera la notoriedad de dichas denominaciones de origen. Al respecto, la Sala de Recurso puntualizó que ninguna notoriedad podía desviarse ni disminuir si no existía y que Budvar no había aportado ningún elemento probatorio de que las denominaciones de origen de que se trataba gozaran de notoriedad en Francia. La Sala de Recurso consideró que, por lo demás, tal notoriedad no podía presumirse y que Budvar no había logrado demostrar cómo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que existiera, podía desviarse o disminuir si se autorizaba a Anheuser-Busch a utilizar una marca figurativa que incluyera el término «Budweiser» para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.

## Pretensiones de las partes

I. *Asunto T-57/04*

30 Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 3 de diciembre de 2003 dictada en el asunto R 1024/2001-2.

— Desestime la solicitud de registro presentada el 1 de abril de 1996 en nombre de Anheuser-Busch para las clases de productos 16, 21, 25 y 31.

— Remita la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a la OAMI.

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

31 La OAMI y Anheuser-Busch solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a Budvar.

II. *Asunto T-71/04*

32 Anheuser-Busch solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 3 de diciembre de 2003 dictada en el asunto R 1000/2001-2, en la medida en que deniega la solicitud de marca para los productos comprendidos en la clase 32.

— Condene en costas a la OAMI.

33 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad.

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

34 Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto por Anheuser-Busch.

— Con carácter subsidiario, confirme la resolución impugnada por Anheuser-Busch.

— Acuerde la notificación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia a la OAMI.

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

## Fundamentos de Derecho

I. *Asunto T-57/04*

35 Con carácter preliminar, debe señalarse que el objetivo del recurso de Budvar ante el Tribunal de Primera Instancia es impugnar la resolución recurrida en la medida en que ésta desestimó la oposición fundada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, para los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.

36 El objetivo del recurso de Budvar ante el Tribunal de Primera Instancia no es impugnar la resolución recurrida en la parte en que consideró que no procedía admitir el recurso promovido ante la Sala de Recurso con respecto a los productos comprendidos en la clase 32.

37 Procede señalar, por lo demás, que, en su demanda Budvar se refiere erróneamente a la clase 31, a la que no afecta la solicitud de marca figurativa controvertida.

A. *Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de Budvar*

38 Debe observarse que, mediante la segunda pretensión que formula, de que se «desestime la solicitud de registro presentada el 1 de abril de 1996 en nombre de Anheuser-Busch para las clases de productos 16, 21, 25 y 31», Budvar pretende, esencialmente, que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la OAMI que deniegue el registro de la marca figurativa solicitada [véanse en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 18, y de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 14].

39 A este respecto, debe recordarse que en virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y ELS, citada en el apartado 38 *supra*, apartado 19].

40 De lo anterior se deduce que no procede admitir la segunda pretensión de Budvar.

B. *Sobre el fondo*

41 El recurso de Budvar se basa en un motivo único relativo a la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

42 Con carácter preliminar, Budvar recuerda el régimen que, según manifiesta, regula la protección de las denominaciones de origen en Derecho francés.

43 Budvar indica, en particular, que el objeto de la denominación de origen consiste en vincular un producto con un nombre geográfico que garantiza su procedencia y sus cualidades con el fin de proteger contra usurpaciones a la vez al consumidor y al productor de ese producto. Señala que dicho objeto justifica que las disposiciones relativas a la protección de las denominaciones de origen figuren en Francia tanto en el code de la propriété intellectuelle como en el code rural, los cuales se remiten al code de la consommation. Budvar pone de relieve asimismo que la denominación de origen se determina en virtud de un decreto, el cual delimita la zona geográfica de producción y establece los requisitos de ésta y de la autorización del producto.

44 Por otra parte, Budvar puntualiza que las denominaciones de origen se inscriben en el concepto de orden público y gozan de una protección absoluta y que, en Derecho francés, las apelaciones de origen prevalecen sobre las marcas. Esta primacía se concreta en la prohibición absoluta de registrar una marca que implique un menoscabo de una denominación de origen, pero también en la prohibición de usar todo signo que, reproduciendo el nombre geográfico en que consista esa denominación de origen, le sea perjudicial. Budvar señala, a este respecto, en primer lugar, que el artículo L. 115-5 del code de la consommation establece que «nunca podrá considerarse que la denominación de origen calificada tiene carácter genérico y que pasa a ser de dominio público», en segundo lugar, que, la denominación de origen es esencialmente la designación de un producto originario de un lugar determinado y, en tercer lugar, que la denominación de origen no puede caducar, contrariamente a la marca que no se utilice.

45 Budvar deduce de lo anterior que el registro de una marca nunca es posible cuando puede implicar un menoscabo de una denominación de origen protegida en Francia, independientemente de los productos o los servicios para los que se presente esa solicitud de registro. Alega que, en consecuencia, una denominación de origen no puede utilizarse para ningún otro producto, poco importa que sea idéntico, similar o diferente.

46 Habida cuenta de estos elementos, Budvar sostiene que la Sala de Recurso cometió dos errores.

47 En una primera parte, Budvar considera que el artículo L. 641-2 del code rural no era aplicable y que la Sala de Recurso debería haberse remitido a los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle a fin de apreciar si puede registrarse como marca un signo que consiste en el nombre geográfico de una denominación protegida.

48 En una segunda parte, con carácter subsidiario, Budvar considera que, en cualquier caso, la Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo L. 641-2 del code rural.

49 El Tribunal de Primera Instancia señala que las alegaciones de las partes se refieren, más concretamente, a la pertinencia, en el caso de autos, del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural.

1. Sobre la primera parte, relativa a la inaplicabilidad del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural

a) Alegaciones de las partes

Alegaciones de Budvar

50 Recordando el texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, Budvar señala que no se discute que el Derecho francés permite que el titular de una denominación de origen prohíba tanto el registro como la utilización de una marca más reciente, en virtud de lo dispuesto en el artículo L. 711-4 del code de la propriéte intellectuelle y del artículo L. 641-2 del code rural.

51 Alega que, no obstante, en el caso de autos, se solicita el registro de la denominación «Budweiser» como marca, siendo ajena al debate la utilización de tal marca.

52 En consecuencia, Budvar se remite a los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, que a su juicio establecen las bases que justifican la denegación de registro de una marca.

53 Sobre la base del artículo L. 711-4, letra d), del code la propriété intellectuelle, que establece que «no podrá adoptarse como marca ningún signo que implique un menoscabo de derechos anteriores y, en particular, [...] [de] una denominación de origen protegida», Budvar estima que quien ostenta el derecho a utilizar una denominación de origen puede obtener la nulidad de una marca que la reproduzca o la imite y prohibir el uso de tal marca.

54 Budvar precisa asimismo que las denominaciones de origen constituyen derechos anteriores que obstan a la validez de una marca, sin que sea necesario demostrar que existe un riesgo de confusión ni una similitud de los productos, contrariamente a lo que se exige para las denominaciones o las razones sociales, los rótulos o nombres comerciales e incluso las marcas anteriores. Budvar invoca, sobre este último extremo, los artículos L. 716-1, L. 713-2 y L. 713-3 del code de la propriété intellectuelle. Afirma que, por lo tanto, sobre la base del artículo L. 711-4 del code la propriété intellectuelle, debe considerarse que no puede adoptarse como marca ningún signo que reproduzca una denominación de origen, sin que proceda tener en cuenta ni la notoriedad de dicha denominación de origen que, a su juicio, existe por definición, ni los productos designados por la marca solicitada.

55 Budvar agrega, por otra parte, que la denegación del registro de una marca puede estar asimismo justificada por ir contra el orden público, según lo previsto en el artículo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle, que dispone que «no podrá adoptarse como marca o elemento de marca ningún signo [...] contrario al orden público o a las buenas costumbres, o cuya utilización esté legalmente prohibida». Según Budvar, habiéndose demostrado anteriormente el carácter de orden público de una denominación de origen, debe denegarse sobre esta base toda solicitud de registro de marca que implique un menoscabo de una denominación de

origen. Budvar invoca, en particular, una sentencia dictada por la cour d'appel de Paris el 15 de febrero de 1990, en la que dicho tribunal consideró que debía entenderse el orden público de forma tal que englobara las prescripciones imperativas de la legislación económica, en particular, las destinadas a proteger al consumidor, y una sentencia de la Cour de cassation francesa de 26 de octubre de 1993 que establece una protección de orden público para las denominaciones «Fourme d'Ambert» y «Fourme de Montbrison».

56 Budvar indica, por último, que el artículo L. 711-3, letra c), del code la propriété intellectuelle prohíbe igualmente el registro de todo signo engañoso, estableciendo a tal fin que «no podrá adoptarse como marca o elemento de marca ningún signo [...] que pueda inducir al público a confusión, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio». Así, según Budvar, la puesta a disposición de productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30 con el nombre de «Budweiser», renombrado para un cierto número de productos, entre los que se encuentran las cervezas, induce al público a error o puede defraudarlo, en cuanto a las cualidades de que, en principio, dicho producto está revestido, vinculadas, en particular, a su lugar de producción.

57 Considera que, en cambio, el objetivo del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5 del code de la consommation no es impedir el registro de una marca contraria a una denominación de origen sino que dicho artículo únicamente prohíbe el uso del nombre geográfico en que consista, en su totalidad o en parte, una denominación de origen. Según Budvar, las disposiciones del code de la propriété intellectuelle no tienen la misma finalidad que las del code de la consommation. Afirma que las primeras se refieren a la apropiación de signos que puedan ser objeto de propiedad intelectual, mientras que las segundas se refieren indirectamente a la protección del consumidor.

58 Observa que, en consecuencia, para apreciar si un signo constituido por el nombre geográfico de una denominación protegida puede adoptarse como marca, es necesario remitirse a los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle y no al artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, como hizo la Sala de Recurso.

59 Por otra parte, Budvar indica, en un escrito de 24 de agosto de 2005 presentado en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, que, ante los órganos de la OAMI y, en particular, ante la Sala de Recurso, para fundamentar su oposición invocó el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural. Budvar sostiene, no obstante, que, en lo sucesivo, está obligada a esgrimir, ante el Tribunal de Primera Instancia, la inaplicabilidad de dicha disposición al caso de autos. A este respecto, en primer lugar, Budvar considera que no modifica el objeto del litigio, en la medida en que éste consiste en la oposición formulada contra el registro de la marca figurativa solicitada. En segundo lugar, Budvar señala que la invocación de los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle no equivale a tomar en consideración hechos nuevos, en la medida en que, según manifiesta, dichos artículos constituyen el fundamento del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. En relación, más concretamente, con el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, Budvar puntualiza que invocó esta disposición ante los órganos de la OAMI. Por último, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI — Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Rec. p. II-1319), Budvar considera esencialmente que la OAMI debería haberse informado de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro interesado.

Alegaciones de la OAMI

60 Antes de responder a las alegaciones formuladas por Budvar en su primera parte, la OAMI da su interpretación del texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y, en particular, de los requisitos que establece.

61 En primer lugar, la OAMI señala que el derecho anterior debe basarse en un uso cuyo alcance no sea únicamente local. A este respecto, la OAMI indica que los registros realizados en virtud del Arreglo de Lisboa constituyen derechos anteriores que están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Por otra parte, la OAMI puntualiza que Budvar ha demostrado, en el caso de autos, el uso de los derechos anteriores en Francia.

62 En segundo lugar, la OAMI considera que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 es aplicable a las marcas no registradas y a los signos similares anteriores, que se utilizan en el tráfico económico para designar productos o servicios e incluso la actividad comercial del titular del derecho. Estima que el origen geográfico es un factor vinculado a la actividad comercial en la medida en que se trata de un elemento clave que determina la elección y la compra de los productos de que se trate. Sobre el particular la OAMI se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2003, Consorcio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita (C-108/01, Rec. p. I-5121).

63 En tercer lugar, la OAMI señala que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 exige que el oponente sea «titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico». La OAMI puntualiza, sobre el particular, que, en algunos sistemas jurídicos, las indicaciones geográficas no son signos comerciales, ya que no se reconoce ningún derecho individual a quienes ostentan el derecho a utilizarlas. Alega que otros sistemas jurídicos, en cambio, confieren a las personas físicas o a las asociaciones un derecho exclusivo sobre la indicación geográfica, que incluye el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente. En este último caso, en el que se encuentra, según la OAMI, el Derecho francés aplicable al caso de autos, el derecho que resulta de la indicación geográfica está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

64 Por otra parte, remitiéndose al artículo 5, apartado 1, del Arreglo de Lisboa, la OAMI señala que las denominaciones de origen se registran, aunque a petición de las Administraciones competentes, a nombre de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Observa que, además, el artículo 8 del Arreglo de Lisboa establece que las acciones necesarias para asegurar la protección de las denominaciones de origen pueden ser ejercitadas, según la legislación nacional, a instancia de la Administración competente o a petición del Ministerio Público, o por cualquier interesado. Para la OAMI, el derecho exclusivo a utilizar una designación protegida que lleve aparejado el derecho a entablar una acción contra la utilización indebida de ésta basta para que se califique de derecho de titular o, como mínimo, de derecho equivalente de un titular, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Alega que confirma esta conclusión la lectura del artículo 5, apartado 3, del Arreglo de Lisboa.

65 En cuarto lugar, la OAMI indica que el derecho controvertido debe estar protegido según la legislación nacional antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada. En el caso de autos, la OAMI señala que las denominaciones de origen referidas fueron registradas el 22 de noviembre de 1967 y que su protección en Francia empezó a partir de la fecha de ese registro. Matiza que, por lo tanto, los derechos controvertidos son anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca impugnada.

66 En quinto lugar, la OAMI pone de relieve el requisito según el cual el derecho anterior debe conferir a su titular, en virtud de la legislación nacional aplicable, el derecho a prohibir la utilización de la marca opuesta.

67 En esa fase del procedimiento, la OAMI responde, en particular, a las alegaciones formuladas por Budvar, en la primera parte de su motivo, relativas al Derecho francés aplicable.

68 Según la OAMI, ha quedado acreditado que entre las normas de Derecho francés figuran varias disposiciones relativas a los conflictos entre denominaciones de origen y signos más recientes.

69 Recordando el texto del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, la OAMI señala que el artículo L. 115-5 del code de la consommation menciona y reproduce dicha disposición.

70 Por lo que respecta a las alegaciones de Budvar en las que asevera que las disposiciones aplicables eran los artículos L. 711-3, letras b) y c), y L 711-4, letra d), del code de la propriété industrielle y no el artículo L. 641-2 del code rural, contrariamente a lo que decidió la Sala de Recurso, la OAMI puntualiza que, en un asunto que afecte al artículo 8, apartado 4, del Reglamento 40/94, debe aplicarse la legislación nacional de la misma manera que lo haría un órgano jurisdiccional nacional. Afirma que, a este respecto, la jurisprudencia nacional tiene una autoridad especial que vincula a la OAMI.

71 La OAMI señala que todas las sentencias nacionales aportadas por Budvar durante el procedimiento de oposición o ante el Tribunal de Primera Instancia, relativas a los conflictos entre denominaciones de origen y marcas más recientes, aplicaron el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural y no el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle. A su juicio, ello demuestra que no son de aplicación el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle ni ninguna otra disposición contenida en dicho code.

72 Al analizar más concretamente el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, la OAMI se opone a la conclusión de Budvar de que la protección que ofrecen las denominaciones de origen contra las marcas más recientes es absoluta e incondicional. La OAMI señala, de esta forma, que el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle se refiere a la prohibición de registrar un signo enfrentado con una denominación de origen y no a la prohibición de utilizar tal signo. Del hecho de que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 exija expresamente que la legislación nacional confiera un «derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente» y no su registro, la OAMI infiere que no es aplicable el artículo L. 711-4 del code la propriété intellectuelle.

73 Considera que, suponiendo que el derecho a prohibir el registro confiere igualmente el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente, deben tomarse en consideración las condiciones para que se cause un «menoscabo» a una denominación de origen, en el sentido del artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle.

74 La OAMI señala, como ha indicado Budvar, que el code de la propriété intellectuelle no se refiere a dicho concepto de «menoscabo» cuando se trata de denominaciones de origen, mientras que es más explícito cuando trata sobre las marcas anteriores, las razones sociales o los nombres comerciales. Según la OAMI, ello no puede sorprender en la medida en que el alcance de la protección de las denominaciones de origen se establece concretamente en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural. Afirma que, por lo tanto, debe interpretarse el concepto de «menoscabo» a la luz de esta última disposición.

75 Sostiene que de todas estas consideraciones se desprende que el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle no añade ni quita nada al contenido jurídico del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural. Matiza que esta última disposición es la única aplicable para determinar el alcance de la protección reconocida a las denominaciones de origen contra la utilización de signos, en particular, de las marcas, más recientes.

76 En relación con la invocación por Budvar del artículo L. 711-3, letras b) y c), del code de la propriété intellectuelle, la OAMI considera que esta disposición no es pertinente, ya que se refiere a motivos de denegación absolutos, a saber, la prohibición de los signos contrarios al orden público o que pueden inducir al público a error, en particular, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o del servicio. Señala que esta disposición constituye el equivalente del artículo 7, apartado 1, letras f) y g), del Reglamento nº 40/94. Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE) (T-224/01, Rec. p. II-1589), la OAMI puntualiza que, en todo caso, las disposiciones nacionales o comunitarias relativas a los motivos de denegación absolutos no pueden invocarse en los procedimientos de oposición ante la OAMI.

77 En un escrito de 9 de agosto de 2005 presentado en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI indica que no puede admitirse que Budvar alegue la inaplicabilidad del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural al caso de autos, tras haber sostenido ante los órganos de la OAMI que dicha disposición sustentaba la oposición de que se trata.

Alegaciones de Anheuser-Busch

78 Anheuser-Busch recuerda, en primer lugar, que, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, y por lo que respecta a la legislación nacional

en juego, las disposiciones jurídicas aplicables, la jurisprudencia y la doctrina forman parte de los hechos. Alega que el oponente debe suministrar dichos elementos y probarlos, de conformidad con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Señala que, en el caso de autos, Budvar no ha dado ninguna explicación congruente sobre el Derecho aplicable, y menos aún ha presentado pruebas en apoyo de sus tesis.

79 En relación con las disposiciones del Derecho francés aplicables, Anheuser-Busch considera que las razones formuladas por Budvar durante los diferentes procedimientos han sido contradictorias y poco claras. Recuerda que, ante la OAMI, la oposición se fundó principalmente en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural. Observa que, dado que la Sala de Recurso desestimó la oposición sobre este fundamento, Budvar cambió de criterio y alegó, por primera vez, que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural no era aplicable (sosteniendo que debían aplicarse los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle). Para Anheuser-Busch, este cambio de parecer y la presentación contradictoria de la situación legal en Francia justifican, por sí solos, la desestimación del presente recurso. En particular, Anheuser-Busch sostiene que Budvar no puede cambiar el fundamento jurídico en ese momento del procedimiento y que no deberían tenerse en cuenta las alegaciones formuladas, a este respecto, ante el Tribunal de Primera Instancia. Afirma que ello es acorde con la práctica del Tribunal de Primera Instancia en la material [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T- 129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67, y de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52].

80 Anheuser-Busch mantiene, por lo demás, que es aplicable el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural. Anheuser-Busch señala que la propia Budvar indicó que el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle «prohíbe el registro como marca de un signo que implique un menoscabo de una denominación de origen», mientras que, por otro lado, el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural «prohíbe únicamente el uso del nombre geográfico que consista, en su totalidad, o en parte, en una denominación de origen». Matiza que, en otros términos, el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle se refiere al

registro de las marcas francesas, mientras que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural se refiere a la utilización de una marca más reciente. Por lo tanto, del hecho de que el objeto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 sea el «derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente», Anheuser-Busch infiere que únicamente es aplicable el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural.

81 Por otra parte, suponiendo que sean admisibles las alegaciones de Budvar sobre el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, y que sea preciso analizarlas, Anheuser-Busch considera que tales alegaciones son infundadas.

82 En particular, Anheuser-Busch señala que el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle no define el alcance de la protección de todos los derechos anteriores que menciona. Afirma que, al indicar que esos derechos anteriores impiden la adopción de una marca si ésta les causa un menoscabo, el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle presupone más bien que el alcance de la protección se establece y regula en otro lugar. Si la interpretación sostenida por Budvar fuera correcta, otros derechos anteriores –como las marcas anteriores muy conocidas, los derechos de autor, los derechos industriales o personales– gozarían de una «protección absoluta» frente a marcas más recientes, independientemente de otras condiciones como, en particular, la semejanza de los derechos de que se tratara.

83 Alega que la verdadera cuestión en relación con el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle es si se han menoscabado derechos anteriores o no. A su juicio, la respuesta sólo puede darse teniendo en cuenta las normas específicas aplicables a tales derechos. A este respecto, Anheuser-Busch observa que el propio code de la propriété intellectuelle se remite explícitamente al code rural. En particular, el título II del libro VII del code de la propriété intellectuelle, sobre las «denominaciones de origen», contiene un artículo único (L. 721-1) que establece que «las normas relativas a la determinación de las denominaciones de origen se establecen en virtud del artículo L. 115-1 del code de la consommation». Afirma que, por lo tanto, las disposiciones aplicables para la protección de las denominaciones de origen deben ser las del code de la consommation, el cual, a su vez, se remite al code rural. De este modo, Anheuser-Busch se opone a la postura mantenida por Budvar, según la cual un signo que reproduzca una denominación de

origen no puede registrarse como marca, cualesquiera que sean las circunstancias. Para Anheuser-Busch, la denominación de origen se halla protegida respecto a un producto concreto. Estima que, en la medida en que los productos afectados por los presentes asuntos son distintos, la utilización de un mismo término para tales productos no puede implicar un menoscabo de las denominaciones de origen, excepto en circunstancias especiales. A su juicio, sólo prevé tales circunstancias el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, y no el artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle. Infiere que, por lo tanto, esta última disposición no es aplicable para determinar si la legislación francesa confiere un derecho a Budvar, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

84 Por otra parte, Anheuser-Busch señala que, por primera vez en seis años de procedimiento, Budvar alega que se ha infringido el artículo L. 711-3, letras b) y c), del code de la propriété intellectuelle. Anheuser-Busch considera que no es necesario contestar a tales alegaciones, que, a su juicio, no cabe admitir ni aplicar. Añade que dichas alegaciones son extemporáneas y que en ningún caso se apoyan en hechos o en pruebas. Anheuser-Busch señala también que los presentes asuntos resultan de oposiciones que se refieren a motivos de denegación relativos. Ahora bien, afirma, el artículo L. 711-3 del code de la propriété intellectuelle trata sobre los motivos de denegación absolutos de registro de una marca y, además, sólo se aplica a las solicitudes de marca presentadas en Francia.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

85 Debe señalarse que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de un signo que no sea una marca anterior, dado que a esta situación se refiere el artículo 8, apartados 1 a 3 y 5.

86 A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, ese signo debe ser utilizado en el tráfico económico y tener un alcance que no sea únicamente local. Según el Derecho del Estado miembro aplicable a dicho signo, los derechos que se

deriven de él deben haberse adquirido con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria o a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria. Siempre según el Derecho del Estado miembro aplicable a tal signo, éste debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

87 Budvar plantea al Tribunal de Primera Instancia la cuestión relativa al último requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, es decir, si en el caso de autos se ha probado de manera suficiente que, sobre la base del Derecho francés aplicable, las denominaciones de origen invocadas dan derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

88 Dado que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 se halla en la parte consagrada a los motivos de denegación relativos, y teniendo en cuenta el artículo 74 del mismo Reglamento, la carga de probar que el signo controvertido da derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente recae sobre el oponente ante la OAMI.

89 En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado de que se trata. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo controvertido está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que, en principio, permite prohibir la utilización de una marca más reciente. Hay que recalcar que, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la demostración del oponente debe situarse en la perspectiva de la marca comunitaria para la que se solicita el registro.

90 Tras recordar los términos del artículo 1, apartados 1 y 2, del artículo 2, apartado 1, del artículo 3, del artículo 5, apartado 1, y del artículo 8 del Arreglo de Lisboa (apartados 41 a 45 de la resolución impugnada), la Sala de Recurso consideró que «las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gozan en Francia de la protección que confiere el artículo L. 641-2 del code rural» (apartado 46 de la resolución impugnada).

91 Debe señalarse que lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural se reproduce en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation.

92 Procede asimismo subrayar que, ante los órganos de la OAMI, en particular, en el recurso presentado ante la Sala de Recurso, Budvar invocó lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, que se reproduce en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation.

93 Budvar alega, por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, que el artículo L. 641-2 del code rural era inaplicable al caso de autos y que la Sala de Recurso debería haberse referido al artículo L. 711-3, letras b) y c), y al artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle.

94 Con carácter preliminar procede señalar que, al margen de lo dispuesto en el artículo L. 641-2 del code rural, Budvar invocó algunos artículos del code de la propriété intellectuelle ante los órganos de la OAMI. Por otra parte, en relación concretamente con el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, debe señalarse que esta disposición se refiere a las denominaciones de origen «protegidas». Por ello, la demandante podía preguntarse sobre el lugar que correspondía al artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle en Derecho francés y sobre la relación que podía existir entre esta disposición y el artículo L. 641-2 del code rural. Por estos motivos, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe admitirse que Budvar impugne la aplicación que hace la Sala de Recurso del artículo L. 641-2 del code rural en el caso de autos y la no consideración, en particular, del artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle.

95 Sobre el fondo, en primer lugar, procede señalar que Budvar parte de la premisa jurídica de que no es aplicable el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural en la medida en que el objetivo de esta disposición es la prohibición de utilizar un

nombre geográfico que constituye una denominación de origen y no la prohibición de registrar una marca. De las alegaciones de Budvar debe entenderse que, a su juicio, el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural no es aplicable en un procedimiento cuyo objeto sea el registro de una marca comunitaria. Baste señalar, a este respecto, que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 establece que, según el Derecho nacional aplicable, el signo de que se trate debe dar a su titular el derecho a prohibir la «utilización» de una marca más reciente. El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no exige que, según el Derecho nacional aplicable, el signo de que se trate dé a su titular el derecho a prohibir el «registro de una marca». Por lo tanto, la premisa de Budvar es infundada. Por este motivo, no puede prescindirse de la consideración del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural.

96 En segundo lugar, debe observarse que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural se refiere a las situaciones en las que un signo más reciente integra directa o indirectamente el nombre geográfico que constituye una denominación de origen.

97 El artículo 2 del Arreglo de Lisboa, en cuya virtud las denominaciones de que se trata fueron registradas como denominaciones de origen, dispone que una denominación de origen, en el sentido de dicho Arreglo, está formada por la «denominación geográfica» de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

98 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca figurativa cuyo registro se solicitó integra directamente una denominación geográfica que constituye una denominación de origen, en el sentido del artículo 2 del Arreglo de Lisboa.

99 En tercer lugar, procede señalar que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural figura en el título IV relativo a la valoración de los productos agrícolas y

alimentarios y en el capítulo I con la rúbrica «las denominaciones de origen». Los artículos L. 641-1 a L. 641-4 del code rural regulan el procedimiento de reconocimiento de las denominaciones de origen, estableciendo el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, el alcance de la protección conferida a las denominaciones de origen cuando se emplea el nombre geográfico en que consisten o toda otra mención que lo evoque. Procede señalar que la protección de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificaciones de características registradas a escala comunitaria se establece en los artículos L. 642-1 a L. 642-4 del code rural.

100 Por su parte, el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, figura en una sección titulada «denominaciones de origen», la cual, a su vez, se encuentra en un capítulo relativo a la valoración de los productos y de los servicios y en un título que se refiere a la información de los consumidores. El artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation reitera el procedimiento de atribución de una denominación de origen calificada, tal como se define en el artículo L. 641-2 del code rural, así como el alcance de la protección conferida a las denominaciones de origen, en virtud del párrafo cuarto de dicha disposición, cuando se utiliza el nombre geográfico en que consisten o cualquier otra mención que lo evoque.

101 De ello se desprende que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, así como el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation que lo reproduce son disposiciones específicas que definen el alcance de la protección de las denominaciones de origen en Derecho francés, cuando se utiliza el nombre geográfico en que consisten o cualquier otra mención que lo evoque.

102 Por su parte, lo dispuesto en el artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, así como las demás disposiciones de dicho código invocadas por Budvar, se reproducen en el título 1 relativo a las marcas de fábrica, de comercio o de servicio y en el capítulo 1 con la rúbrica «elementos constitutivos de la marca».

103 A este respecto, debe señalarse, ante todo, que las disposiciones del code de la propriété intellectuelle invocadas por Budvar, a diferencia de las mencionadas disposiciones del code rural y del code de la consommation, no se encuentran en una parte del code relativa a las denominaciones de origen.

104 En segundo lugar, debe señalarse que las disposiciones del code de la propriété intellectuelle invocadas por Budvar se refieren a los requisitos de registro de las marcas en Derecho francés y no a los de su utilización, en el sentido del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94.

105 Además, en lo tocante, concretamente, al artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, establece que no «podrá adoptarse como marca ningún signo que implique [...] un menoscabo de una denominación de origen protegida». Para determinar en qué medida una denominación de origen está «protegida» y, en su caso, si un signo le causa un «menoscabo» hay que remitirse, en particular, a lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, cuando, como en el caso de autos, la denominación geográfica en que consiste dicha denominación de origen se integra en la marca solicitada.

106 En cuarto lugar, procede señalar que, en el momento en que se adoptó la resolución impugnada, la única resolución judicial francesa que, como en el caso de autos, afectaba a la utilización para un producto no similar de una denominación geográfica consistente en una denominación de origen registrada en un país tercero y protegida en virtud del Arreglo de Lisboa, y que se dictó tras la incorporación en 1990 del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural en Derecho francés, era una sentencia de la cour d'appel de Paris de 17 de mayo de 2000 relativa a las denominaciones de origen cubaine Habana y Habanos para designar puros y tabaco en rama o manufacturado, así como los productos elaborados con ese tabaco (en lo sucesivo, «sentencia de la cour d'appel de Paris Habana»). Budvar invocó esta sentencia ante los órganos de la OAMI.

107 En dicho asunto fue objeto de examen la marca Havana, registrada y utilizada en Francia, en particular, para perfume.

108 En la referida sentencia, la cour d'appel de Paris analizó, en primer lugar, los requisitos establecidos por el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, para inferir de ello que «el riesgo de desviación de la notoriedad de la denominación de origen Habana [era] real y que, por lo tanto, se [encontraba] suficientemente caracterizada».

109 Posteriormente, en segundo lugar, en una parte titulada «Sobre las medidas que deben adoptarse», la cour d'appel de Paris consideró que, con arreglo, en particular, al artículo L. 711-4, letra d), del code de la propriété intellectuelle, la demandante tenía «derecho a solicitar la anulación de la marca Havana registrada en Francia».

110 Por otra parte, sin basarse en las disposiciones del code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel de Paris puntualizó que la demandante tenía «igualmente derecho a solicitar que se prohibiera a las sociedades [demandadas] utilizar la denominación "havana" para designar el conjunto de cosméticos de [sus] gama[s]». Habida cuenta de los términos empleados por la cour d'appel de Paris, la prohibición de utilizar la denominación «havana» se fundamentaba en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural.

111 De ello se desprende que, en dicho asunto, la cour d'appel de Paris analizó los requisitos establecidos por el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, para determinar la protección que podía depararse a las denominaciones de origen controvertidas, registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, a la luz del Derecho francés.

112 Asimismo de ello se desprende que, con arreglo a las disposiciones antes citadas del code de la consommation, que reproducen las del code rural, la cour d'appel de Paris pudo prohibir que se utilizara el nombre geográfico en que consistían las denominaciones de origen controvertidas para los productos de que se trataba y, en consecuencia, que se utilizara la marca impugnada. Por lo tanto, la aplicación de lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, puede dar derecho a prohibir la «utilización» de una marca más reciente, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

113 Procede señalar que la cour d'appel de Paris ya había aplicado el planteamiento formulado en la sentencia Habana, en relación con la protección de las denominaciones de origen registradas con arreglo al Derecho francés, en una sentencia de 15 de diciembre de 1993, relativa a la protección de la denominación de origen calificada Champagne. El objeto de dicha sentencia, igualmente invocada por Budvar ante los órganos de la OAMI, era una marca registrada en Francia para perfume, que integraba el nombre geográfico en que consiste dicha denominación de origen. En ese asunto, la cour d'appel de Paris aplicó ante todo el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, antes de pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones del code de la propriété intellectuelle.

114 Teniendo en cuenta todos estos elementos, procede llegar a la conclusión de que la Sala de Recurso no cometió ningún error al tomar en consideración lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation.

115 Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del motivo único invocado por Budvar.

2. Sobre la segunda parte, con carácter subsidiario, relativa a la aplicación indebida por la Sala de Recurso del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural

a) Alegaciones de las partes

Alegaciones de Budvar

116 Si el Tribunal de Primera Instancia considerara que una solicitud de registro como marca de un nombre geográfico que constituye una denominación de origen representa el uso de un nombre geográfico en el sentido del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, Budvar solicita, en todo caso, al Tribunal de Primera Instancia que declare que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso aplicó indebidamente dicho artículo y las disposiciones del Arreglo de Lisboa.

117 Budvar indica, en primer lugar, que la Sala de Recurso consideró acertadamente lo siguiente:

«Es incuestionable que las denominaciones de origen francesas sólo están protegidas en Francia si su notoriedad ha sido debidamente probada. El artículo L. 641-2 del code rural dispone que los productos agrícolas, forestales y alimentarios podrán ampararse en una denominación de origen si, entre otros requisitos, "gozan de una notoriedad debidamente probada".» (Apartado 50 de la resolución impugnada.)

118 Budvar agrega que, sin embargo, la Sala de Recurso estimó que podía precisar lo siguiente:

«No obstante, dicho requisito no se aplica a las denominaciones de origen extranjeras protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa. Del artículo 5,

apartado 1, del Arreglo [...] se desprende claramente que las denominaciones de origen protegidas en el país de origen lo serán en los demás países de la Unión particular a petición simplemente de las autoridades competentes del país de origen.» (Apartado 50 de la resolución impugnada.)

119 Para Budvar, esta última afirmación es infundada.

120 Budvar señala, en primer lugar, que todos los países firmantes del Arreglo de Lisboa tienen una normativa similar sobre obtención de las denominaciones de origen. A este respecto, el Arreglo de Lisboa contiene una definición de denominación de origen válida en todos los países firmantes.

121 Deduce que, por consiguiente, todos los países firmantes del Arreglo de Lisboa exigen que se demuestre la notoriedad consolidada para conceder una denominación de origen. Afirma que este extremo no se rebate en la resolución impugnada.

122 Budvar agrega que en la República Checa se demostró necesariamente la notoriedad de las denominaciones geográficas «Budweiser» para obtener las denominaciones de origen de que se trata. Al respecto, Budvar recuerda que tales denominaciones de origen se registraron el 22 de noviembre de 1967 en la OMPI.

123 Alega que, por lo demás, en virtud del artículo 1, párrafo segundo, del Arreglo de Lisboa, en el Decreto nº 70-65, de 9 de enero de 1970, publicado en el *Journal officiel de la République française* de 23 de enero de 1970, el Estado francés reconoció las denominaciones de origen en las que se integra la denominación geográfica «Budweiser» y declaró que debían ser protegidas en el territorio francés. Budvar puntualiza que no se interpuso ningún recurso contra dicho Decreto ante el Conseil d'État.

124 Para Budvar, por lo tanto, las denominaciones de origen de que se trata se hallan protegidas en Francia por efecto únicamente del Arreglo de Lisboa y, en particular, de su artículo 1, párrafo segundo.

125 Sostiene que, en consecuencia, una denominación de origen creada en un país firmante del Arreglo de Lisboa está protegida en el territorio francés del mismo modo que las denominaciones nacionales, sin que sea necesario demostrar que efectivamente se halla revestida de notoriedad. A su juicio, la resolución impugnada considera, por lo tanto, erróneamente que «no puede presumirse que las denominaciones de origen [...] que están protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en Francia» (apartado 50 de la resolución impugnada).

126 Budvar agrega que la Sala de Recurso aplica asimismo indebidamente el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural cuando considera lo siguiente:

«En el caso de que una denominación de origen [...] esté protegida en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa, debe ser objeto de protección frente a productos diferentes únicamente si se demuestra que goza de notoriedad en Francia y que su utilización para productos diferentes causaría una desviación o una disminución de esa notoriedad.

[...]

En el presente asunto, [Budvar] no sólo no ha aportado la prueba de que las denominaciones de origen gozan de notoriedad en Francia, sino que tampoco ha demostrado cómo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que

exista, podría sufrir una desviación o una disminución si se autorizara a [Anheuser-Busch] a utilizar una marca figurativa que contenga el término "Budweiser" para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.» (Apartados 51 y 53 de la resolución impugnada.)

127 Budvar pone de relieve al Tribunal de Primera Instancia que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, tal como se reproduce en el code de la consommation, se refiere a la utilización del nombre geográfico en que consiste en su totalidad o en parte una denominación de origen. A su juicio, su objeto no es la denominación de origen sino el nombre geográfico que en ella se menciona. Considera que, por lo tanto, de ello debe deducirse que está prohibida la reproducción del nombre geográfico en que consiste la denominación de origen, tanto si los productos son idénticos como si son similares o diversos. Afirma que esta solución es lógica por cuanto el nombre geográfico es el elemento esencial y determinante de toda denominación de origen. Señala que la utilización únicamente del nombre geográfico puede evocar necesariamente el producto afectado por la denominación de origen.

128 Manifiesta que, en el caso de autos, Anheuser-Busch solicitó el registro de una marca que se limita a reproducir únicamente el nombre geográfico «Budweiser», sin integrarlo en un conjunto que pudiera hacerle perder su condición de denominación de origen. Deduce de ello que, por lo tanto, no procede aplicar la excepción establecida en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural y comprobar si la marca figurativa cuyo registro se solicita, que se circunscribe al nombre geográfico «Budweiser», puede implicar o no la disminución o la desviación de notoriedad que toda denominación de origen lleva necesariamente aparejada.

129 Por lo demás, con carácter más subsidiario, Budvar estima que la notoriedad ínsita en las denominaciones de origen de que se trata puede sufrir una desviación o una disminución mediante el registro de la marca controvertida. A este respecto, Budvar puntualiza que ninguna disposición de Derecho francés exige que esta notoriedad intrínseca tenga un grado especialmente elevado para que su protección alcance a

productos distintos. Alega que, a lo sumo, podría exigirse la prueba de que el registro de una marca que reproduzca su nombre geográfico puede disminuir o trivializar esa notoriedad intrínseca.

130 Budvar indica que la solicitud de registro de la marca controvertida procede de una sociedad cervecera, es decir, de un competidor directo. Budvar señala, por lo demás, que una de las solicitudes de registro presentadas por Anheuser-Busch lo fue con respecto a cerveza (que es objeto del asunto acumulado T-71/04). Además, Budvar señala que uno de los elementos de la marca figurativa solicitada es el eslogan «king of beers». Por lo tanto, la marca solicitada hará referencia directa a la cerveza. Afirma que, en todo caso, en la fecha de la solicitud de registro, en su condición de profesional en el ámbito de las cervecerías, Anheuser-Busch conocía necesariamente la notoriedad de las denominaciones de origen reivindicadas, al menos, en el territorio checo.

131 Precisa que, por lo tanto, las circunstancias relativas a la presentación de la solicitud de registro de marca revelan la voluntad evidente de causar un menoscabo a la notoriedad de las denominaciones de origen examinadas, mediante la dilución de éstas y la destrucción de su unicidad a través de la vulgarización de la denominación «Budweiser», y asimismo un intento de apropiación privativa de tales denominaciones de origen. Considera que el hecho de que Anheuser-Busch sea un cervecero importante pone de relieve su intención parasitaria y desleal, así como el objetivo de dilución y de vulgarización de las denominaciones de origen. Budvar observa que las partes de los asuntos que culminaron con las sentencias de la cour d'appel de Paris de 15 de diciembre de 1993 (Champagne) y de 17 de mayo de 2000 (Habana, citada en el apartado 106 *supra*) eran empresas no competidoras entre sí. En dichos asuntos se declaró la desviación de la notoriedad de las denominaciones de origen de que se trataba.

132 Alega que, además, deben tomarse en cuenta las relaciones jurídicas pasadas que enfrentaron a Budvar con Anheuser-Busch. Recuerda que el litigio entre estas partes se originó hace más de un siglo. Budvar indica que, en 1894, el Sr, Adolphus Busch declaró, en efecto, que se había inspirado en la excelente calidad de la cerveza producida en Budweis, Checoslovaquia, para elaborar la cerveza «Budweiser», fabricada según el método checo, en Saint Louis (Missouri) sede de la sociedad Anheuser-Busch.

133 De ello infiere Budvar que, por lo tanto, el riesgo de menoscabo de la notoriedad de las denominaciones de origen en suficientemente caracterizado y debe inducir al Tribunal de Primera Instancia a desestimar el registro de las marcas de que se trata.

Alegaciones de la OAMI

134 La OAMI se opone a las alegaciones de Budvar en lo tocante a su análisis del requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, relativo a que el derecho anterior confiere a su titular, en virtud de la normativa nacional aplicable, el derecho a prohibir la utilización de la marca opuesta.

135 Tras llegar a la conclusión de que, en relación con la primera parte del motivo único, era aplicable el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, la OAMI analiza el alcance de la protección de las denominaciones de origen en virtud de dicha disposición.

136 En ese momento, la OAMI hace una distinción entre la necesidad de probar la notoriedad de la denominación de origen y el riesgo de que tal notoriedad sufra una desviación o una disminución.

— Sobre la necesidad de probar la notoriedad de la denominación de origen

137 La OAMI señala que el Arreglo de Lisboa exige que cada parte contratante proteja las denominaciones registradas. Según la OAMI, tal protección debe alcanzar al menos el grado de protección previsto en el Arreglo de Lisboa.

138 Al respecto, la OAMI recuerda que el artículo 3 del Arreglo de Lisboa establece que «la protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación" o similares».

139 Para la OAMI, la protección mínima exigida alcanza únicamente a los productos respecto a los cuales se haya efectuado un registro y a los productos que estuvieran comprendidos en la misma clase (en el presente caso, la cerveza). Sostiene que el Arreglo de Lisboa no exige que se conceda ninguna protección que trascienda a esta categoría de productos.

140 Afirma que, no obstante, ello no significa que una denominación de origen no pueda gozar de una mayor protección, según la legislación nacional del país en el que se aplica el derecho adquirido.

141 Recordando el texto del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, la OAMI considera que la protección que concede esta disposición es de dos tipos.

142 A su juicio, en primer lugar, el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural establece una protección mínima que abarca la utilización de una designación idéntica o de una designación que pueda evocar la denominación de origen, en relación con productos similares. Precisa que esta protección es incondicional y puede hacerse valer respecto a todas las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, siendo los únicos elementos que deben probarse la posible evocación entre los signos, así como la similitud entre los productos.

143 Alega, en segundo lugar, que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural establece una mayor protección de las denominaciones de origen, nacionales y extranjeras, que alcanza a la utilización de una designación idéntica o de una designación que pueda evocar la denominación de origen respecto a productos distintos. Señala que esta protección está sujeta a la condición de que se pruebe que la denominación de origen goza de notoriedad y que ésta puede ser objeto de desviación o de disminución.

144 Considera que dicho riesgo debe valorarse en relación con el público francés. Igualmente, a su juicio, debe probarse que el público francés conoce la notoriedad de la denominación de origen. Deduce que no puede haber riesgo de desviación o de disminución a falta de notoriedad.

145 Estima que, por lo tanto, la Sala de Recurso no cometió ningún error al decidir que «no puede presumirse que las denominaciones de origen extranjeras que están protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en Francia» (apartado 50 de la resolución impugnada).

146 Afirma que, en estas circunstancias, Budvar indica equivocadamente que, por definición, una denominación de origen goza de notoriedad o es muy conocida. Considera que la confusión de Budvar se deriva del hecho de que el concepto de «notoriedad del producto», que exige el artículo 2, apartado 2, del Arreglo de Lisboa para el registro en el país de origen, no se extiende automáticamente a los demás países miembros en los que se persigue la protección. Deduce de ello que, por lo tanto, una indicación como «Budweiser», que goza de notoriedad en la República Checa pero que no es conocida ni utilizada corrientemente en el mercado francés, no puede gozar de notoriedad en Francia.

147 Sobre el particular, la OAMI considera que el objetivo del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, así como toda otra disposición que prohíba causar una desviación, explotar, disminuir o empañar la notoriedad de una denominación de origen [la OAMI se remite, en particular, al artículo 13, apartado 1 del Reglamento

(CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1)] consiste en proteger la «imagen» de la denominación de origen, es decir, su valor económico. Sólo puede producirse dicho perjuicio si la denominación de origen goza de notoriedad en el país en el que se reclama la protección.

148 La OAMI señala que el concepto de «notoriedad» de las denominaciones de origen lo identifica el Tribunal de Justicia, en su sentencia Consorcio del Prosciutto di Parma y Saliminificio S. Rita, citada en el apartado 62 *supra* (apartado 64), que versa sobre el Reglamento nº 2081/92, en los siguientes términos:

«La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos generales, de la calidad del producto. Esta última determina, en definitiva, la reputación del producto.»

149 Matiza que la imagen o la notoriedad de las denominaciones de origen depende de la percepción subjetiva del público y puede variar en función del territorio considerado. Según la OAMI, es correcto que la imagen o la notoriedad de una denominación de origen se derive de la calidad del producto. Precisa que, no obstante, la imagen o la notoriedad de una denominación de origen depende significativamente de otros factores ajenos al propio producto. La OAMI se refiere, en particular, al importe de las inversiones de promoción, a la intensidad de la utilización de la denominación de origen y a la cuota de mercado que corresponde al producto.

150 Sostiene que, dado que la notoriedad de las denominaciones de origen depende principalmente de dichos factores y de su impacto sobre el público, esta notoriedad no puede deducirse del registro realizado de acuerdo con el Arreglo de Lisboa, sino

que debe ser siempre probada en cada país en el que se alegue que se ha perjudicado tal notoriedad. Afirma que cualquier otra solución supone otorgar la misma protección a las denominaciones de origen ampliamente renombradas y a las denominaciones de origen poco conocidas y, probablemente, reconocer a éstas una protección en un país donde no gozan de notoriedad alguna.

151 De cuanto antecede la OAMI infiere que la Sala de Recurso no cometió ningún error al someter la aplicación del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural a la condición de que se probara que las denominaciones de origen gozaban de notoriedad en Francia.

152 Observa que la jurisprudencia francesa refuerza dicha conclusión. Según la OAMI, en determinados casos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, debe aplicarse la legislación nacional como lo haría un órgano jurisdiccional nacional. A su juicio, por lo tanto, las sentencias de los tribunales nacionales revisten especial importancia.

153 Señala que, a este respecto, la Sala de Recurso se remitió acertadamente a la sentencia Habana, citada en el apartado 106 *supra*, relativa a un conflicto entre la denominación de origen Havane protegida en virtud del Arreglo de Lisboa para los puros, y la marca más reciente Havana para perfumes. De dicha sentencia se desprende que el hecho de que no se demostrara la notoriedad, en Francia, de la denominación de origen internacional Havane hizo que se desestimara la acción.

154 La OAMI agrega que, cuando se invoca la protección contra la utilización de una designación más reciente en relación con productos distintos, los órganos jurisdiccionales franceses exigen la prueba de la notoriedad de todas las denominaciones de origen, independientemente de que su origen sea nacional o internacional. La OAMI se remite a las sentencias dictadas por la cour d'appel de Paris de 15 de diciembre de 1993 y de 12 de septiembre de 2001 relativas a la denominación de origen Champagne, adjuntas al recurso. Afirma que, por lo tanto, no existe ninguna diferencia de trato, contrariamente a lo que alega Budvar.

— Sobre la desviación o la disminución de la notoriedad de la denominación de origen

155 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso desestimó también acertadamente el recurso por considerar que Budvar no logró «demostrar cómo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que existiera, podía ser objeto de desviación o de disminución si [Anheuser-Busch] estuviera autorizado a utilizar una marca figurativa que incluyera el término "Budweiser" para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30» (apartado 53 de la resolución impugnada).

156 Manifiesta que Budvar no aportó ningún elemento ni formuló ninguna alegación, en momento alguno del procedimiento, en apoyo del motivo según el cual la utilización de las marcas controvertidas podía causar una desviación o una disminución de la notoriedad de las denominaciones de origen. Deduce que, al estar, por lo tanto, sujeta al texto del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso no cometió ningún error al descartar la posibilidad de tal desviación o disminución.

157 Considera que, por lo tanto, no procede admitir las alegaciones contenidas en el recurso, a este respecto, ya que se formularon por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

158 Para el caso de que, no obstante, se considerara que procede admitir tales alegaciones, la OAMI indica que la desviación de la notoriedad de las denominaciones de origen puede producirse cuando los operadores escogen deliberadamente signos idénticos o similares para su utilización en un ámbito distinto, con el objetivo de desviar en beneficio propio una parte de las inversiones realizadas por el titular del derecho anterior. Advierte que esta situación se asemeja al hecho de aprovecharse indebidamente del renombre de la marca anterior, en el contexto del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), o del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

159 La OAMI reconoce que la utilización de una marca figurativa que contiene los términos «king of beers» en relación con cualquier tipo de producto puede, teóricamente, crear una asociación en la mente del público con las cervezas, porque contiene los términos «king of beers» y porque el público podría percibir que tal utilización promueve indirectamente la actividad principal de cervecero de Anheuser-Busch. Precisa que ello es especialmente cierto con respecto a la utilización de la marca figurativa solicitada en relación con los «aperitivos» comprendidos en la clase 30, en la medida en que estos productos pueden venderse en las barras de los bares y de los cafés. Por lo tanto, si el Tribunal de Primera Instancia considerara que puede presumirse la notoriedad de las denominaciones de origen, la OAMI solicita que se devuelva este asunto a la Sala de Recurso para un análisis complementario sobre el particular.

160 En relación con la disminución de la notoriedad de las denominaciones de origen, la OAMI considera que puede existir cuando los productos para los que se utiliza el signo en pugna llaman la atención del público de forma que la imagen y la fuerza atractiva de la denominación de origen resultan afectadas. A su juicio, tal situación se asemeja al hecho de causar un perjuicio al renombre de la marca anterior, en el contexto del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 o del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

161 Asegura que, no obstante, en el caso de autos, no se da ningún antagonismo entre la cerveza, por una parte, y la mayoría de los productos consignados en la solicitud de registro, por otra, que pueda afectar a la imagen de las denominaciones de origen anteriores. Añade que, además, no es probable que la utilización de las marcas de que se trata, en relación con la mayoría de los productos mencionados en la solicitud de registro, pueda evocar asociaciones mentales negativas o poco gratas que estén en conflicto con el posible prestigio de las denominaciones de origen anteriores.

162 Con carácter complementario, la OAMI presenta observaciones en cuanto al Acta relativa a la adhesión de la República Checa, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004, y sobre la modificación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

163 En lo que atañe al Acta relativa a la adhesión de la República Checa, la OAMI señala que, desde el 1 de mayo de 2004, es decir, posteriormente a la adopción de la resolución impugnada, los nombres «Ceskobudejovické pivo» y «Budejovické pivo» («Budweiser Bier») se hallan protegidos en virtud del Reglamento nº 2081/92 como indicaciones geográficas, y que, por lo demás, el Acta de adhesión dispone que dicha protección «no resulta perjudicial para las marcas de cerveza ni los demás derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión».

164 Por lo que respecta al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la OAMI señala que éste fue modificado por el Reglamento nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1), es decir, con posterioridad a la adopción de la resolución impugnada, para incluir los derechos anteriores protegidos por la legislación comunitaria.

165 Para la OAMI, dichas modificaciones no deberían influir en el caso de autos por cuanto tuvieron lugar tras la adopción de la resolución impugnada. En todo caso, la OAMI señala que el artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 2081/92 está redactado en unos términos análogos a los del artículo L. 641-2 del code rural.

Alegaciones de Anheuser-Busch

166 Al considerar que, en virtud del artículo L. 641-2 del code rural, es necesaria la notoriedad para recabar la protección de un producto distinto del aquel para el que se halle protegida la denominación de origen, Anheuser-Busch analiza la cuestión de si existe tal notoriedad en el caso de autos.

167 Según Anheuser-Busch, Budvar nunca ha argumentado que existiera una verdadera notoriedad entre el público francés, ni siquiera ha aportado la prueba de tal notoriedad. Anheuser-Busch agrega que tampoco se ha hecho alusión al uso de las denominaciones de origen en Francia y señala, a este respecto, que Budvar no ha presentado facturas, anuncios publicitarios, folletos, datos cifrados relativos a las ventas o a los gastos de publicidad, a las cuotas de mercado ni al conocimiento de las denominaciones de origen.

168 Alega que Budvar ha sostenido más bien que las denominaciones de origen gozan de una «notoriedad intrínseca» que debe presumirse, la cual es totalmente independiente de cualquier uso del nombre geográfico en Francia y de la percepción que de él tenga el consumidor. Precisa que la alegación que sustenta esta tesis, formulada por Budvar, es que la notoriedad de la denominación de origen francesa debe probarse en el momento en que se solicita su protección en Francia ante el Institut national des appellations d'origine.

169 No obstante, para Anheuser-Busch, la prueba de tal notoriedad sólo se exige para la protección de las denominaciones de origen francesas. Alega que no se requiere ninguna notoriedad en Francia para el reconocimiento de las denominaciones de origen extranjeras. Sostiene que hay centenares de denominaciones de origen registradas, con efecto en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa, que son completamente desconocidas para la gran mayoría del público francés. Anheuser-Busch se remite a su escrito presentado el 18 de febrero de 2002 ante la Sala de Recurso, que adjunta a sus escritos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia en respuesta a otras tantas preguntas y, en particular, a la consulta de un avocat à la Cour, en Francia, especialista en Derecho de la propiedad intelectual.

170 Refiriéndose a las sentencias dictadas por la cour d'appel de Paris en los asuntos Habana y Champagne, Anheuser-Busch agrega que nunca se ha demostrado que las denominaciones de origen controvertidas en los presentes asuntos se hubieran utilizado en Francia y ni siquiera que hubieran adquirido notoriedad entre el público francés.

171 Asevera que, por estos motivos, son correctas las apreciaciones de la Sala de Recurso contenidas en la resolución impugnada, en particular, las reproducidas en los apartados 49 a 53 de dicha resolución.

172 Por otra parte, Anheuser-Busch señala que el artículo L. 641-2 del code rural sujeta la protección de una denominación de origen contra la utilización de un término protegido para productos distintos a la condición de que la notoriedad de tal denominación pueda ser objeto de desviación o de disminución.

173 Según Anheuser-Busch, una notoriedad que no existe no puede sufrir ninguna desviación ni disminución en el sentido del artículo L. 641-2 del code rural. Sostiene que Budvar no ha logrado demostrar desviación o disminución alguna de las denominaciones de origen.

174 Señala que, por lo que respecta a las alegaciones de Budvar en relación con el supuesto comportamiento malicioso de Anheuser-Busch, éstas carecen de pertinencia y son claramente extemporáneas. Matiza que, además, no se sustentan en ningún hecho ni en ninguna prueba pertinentes y que, en realidad, son simplemente falsas. Anheuser-Busch considera asimismo que la actitud de una parte resulta irrelevante para determinar si la utilización de un signo ocasiona un perjuicio potencial o una desviación de la notoriedad de otro signo.

175 En todo caso, sobre la base de alegaciones formuladas con carácter complementario, Anheuser-Busch considera que debía desestimarse la oposición de Budvar, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

176 En primer lugar, Anheuser-Busch considera que una de las razones en las que se basa la desestimación de la oposición es la insuficiente explicación que da Budvar en

cuanto al Derecho aplicable en el caso de autos. En segundo lugar, Anheuser-Busch aduce falta de prueba del uso en el tráfico económico, en Francia, de las denominaciones de origen, con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca. En tercer lugar, según Anheuser-Busch, Budvar no ha aportado ninguna prueba de que la utilización de los signos controvertidos fuera más importante que la mera utilización local. En cuarto lugar, Anheuser-Busch sostiene que las denominaciones de origen de que se trata son ineficaces, ya que no cumplen los requisitos de reconocimiento establecidos en el Arreglo de Lisboa.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

177 En primer lugar, considerando que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural era aplicable al caso de autos y que los productos a que se refiere la marca figurativa solicitada y los amparados por las denominaciones de origen controvertidas eran distintos, la Sala de Recurso indicó:

«Es incuestionable que las denominaciones de origen francesas sólo están protegidas» en Francia si su notoriedad ha sido debidamente probada [...] [y] no puede presumirse que las denominaciones de origen extranjeras que están protegidas en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de notoriedad en Francia.» (Apartado 50 de la resolución impugnada.)

178 En segundo lugar, la Sala de Recurso puntualizó:

«Cuando una denominación de origen extranjera está protegida en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa, se halla protegida frente a productos distintos únicamente si se prueba que goza de notoriedad en Francia y que su utilización para productos distintos implicaría una desviación o una disminución de esa notoriedad.» (Apartado 51 de la resolución impugnada.)

179 En tercer lugar, la Sala de Recurso declaró:

«[Budvar] no sólo no ha probado que las denominaciones de origen gozan de notoriedad en Francia, sino que tampoco ha demostrado cómo, suponiendo que exista, la notoriedad de las denominaciones de origen puede sufrir una desviación o disminución si se autorizara a [Anheuser-Busch ] a utilizar una marca figurativa que contenga el término "Budweiser" para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30.» (Apartado 53 de la resolución impugnada.)

180 Las alegaciones de Budvar, contenidas en la segunda parte del motivo único, ponen de relieve, en realidad, dos errores que, a su juicio, cometió la Sala de Recurso.

181 Ante todo, Budvar considera, esencialmente, que los requisitos establecidos por el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, para conferir, en relación con productos no similares, una protección en Francia a las denominaciones de origen registradas por otro país en virtud del Arreglo de Lisboa, y, en particular, la necesidad de demostrar un riesgo de desviación o de disminución de la notoriedad de tales denominaciones, son más restrictivos que los requisitos establecidos por el Arreglo de Lisboa. Alega que, por lo tanto, el nombre geográfico en que consiste una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa está protegido, cualesquiera que sean los productos distinguidos por la marca posterior, sin que sea preciso demostrar la existencia de algún tipo de notoriedad o de un riesgo de desviación o de disminución de esa notoriedad.

182 En este contexto, Budvar precisó en la vista que, en virtud del artículo 55 de la Constitución francesa, desde su publicación, los tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados prevalecen sobre las leyes, siempre que cada acuerdo o tratado sea aplicado por la otra parte. Afirma que, en consecuencia, las disposiciones legales francesas anteriores e incluso posteriores a la entrada en vigor de dicha

norma deben interpretarse de conformidad con el Arreglo de Lisboa. Budvar agregó que criticaba la manera como los órganos jurisdiccionales franceses aplican el Arreglo de Lisboa.

183 En segundo lugar, y en todo caso, Budvar considera que la notoriedad de las denominaciones de origen de que se trata podía presumirse y que se ha demostrado el riesgo de desviación o de disminución de dicha notoriedad.

Sobre la conformidad de los requisitos establecidos por el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural a la luz de lo dispuesto en el Arreglo de Lisboa para productos que no son similares

184 Entre los Estados que actualmente son miembros de la Unión Europea, la República Francesa, la República de Hungría, la República Italiana, la República Portuguesa, la República Checa y la República Eslovaca eran partes contratantes del Arreglo de Lisboa en el momento de la adopción de la resolución impugnada.

185 En primer lugar, según el Arreglo de Lisboa, procede señalar la estrecha relación que existe entre la denominación de origen y el producto a que se refiere tal denominación, así como la protección que de ello se deriva. Más concretamente, según el artículo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa, las partes contratantes de este Arreglo se comprometieron a proteger las denominaciones de origen de los «productos» de los demás países. A tenor de la regla 5, apartado 2, subapartado iv), del Reglamento del Arreglo de Lisboa, en la solicitud internacional de registro de una denominación de origen en virtud de dicho Arreglo debe indicarse «el producto al que se aplica la denominación».

186 En segundo lugar, el artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Lisboa establece que la calidad o las características del producto al que corresponde la denominación de origen deben derivarse exclusiva o esencialmente del medio geográfico, que comprende los factores naturales y humanos. Por otra parte, la protección prevista en el artículo 3 del Arreglo de Lisboa se refiere a los casos en los que la denominación de origen registrada es usurpada o imitada. Sobre el particular, se aplica la protección de una denominación de origen contra toda usurpación o imitación cuando los productos de que se trate sean idénticos o similares. El objetivo de esta protección consiste en garantizar que la calidad o las características del pertinente producto, que resultan de su medio geográfico, que comprende los factores naturales y humanos, no sean objeto de una apropiación o de una reproducción ilícita.

187 En tercer lugar, el artículo 3 del Arreglo de Lisboa dispone que la protección será asegurada «incluso si el verdadero origen del producto figura indicado» o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como «género», «tipo», «manera», «imitación» o similares. Habida cuenta de los términos empleados, dichas precisiones sólo tienen sentido cuando los productos de que se trate sean idénticos o, al menos, similares.

188 Por consiguiente, procede señalar que la protección conferida en virtud del Arreglo de Lisboa se aplica, sin perjuicio de que, en su caso, una parte contratante amplíe dicha protección sobre su territorio, cuando los productos amparados por la denominación de origen de que se trate y aquellos a los que se refiera el signo que puede causarle un menoscabo sean idénticos o, al menos, similares.

189 Por otra parte, sin ánimo de proceder a un análisis por analogía, debe observarse que, a escala comunitaria, el Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, tal como se aplicaba en el momento de los hechos, contiene, en su artículo 13, apartado 1, letra b), disposiciones análogas a las previstas en el artículo 3 del Arreglo de Lisboa, pero asimismo, y de forma expresa en su artículo 13, apartado 1, letra a), disposiciones que, en determinadas circunstancias,

establecen la protección de las denominaciones registradas a escala comunitaria cuando los productos de que se trate no sean comparables a los registrados con tales denominaciones.

190 No resulta de la jurisprudencia, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del fromaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301), ni tampoco de las conclusiones presentadas por el Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó dicha sentencia (Rec. p. I-1304), que el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2081/92 se haya interpretado en el sentido de que la protección conferida en virtud de dicho artículo se aplica cuando los productos de que se trate sean distintos, regulándose esta situación por el artículo 13, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento.

191 En este contexto, debe ponerse de relieve que, si la interpretación propuesta por Budvar del texto del Arreglo de Lisboa, orientada a que la protección de las denominaciones alcance a todos los productos, tanto si son idénticos, como similares o distintos, hubiera correspondido a la voluntad de los redactores de dicho Arreglo, su consecuencia habría sido, en el momento de adoptar el Reglamento nº 2081/92, colocar a algunos Estados miembros, que también son partes contratantes de dicho Arreglo, en una situación contradictoria. En efecto, mientras que el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2081/92 y el artículo 3 del Arreglo de Lisboa están redactados en unos términos casi idénticos, la protección de las denominaciones de origen registradas en el plano comunitario o en virtud del Arreglo de Lisboa difiere, en principio, muy sensiblemente en el seno del mercado único, para productos distintos, en función de la aplicación de una u otra de las disposiciones citadas.

192 No obstante, el hecho de que la protección conferida en virtud del Arreglo de Lisboa sólo sea válida cuando los productos amparados por la denominación de origen de que se trate y aquellos a que se refiere el signo que puede causarle un menoscabo sean idénticos o, al menos similares, no impide que las partes contratantes del Arreglo de Lisboa puedan establecer, en su ordenamiento jurídico nacional, una mayor protección.

193 Por lo demás, el artículo 4 del Arreglo de Lisboa establece que las disposiciones de dicho Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente a favor de las denominaciones de origen en cada una de las partes contratantes, en virtud de otros instrumentos de Derecho internacional o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

194 Lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, tal como lo aplican los órganos jurisdiccionales franceses a la protección de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, se inscribe dentro de esta lógica.

195 Al prever que el nombre geográfico en que consiste una denominación de origen o cualquier otra mención que la evoque no puede utilizarse para ningún producto similar, dicha disposición permite que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de la protección prevista en el artículo 3 de dicho Arreglo contra toda imitación o usurpación. En este contexto, si los productos de que se trata fueran idénticos o similares, las denominaciones de origen invocadas por Budvar, reproducidas en el apartado 16 *supra,* podrían ser objeto de protección en virtud del Derecho francés, sin que fuera necesario demostrar que tales denominaciones se hallan revestidas de notoriedad en el territorio francés ni, *a fortiori,* que tal notoriedad puede sufrir una desviación o una disminución.

196 Al prever, por otra parte, que el nombre geográfico en que consiste la denominación de origen o toda otra mención que lo evoque no puede utilizarse para ningún otro producto o servicio cuando tal utilización pueda causar una desviación o una disminución de la notoriedad de la denominación de origen, lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, permite que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de mayor protección que la establecida por dicho Arreglo. No obstante, esta mayor protección está sujeta a determinados requisitos.

197 De lo que precede se desprende que, contrariamente a lo que en síntesis sostiene Budvar, los requisitos establecidos por el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, en lo que atañe a los productos no similares, no son más restrictivos que los requisitos establecidos por el Arreglo de Lisboa.

198 A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia señala que la propia Oficina Internacional de la OMPI, que administra el Arreglo de Lisboa, señaló, en un documento público de 8 de junio de 2000 titulado «Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas», disponible en el sitio Internet de la OMPI con la referencia SCT/5/3 y distribuido con motivo de la quinta sesión del Comité permanente del Derecho de marcas, de dibujos y modelos industriales y de indicaciones geográficas, lo siguiente:

«Los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas pueden impedir que terceras personas utilicen dicha indicación geográfica si los productos a los que se aplica la indicación geográfica no tienen el origen geográfico indicado. Al igual que las marcas, las indicaciones geográficas están sujetas a los principios de "especialidad", es decir, están protegidas únicamente para el tipo de productos para los que se utilizan realmente, y "territorialidad", a saber, están protegidas únicamente en un territorio determinado y están sujetas a las leyes y normas aplicables en dicho territorio. En el caso de las indicaciones geográficas que gozan de notoriedad se hace excepción al principio de la especialidad. Actualmente, los tratados administrados por la OMPI o el Acuerdo sobre los [aspectos de los derechos de propiedad intelectual que afectan al comercio] no reconocen la posibilidad de otorgar mayor protección a esta categoría particular de indicaciones geográficas.» (Apartado 20 del documento SCT/5/3).

Sobre la prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés en lo que atañe a productos no similares

199 En primer lugar, debe recordarse que, como se ha señalado en el apartado 188 *supra*, la protección conferida por el Arreglo de Lisboa se aplica cuando los productos de que se trate sean idénticos o similares.

200 En segundo lugar, procede señalar que los productos sobre los que versa el asunto T-57/04, a saber, aquellos a los que se refiere la marca figurativa solicitada –comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30, dado que los productos comprendidos en la clase 32 son objeto del asunto T-71/04– y los amparados por las denominaciones de origen invocadas por Budvar en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 –comprendidos en la clase 32– son distintos. Ninguna de las partes del litigio cuestiona este elemento fáctico que, por lo demás, ha puesto de relieve la Sala de Recurso.

201 En tercer lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, tal como lo aplican los órganos jurisdiccionales franceses a la protección de las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, el nombre geográfico en que consiste la denominación de origen o cualquier otra mención que lo evoque no pueden emplearse respecto a ningún otro producto o servicio cuando tal utilización pueda causar la desviación o la disminución de la notoriedad de la denominación de origen. Como se ha señalado en el apartado 196 *supra,* dicha disposición permite que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gocen de mayor protección que la prevista en dicho Arreglo.

202 En cuarto lugar, a este respecto, con arreglo al principio de territorialidad, la protección de las denominaciones de origen está regulada por el Derecho del país en el que se solicita la protección (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 1992, Exportur, C-3/91, Rec. p. I-5529, apartado 12). Por lo tanto, determina esta protección el Derecho de ese país, a la luz de las circunstancias fácticas que en él se den.

203 En quinto lugar, procede señalar que la notoriedad de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que gozan entre los consumidores. Esta imagen depende, a su vez, esencialmente, de las características especiales y, más generalmente, de la calidad del producto. Esta última, en definitiva, sustenta la notoriedad del producto, pudiendo tal notoriedad ser mayor o menor.

204 De estos elementos se desprende que la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que Budvar debería haber probado que las denominaciones de origen controvertidas estaban revestidas de notoriedad en el territorio francés. Esta prueba debería haber permitido, sobre todo, determinar la imagen que los consumidores franceses reconocen a las denominaciones de origen controvertidas.

205 La Sala de Recurso señaló que Budvar no había probado tal notoriedad en el territorio francés. Budvar no ha desvirtuado ante el Tribunal de Primera Instancia, en particular, en su recurso, la apreciación fáctica de la Sala de Recurso sobre el particular. En realidad, Budvar sostiene que la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas puede presumirse en virtud de las disposiciones del Derecho francés o del registro realizado en méritos del Arreglo de Lisboa.

206 Procede señalar que no puede considerarse que las presunciones de notoriedad aducidas por Budvar sean elementos subjetivos que permitan valorar concretamente la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés ni, en su caso, calibrar su magnitud.

207 Debe observarse, a este respecto, que, en la sentencia Habana, citada en el apartado 106 *supra*, la cour d'appel de Paris puntualizó que era «indiscutible y [que se había] probado ampliamente por los documentos vertidos a los autos (en particular, el extracto del libro *La grande histoire du cigare*, así como los diversos extractos de prensa) que el puro habano procedente de Cuba goza de un renombre excepcional y que se le considera comúnmente uno de los mejores del mundo». De ello se desprende que, para comprobar, en el caso de autos, que concurrían los requisitos establecidos por el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, la cour d'appel de Paris se basó en elementos objetivos y no presumió la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en dicho asunto. Estos elementos objetivos le permitieron constatar que la notoriedad de la denominación

de origen controvertida era «excepcional» y considerar, por lo demás, que la desviación de notoriedad de una denominación tan evocadora y «prestigiosa» podía entrañar la dilución de ésta, en particular, en Francia.

208 En relación concretamente con las disposiciones de Derecho francés a que se refiere Budvar, procede señalar que el artículo L. 641-2, párrafo segundo, del code rural no permite presumir ninguna notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés. Dicha disposición establece: «En las circunstancias previstas más abajo, [los productos agrícolas y alimenticios, crudos o transformados] podrán gozar de una denominación de origen calificada si cumplen lo dispuesto en el artículo L. 115-1 del code de la consommation, gozan de notoriedad debidamente probada y son objeto de procedimientos de autorización.» Como señala acertadamente la Sala de Recurso, esencialmente, dicha disposición no se aplica a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, sino que se refiere al procedimiento de obtención de una «denominación de origen calificada» en Francia. Por lo tanto, no puede deducirse de dicha disposición ninguna presunción de notoriedad, en el territorio francés, con respecto a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa.

209 No puede desvirtuar esta conclusión la circunstancia de que los órganos jurisdiccionales franceses apliquen, por lo demás, lo dispuesto en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, que reproduce lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, para conceder una amplia protección a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa, cuando los productos de que se trate son distintos. Procede distinguir, en efecto, entre los requisitos de reconocimiento de las denominaciones de origen y los requisitos de su protección con arreglo al Derecho francés. Por lo tanto, aunque los órganos jurisdiccionales franceses reconozcan a las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa una mayor protección que la prevista en dicho Arreglo, en aplicación, en particular, de lo dispuesto en el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, ello no significa, sin embargo, que deba presumirse la notoriedad de tales denominaciones sobre la base de un procedimiento de reconocimiento aplicable a las denominaciones de origen calificadas, registradas

en Francia. Debe señalarse, además, que, sobre la base del artículo L. 641-2, párrafo segundo, del code rural, tal presunción de notoriedad no se deduce de los documentos aportados a los autos, en particular, de la sentencia de la cour d'appel de Paris Habana, citada en el apartado 106 *supra.*

210 Por lo que respecta a las disposiciones del Arreglo de Lisboa, tampoco permiten presumir la notoriedad, en el territorio francés, de las denominaciones de origen invocadas por Budvar. Debe recordarse, ante todo, como ya se ha indicado en el apartado 188 *supra,* que la protección que confiere dicho Arreglo no se refiere a situaciones en las que, como en el caso de autos, los productos de que se trate son distintos. Por lo tanto, el Arreglo de Lisboa no puede producir ningún efecto sobre la prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés, en relación con productos distintos. Por otra parte, desde el punto vista fáctico, procede señalar que, aunque el artículo 2 del Arreglo de Lisboa establece que «el país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad, o aquel en el que halle la región o la localidad que constituya tal denominación de origen», no puede inferirse de esta disposición que las denominaciones de origen registradas en virtud del Arreglo de Lisboa gozan de notoriedad en el territorio de cada una de las partes contratantes de dicho Arreglo.

211 De los anteriores elementos se desprende que la Sala de Recurso no cometió ningún error al considerar que Budvar no había probado que las denominaciones de origen gozan de notoriedad en Francia y que, por lo tanto, en el caso de autos, faltaba uno de los elementos que están comprendidos en el ámbito de aplicación de la protección conferida por el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation.

212 A mayor abundamiento, debe señalarse que la Sala de Recurso no sólo observó que Budvar no había probado que las denominaciones de origen controvertidas gozaban de notoriedad en el territorio francés, sino que añadió que Budvar no había logrado «demostrar cómo la notoriedad de las denominaciones de origen, suponiendo que exista, podría sufrir una desviación o una disminución si sea autorizara a [Anheuser-

Busch] a utilizar una marca figurativa que contuviera el término "Budweiser" para los productos solicitados comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30» (apartado 53 de la resolución impugnada).

213 Debe señalarse que el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural, cuyo contenido se reproduce en el artículo L. 115-5, párrafo cuarto, del code de la consommation, establece que el nombre geográfico en que consiste la denominación de origen o cualquier otra mención que lo evoque no puede emplearse para ningún producto similar ni «para ningún otro producto o servicio» cuando «esta utilización» puede hacer que la notoriedad de la denominación de origen sea objeto de desviación o de disminución. Por lo tanto, la utilización del nombre geográfico en que consiste la denominación de origen para un «producto» o un «servicio» particular debe poder causar una desviación o disminuir la notoriedad de la denominación de origen. Por lo tanto, debe necesariamente tenerse en cuenta ese producto o ese servicio al apreciar el riesgo de desviación o de disminución de la notoriedad de la denominación de origen.

214 Confirma esta interpretación la jurisprudencia francesa, en particular, la sentencia de la cour d'appel de Paris Habana (citada en el apartado 106 *supra*).

215 La cour d'appel de Paris realizó las siguientes apreciaciones en dicha sentencia:

«Considerando que la sociedad Aramis ha introducido en el mercado y distribuido un perfume masculino con la denominación "havana" [...]; que la forma del frasco [...] evoca, debido a su forma oblonga coronada por un tapón gris metalizado, la forma de un puro que se está consumiendo [...]

Considerando que no se niega que la promoción de un nuevo perfume suponga un riesgo económico importante y que, para disminuir este riesgo, debe seducirse al público que desconoce su fragancia, haciendo que en la mente de éste nazca una imagen especialmente atractiva por el poder evocador que puede transmitir.

[...]

Que la elección [...] del término "havana" para promover un perfume de lujo destinado a los hombres en modo alguno responde a una casualidad sino que refleja la voluntad deliberada de la sociedad de transmitir, mediante el poder evocador, especialmente intenso, que lleva consigo, la imagen prestigiosa, voluptuosa y de buen gusto que se atribuye al puro habano y que resulta de las volutas de humo [...]»

216 De ello se deduce que la cour d'appel de Paris se apoyó, en gran parte, en el producto afectado por la utilización del nombre geográfico en que consiste la denominación de origen controvertida para decidir que la notoriedad de esta denominación podía sufrir una desviación o una disminución.

217 Por lo demás, los órganos jurisdiccionales franceses siguen este planteamiento en relación con la protección de las denominaciones de origen calificadas francesas. Así, la cour d'appel de Paris, en su sentencia de 15 de diciembre de 1993 relativa a la protección de la denominación de origen calificada Champagne, sentencia que asimismo aportó Budvar ante los órganos de la OAMI, puntualizó que, «al adoptar el nombre Champagne para la promoción de un nuevo perfume de lujo, eligiendo una presentación que recuerda el tapón característico de las botellas de este vino y al utilizar en los mensajes promocionales la imagen de las sensaciones gustativas, de felicidad y de fiesta que evoca, los recurrentes quisieron crear un efecto atractivo recibido del prestigio de la denominación controvertida».

218 En el caso de autos, procede señalar que Budvar no aportó ante los órganos de la OAMI y, en particular, ante la Sala de Recurso, ningún elemento con el que se

pretendiera demostrar que la utilización de la denominación geográfica de que se trata, concretamente, para los productos designados por la marca figurativa solicitada, comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 30, podía causar una desviación o una disminución de la notoriedad –suponiéndola acreditada en el territorio francés– de las denominaciones de origen controvertidas. Debe añadirse que, dado que se trata de una mera conjetura, corresponde a Budvar precisar suficientemente su solicitud para permitir que la OAMI se pronuncie plenamente sobre sus pretensiones.

219 Por todo cuanto antecede, debe desestimarse la segunda parte del motivo único invocado por Budvar.

220 En consecuencia, sin que proceda pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por Anheuser-Busch con carácter complementario, el recurso de Budvar deber ser desestimado en su integridad. Además, en relación con las alegaciones complementarias formuladas por Anheuser-Busch, y en la medida en que debe entenderse que constituyen un motivo autónomo fundado en el artículo 134, apartado 2, de Reglamento de Procedimiento, debe señalarse que este motivo es incompatible con las propias pretensiones de la interviniente, por lo que procede su desestimación [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de noviembre de 2006, Jabones Pardo/OAMI — Quimi Romar (YUKI), T-278/04, Rec. p. II-90*, apartados 44 y 45]. En efecto, el objetivo de las alegaciones complementarias formuladas por Anheuser-Busch es rebatir, esencialmente, algunos aspectos fácticos y jurídicos admitidos por la Sala de Recurso. Pues bien, Anheuser-Busch no ha solicitado que se anulara o se reformara la resolución recurrida, en virtud del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

II. *Asunto T-71/04*

221 Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de mayo de 2007, Anheuser-Busch informó al Tribunal de que había retirado su solicitud de registro de marca comunitaria en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32. Anheuser-Busch aportó una copia del escrito en el que retiraba su solicitud de registro, enviado a la OAMI el 8 de mayo de 2007.

222 Dado que el objeto del recurso en el asunto T-71/04 se refiere específicamente al registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 32, Anheuser-Busch considera a que no ha lugar a continuar el procedimiento ante el Tribunal.

223 En cuanto a las costas, Anheuser-Busch deja al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia la adopción de una decisión adecuada a este respecto.

224 Tras la reapertura de la fase oral decidida por auto de 14 de mayo de 2007, el Tribunal invitó a la OAMI y a Anheuser-Busch a que presentaran sus observaciones sobre la petición de sobreseimiento de Anheuser-Busch. Dichas partes formularon sus observaciones en el plazo señalado.

225 En un escrito dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de mayo de 2007, la OAMI confirmó que la solicitud de registro de la marca comunitaria, en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32, había sido retirada, e indicó que procedía sobreseer el asunto T-71/04. La OAMI solicita al Tribunal que no le sean impuestas las costas.

226 Mediante escrito dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de mayo de 2007, Budvar tomó nota de la retirada de la solicitud de registro de la marca comunitaria, en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32, y expresó su deseo de que el Tribunal se pronunciara sobre las costas.

227 La fase oral concluyó nuevamente el 24 de mayo de 2007.

228 Conforme al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, basta en el caso de autos hacer constar que, habida cuenta de que se ha retirado la solicitud de registro de la marca comunitaria, en lo relativo a los productos comprendidos en la clase 32, el recurso del asunto T-71/04 ha quedado sin objeto. Por consiguiente procede acordar el sobreseimiento.

## Costas

I. *Asunto T-57/04*

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

230 Por haber sido desestimados los motivos invocados por Budvar en el asunto T-57/04, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y Anheuser-Busch.

II. *Asunto T-71/04*

231 A tenor del artículo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, en caso de sobreseimiento el Tribunal de Primera Instancia resolverá discrecionalmente sobre las costas.

232 En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia considera que las circunstancias justifican que se condene en costas a Anheuser-Busch.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta Ampliada)

decide:

**1) En el asunto T-57/04:**

— **Desestimar el recurso.**

— **Condenar en costas a Budějovický Budvar, národní podnik.**

**2) En el asunto T-71/04:**

— **Sobreseer el asunto.**

— **Condenar en costas a Anheuser-Busch, Inc.**

Vilaras Martins Ribeiro Dehousse

Šváby Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de junio de 2007.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

M. Vilaras

# Índice

Marco jurídico ... II - 1835

I. Derecho internacional ... II - 1835

II. Derecho comunitario ... II - 1838

III. Derecho nacional ... II - 1842

Antecedentes del litigio ... II - 1845

I. Solicitud de marca comunitaria presentada por Anheuser-Busch ... II - 1845

II. Oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria ... II - 1847

III. Resolución de la División de Oposición ... II - 1850

IV. Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI ... II - 1851

Pretensiones de las partes ... II - 1854

I. Asunto T-57/04 ... II - 1854

II. Asunto T-71/04 ... II - 1855

Fundamentos de Derecho ... II - 1856

I. Asunto T-57/04 ... II - 1856

A. Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de Budvar ... II - 1856

B. Sobre el fondo ... II - 1857

1. Sobre la primera parte, relativa a la inaplicabilidad del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural ... II - 1859

a) Alegaciones de las partes ... II - 1859

Alegaciones de Budvar ... II - 1859

Alegaciones de la OAMI ... II - 1862

Alegaciones de Anheuser-Busch ... II - 1866

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia ... II - 1869

2. Sobre la segunda parte, con carácter subsidiario, relativa a la aplicación indebida por la Sala de Recurso del artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural ..... II - 1877

a) Alegaciones de las partes ..... II - 1877

Alegaciones de Budvar ..... II - 1877

Alegaciones de la OAMI ..... II - 1882

— Sobre la necesidad de probar la notoriedad de la denominación de origen ..... II - 1882

— Sobre la desviación o la disminución de la notoriedad de la denominación de origen ..... II - 1887

Alegaciones de Anheuser-Busch ..... II - 1889

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia ..... II - 1892

Sobre la conformidad de los requisitos establecidos por el artículo L. 641-2, párrafo cuarto, del code rural a la luz de lo dispuesto en el Arreglo de Lisboa para productos que no son similares ..... II - 1894

Sobre la prueba de la notoriedad de las denominaciones de origen controvertidas en el territorio francés en lo que atañe a productos no similares ..... II - 1898

II. Asunto T-71/04 ..... II - 1905

Costas ..... II - 1907

I. Asunto T-57/04 ..... II - 1907

II. Asunto T-71/04 ..... II - 1907