CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. PEDRO CRUZ VILLALÓN presentadas el 14 de septiembre de 2010[1]

Índice

I. Introducción ..... I - 2139

II. Marco normativo ..... I - 2141

A. El Arreglo de Lisboa ..... I - 2141

B. El Convenio bilateral ..... I - 2142

C. El Derecho de la Unión ..... I - 2142

III. Los hechos ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida ..... I - 2143

A. Marco fáctico y procedimiento ante la OAMI ..... I - 2143

B. Síntesis de la sentencia recurrida ..... I - 2145

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes ..... I - 2148

V. Algunas consideraciones previas sobre el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 ..... I - 2148

A. La oposición fundada en una marca anterior registrada: artículo 8, apartados 1 y 2 ..... I - 2149

B. La oposición fundada en otros signos: artículo 8, apartado 4 ..... I - 2150

1. En el artículo 8, apartado 4, tienen cabida signos muy heterogéneos ..... I - 2150

2. Los requisitos del artículo 8, apartado 4, están orientados a garantizar la solidez de los signos invocados a su amparo ..... I - 2153

1 — Lengua original: español.

C. Sobre la procedencia de aplicar analógicamente las exigencias del artículo 8, apartado 1, al apartado 4 ..... I - 2154

VI. Análisis del recurso de casación ..... I - 2156

A. Sobre el primer motivo de casación, relativo a la violación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 ..... I - 2156

1. Primera parte del primer motivo de casación: sobre la competencia de la OAMI para apreciar la validez del derecho invocado al amparo del artículo 8, apartado 4 ..... I - 2156

a) Definición de posturas ..... I - 2156

b) Apreciación ..... I - 2157

2. Segunda parte del primer motivo de casación: sobre el requisito del «uso en el tráfico económico» ..... I - 2159

a) Cantidad y calidad del uso ..... I - 2159

i) Definición de posturas ..... I - 2159

ii) Apreciación ..... I - 2160

b) Territorio pertinente para la acreditación del «uso en el tráfico económico» ..... I - 2163

i) Definición de posturas ..... I - 2163

ii) Apreciación ..... I - 2163

c) Periodo relevante para apreciar el «uso en el tráfico económico» ..... I - 2165

i) Definición de posturas ..... I - 2165

ii) Apreciación ..... I - 2166

d) Corolario ..... I - 2168

3. Tercera parte del primer motivo de casación: sobre el requisito «de alcance no únicamente local». ..... I - 2168

a) Definición de posturas ..... I - 2168

b) Apreciación ..... I - 2168

4. Conclusión ..... I - 2172

B. Sobre el segundo motivo de casación, relativo a la violación de los artículos 4, apartado 4, y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 ..... I - 2173

1. Definición de posturas ..... I - 2173

2. Apreciación ..... I - 2173

C. Estimación del recurso de casación y devolución del asunto al Tribunal General I - 2175

VII. Costas ..... I - 2175

VIII. Conclusión ..... I - 2176

I. Introducción

1. El presente recurso de casación constituye un capítulo más de la larga historia procesal que viene enfrentando a la cervecera norteamericana Anheuser-Busch y la checa Budějovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «Budvar»), y que incluye ya varios pronunciamientos de este Tribunal de Justicia.[2] Aunque estas sentencias previas puedan tener cierta incidencia en algunos puntos del presente litigio, lo que aquí se plantea es un problema jurídico no tratado hasta el momento por nuestra jurisprudencia.

2 — El último es la sentencia de 29 de julio de 2010, Anheuser-Busch/OAMI y Budějovický Budvar (C-214/09 P, Rec. p. I-7665). Para más información sobre las raíces históricas del conflicto y sus últimos capítulos judiciales, pueden consultarse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer de 5 de febrero de 2009, presentadas en el asunto Budějovický Budvar (sentencia de 8 de septiembre de 2009, C-478/07, Rec. p. I-7721).

2. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 2008, Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser-Busch (BUD), [3] impugnada en casación, estimó los recursos de anulación presentados por Budvar contra una serie de decisiones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en adelante, «OAMI») en las que se había desestimado la oposición formulada por Budvar contra la solicitud de registro de Bud como marca comunitaria, presentada por Anheuser-Busch.

3. La particularidad del asunto radica en que Budvar formuló su oposición a ese registro de Bud como marca comunitaria al amparo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, [4] invocando la existencia de un derecho anterior sobre la denominación Bud constituido por una denominación de origen que estaría protegida en Austria y en Francia a través de sendos instrumentos internacionales.

4. El Tribunal de Justicia está así llamado a interpretar por vez primera el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Y habrá de hacerlo en un caso que no parece el más paradigmático de aplicación del citado precepto. Y es que la lógica interna del artículo 8, apartado 4 se adapta con mayor facilidad a los derechos que nacen del mero uso de un determinado signo (las marcas no registradas, por ejemplo, pero también, dependiendo de la legislación nacional, ciertos nombres de empresa, rótulos y otros signos distintivos) que no a los que gozan de protección gracias a un registro formal, como ocurre en el presente asunto.

5. Esta última circunstancia acaso haya podido pesar en el sentido general de la decisión del Tribunal de Primera Instancia, pero entiendo que no debería influir en la solución del recurso de casación. La interpretación del artículo 8, apartado 4, ciertamente debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a gran variedad de signos que en él tienen cabida. No obstante esta interpretación debe aspirar a ser también tendencialmente única. En otro caso, los requisitos que exige el precepto no podrían cumplir su función básica de aseguramiento de la solvencia y de la entidad real de dichos signos, que el legislador comunitario les ha encomendado.

6. Estos requisitos se sitúan, en efecto, en un plano predominantemente fáctico, y desde esta perspectiva debe verificarse su cumplimiento. Ello debe ser, en mi opinión, también así en casos como el de autos, en el que la existencia de una protección jurídica formalizada e internacional pudiera acaso hacer

3 — Asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06, Rec. p. II-3555.

4 — DO 1994, L 11, p. 1.

pensar en la necesidad de modular los requisitos del «uso» y del «alcance» del signo.

II. Marco normativo

A. *El Arreglo de Lisboa*

7. El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional [5] dispone en su artículo 1, apartado 2, que los países parte en este Acuerdo [6] se comprometen a proteger, en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los demás Estados de la «Unión particular», reconocidos por este título en el país de origen y registrados en la oficina internacional prevista en el Convenio por el que se instituye la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, «OMPI»).

8. De acuerdo con el artículo 5 del Arreglo, el registro de las denominaciones de origen se efectúa a instancia de las Administraciones de los países contratantes, en nombre de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares del derecho a usar esas denominaciones según su legislación nacional. En este marco, las Administraciones de los países contratantes pueden declarar, señalando los motivos, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación del registro, que no pueden garantizar la protección de una denominación de origen.

9. De conformidad con los artículos 6 y 7, apartado 1, la denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no puede considerarse genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen.

10. Por otra parte, según la Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, cuando los efectos de un registro internacional se invalidan en un país contratante y la invalidación ya no puede ser objeto de ningún recurso, la Administración competente en ese país contratante debe notificar dicha invalidación a la Oficina internacional.

11. La denominación de origen «Bud» fue inscrita en la OMPI el 10 de marzo de 1975 con el nº 598, en aplicación del Arreglo de Lisboa.

5 — Adoptado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, nº 13172, p. 205).

6 — En la actualidad 26 países componen la llamada «Unión de Lisboa» (http://www.wipo.int/treaties/en), entre los cuales se encuentra la República Checa.

B. *El Convenio bilateral*

12. El 11 de junio de 1976 la República de Austria y la República Socialista de Checoslovaquia celebraron un Tratado en materia de protección de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia de los productos agrícolas e industriales (en lo sucesivo, «Convenio bilateral»). [7]

13. Conforme a su artículo 2, se utilizan los términos indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia, a efectos del Convenio, para cualesquiera indicaciones que se refieran, directa o indirectamente, al origen de los bienes.

14. A tenor del artículo 3, apartado 1, «en la República de Austria, las denominaciones checoslovacas que se enumeren en el acuerdo que habrá de celebrarse con arreglo al artículo 6 quedarán reservadas exclusivamente para los productos checoslovacos». El artículo 5, apartado 1, parte B, punto 2, menciona la cerveza entre las categorías de esos productos checos a los que alcanza la protección que proporciona el Convenio bilateral; y el anexo B de ese acuerdo, al que hace referencia el artículo 6 del Convenio, incluye «Bud» entre las denominaciones checoslovacas relativas a productos agrícolas e industriales (bajo la rúbrica «cerveza»).

C. *El Derecho de la Unión*

15. Desde el 13 de abril de 2009 la marca comunitaria se rige por el nuevo Reglamento nº 207/2009. [8] A efectos de resolver esta casación, sin embargo, son de aplicación *ratione temporis* las normas del Reglamento (CE) nº 40/94.

16. El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, cuya interpretación está en cuestión en el presente recurso, dispone lo siguiente:

«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.»

7 — Fue publicado, por lo que hace a Austria, en el *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* de 19 de febrero de 1981 (BGBl. nº 75/1981) y entró en vigor el 26 de febrero de 1981 por tiempo indeterminado.

8 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p.1).

17. El artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento establece lo siguiente:

«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.»

18. De conformidad con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, «en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

III. Los hechos ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

A. *Marco fáctico y procedimiento ante la OAMI*

19. El 1 de abril de 1996, el 28 de julio de 1999, el 11 de abril y el 4 de julio de 2000, Anheuser-Busch presentó ante la OAMI cuatro solicitudes para el registro como marca comunitaria de la marca (figurativa y denominativa) Bud.

20. El 5 de marzo de 1999, el 1 de agosto de 2000, el 22 de mayo de 2001 y el 5 de junio de 2001, Budvar formuló sendas oposiciones con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, invocando, en primer lugar, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la marca figurativa internacional nº 361.566, con efecto en Austria, el Benelux e Italia; y, en segundo lugar, sobre

la base del artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la denominación de origen «Bud» registrada ante la OMPI el 10 de marzo de 1975, con efecto en Francia, Italia y Portugal en virtud del Arreglo de Lisboa, y la denominación de origen del mismo nombre protegida en Austria en virtud del Convenio bilateral.

21. Mediante resolución de 16 de julio de 2004 (nº 2326/2004), la División de Oposición estimó parcialmente la oposición formulada contra el registro de una de las marcas solicitadas. Por el contrario, mediante resoluciones de 23 de diciembre de 2004 (nºs 4474/2004 y 4475/2004) y de 26 de enero de 2005 (nº 117/2005), la División de Oposición desestimó las oposiciones formuladas por Budvar contra el registro de las tres marcas restantes. Budvar interpuso sendos recursos contra estas tres últimas resoluciones desestimatorias de la División de Oposición, y Anheuser-Busch impugnó también la resolución parcialmente estimatoria de 16 de julio de 2004.

22. Mediante resoluciones de fechas 14 de junio (asunto R 234/2005-2), 28 de junio (asunto R 241/2005-2) y 1 de septiembre de 2006 (asunto R 305/2005-2), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos por Budvar. Mediante resolución dictada el 28 de junio de 2006 (asunto R 802/2004-2), la Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto por Anheuser-Busch y desestimó la oposición formulada por Budvar en su totalidad.

23. En estas cuatro resoluciones, la Sala de Recurso de la OAMI señaló, en primer lugar, que Budvar ya no parecía remitirse a la marca figurativa internacional nº 361.566 para basar sus oposiciones, sino sólo a la denominación de origen «Bud».

24. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que era difícil concebir que el signo BUD pudiera considerarse una denominación de origen, ni tan siquiera una indicación indirecta de procedencia geográfica, deduciendo de ello que, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, no podía prosperar una oposición sobre la base de un derecho presentado como una denominación de origen, pero que, en realidad, no lo era.

25. En tercer lugar, aplicando por analogía el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, y la Regla 22 del Reglamento (CE) nº 2868/95, [9] la Sala de Recurso consideró insuficientes las pruebas aportadas por Budvar

9 — Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303 p. 1).

del empleo de la denominación de origen «Bud» en Austria, Francia, Italia y Portugal.

26. En cuarto y último lugar, consideró que la oposición debía desestimarse porque Budvar no había demostrado que la denominación de origen controvertida le confiriera el derecho a prohibir la utilización del término Bud, como marca, en Austria o en Francia.

B. *Síntesis de la sentencia recurrida*

27. En los días 26 de agosto, [10] 15 de septiembre [11] y 14 de noviembre de 2006, [12] Budvar procedió a interponer ante el Tribunal de Primera Instancia sendos recursos de anulación de las citadas decisiones de la Sala de Recurso. En fundamento de su pretensión, la recurrente invocaba un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Este motivo único de Budvar se articulaba en dos partes: una primera, relativa a la validez de la denominación de origen «Bud» (la Sala de Recurso había negado que el signo BUD fuese constitutivo de una denominación de origen); y una segunda, relativa a la aplicabilidad de los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (que la Sala de Recurso negó y Budvar sostenía).

28. En su sentencia de 16 de diciembre de 2008, ahora recurrida en casación, el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso de anulación presentado por Budvar, acogiendo la primera y la segunda parte del citado motivo único.

29. El Tribunal acogió la primera parte del motivo único, distinguiendo a efectos de su análisis entre la denominación de origen «Bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa y la denominación «Bud» protegida en virtud del Convenio bilateral.

30. Por lo que respecta a la primera, el Tribunal recordó que, con arreglo a su jurisprudencia, «la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria» (apartado 88), deduciendo de ello que «el sistema creado por el Reglamento nº 40/94 presupone la toma en consideración, por la OAMI, de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional» (apartado 89). Dado que, en Francia, los efectos de la denominación de origen «Bud» no habían sido definitivamente invalidados, el Tribunal de Primera Instancia entendió que la Sala de Recurso habría debido tener en cuenta el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituía una «denominación de origen» (apartado 90).

10 — Asunto T-225/06.

11 — Asuntos T-255/06 y T-257/06

12 — Asunto T-309/06.

31. Por lo que respecta a la segunda, el Tribunal subrayó que, con arreglo al artículo 2 del Convenio bilateral, «basta que las indicaciones o denominaciones de que se trate se refieran, directa o indirectamente, a la procedencia de un producto para poder ser enumeradas en el Acuerdo bilateral y disfrutar, por ello de la protección conferida por el Convenio bilateral» (apartado 94). A la vista de estos elementos, el Tribunal entendió que la Sala de Recurso consideró equivocadamente que la denominación «Bud» estaba protegida específicamente como «denominación de origen» en virtud del Convenio bilateral (apartado 95). Por otra parte, el Tribunal manifestó que el Convenio bilateral sigue surtiendo sus efectos en Austria en lo relativo a la protección de la denominación «Bud», pues nada indica que Austria o la República Checa hayan denunciado dicho Convenio, y en los litigios pendientes en Austria no ha recaído resolución judicial firme (apartado 98).

32. A la vista de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en primer lugar, que los derechos anteriores invocados no eran una «denominación de origen»; y, en segundo lugar, al haber entendido que la cuestión de si el signo Bud se trató como una denominación de origen protegida, en particular en Francia y en Austria, tenía una «importancia secundaria», y al concluir que sobre esta base no podía prosperar una oposición (apartados 92 y 97 de la sentencia recurrida).

33. El Tribunal de Primera Instancia acogió también la segunda parte del motivo único de anulación, relativa a la aplicación de los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Dentro de esta segunda parte, Budvar había formulado, a su vez, dos objeciones.

34. La primera objeción versaba sobre los requisitos relativos a la utilización del signo en el tráfico económico y a su «alcance no únicamente local».

35. En cuanto a la verificación del requisito relativo a la utilización de los signos en conflicto en el tráfico económico, el Tribunal estimó que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al decidir aplicar, por analogía, las disposiciones comunitarias relativas al uso «efectivo» de la marca anterior (artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94). En primer lugar, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no contempla esa utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición (apartado 164 de la sentencia recurrida). En segundo lugar, en el marco del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE,[13] el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han declarado

13 — Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

reiteradamente que «el uso del signo idéntico a la marca de que se trata se ha producido efectivamente dentro del "tráfico económico" cuando se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» (apartado 165). En tercer lugar, en el contexto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, «algunos signos pueden no perder los derechos que les son propios, aun cuando no hayan sido objeto de un uso"efectivo"» (apartado 166). Y, en cuarto lugar, el Tribunal subrayó que, al aplicar por analogía al caso de autos el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95, la Sala de Recurso analizó, en particular, el uso del signo en conflicto en Austria, Francia, Italia y Portugal, de forma separada, es decir para cada uno de los territorios a que, según Budvar, se extiende la protección de la denominación «Bud», y ello pese a que los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento «pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun cuando no se hayan utilizado en dicho territorio específico, sino sólo en otro territorio» (apartado 167).

36. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia juzgó que «una indicación de origen geográfico puede utilizarse, al igual que una marca, en el tráfico económico», sin que ello signifique que la denominación de que se trata se utilice «como una marca» y pierda, por tanto, su función principal (apartado 175 de la sentencia recurrida).

37. En cuanto al requisito relativo al alcance, el Tribunal de Primera Instancia entendió que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 contempla el alcance del signo en conflicto y no el alcance de su utilización. Ese alcance del signo abarca el ámbito geográfico de su protección, que no debe ser únicamente local. En consecuencia, consideró que la Sala de Recurso también cometió un error de Derecho cuando, por lo que respecta a Francia, estableció un vínculo entre la prueba de la utilización del signo de que se trata y el requisito relativo a que el derecho controvertido debe tener un alcance que no sea únicamente local (apartados 180 y 181).

38. A la vista de todo lo anterior, el Tribunal concluyó que procedía estimar la primera objeción de la segunda parte del motivo único, por estar fundada.

39. La segunda objeción de la segunda parte del motivo único versaba sobre el derecho derivado del signo invocado en apoyo de la oposición. En este punto, la Sala de Recurso había hecho referencia a las resoluciones judiciales dictadas en Austria y en Francia para concluir que Budvar no demostró que el signo en conflicto le confería el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente. El Tribunal de Primera Instancia recordó, sin embargo, que ninguna de las resoluciones judiciales invocadas había adquirido la autoridad de cosa juzgada, por lo que la Sala de Recurso no podía basarse únicamente en ellas para asentar su conclusión, y debería también haber

tenido en cuenta las disposiciones del Derecho nacional invocadas por Budvar, incluidos el Arreglo de Lisboa y el Convenio bilateral (apartado 192). A este respecto, el Tribunal recordó que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate (apartado 193). Concluyó, en consecuencia, que la Sala de Recurso cometió un error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho del Estado miembro de que se trata confiere a Budvar el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente (apartado 199).

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes

40. El recurso de Anheuser-Busch accedió a la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 10 de marzo de 2009; y los escritos de contestación de Budvar y de la OAMI, respectivamente, el 22 y 25 de mayo siguientes, no habiéndose producido réplica ni dúplica.

41. Anheuser-Busch pide al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida (excepción hecha del primer punto del fallo, relativo a la acumulación de los asuntos), que se pronuncie definitivamente sobre el litigio desestimando el recurso introducido en primera instancia o, alternativamente, que devuelva el asunto al Tribunal General, todo ello con imposición de las costas a Budvar.

42. La OAMI formula idénticas peticiones, y Budvar solicita que se confirme la sentencia impugnada y que la parte recurrente en casación cargue con las costas.

43. En la vista, celebrada el 2 de junio de 2010, los representantes de Anheuser-Busch, Budvar y la OAMI expusieron sus alegaciones orales y respondieron a las preguntas formuladas por los miembros de la Gran Sala y el abogado general.

V. Algunas consideraciones previas sobre el artículo 8 del Reglamento nº 40/94

44. Antes de pasar al análisis del presente recurso de casación, procede efectuar una reflexión general sobre el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, visto que el debate se centra en la interpretación de este precepto, inédito en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Su adecuada comprensión exige también, la toma en consideración de los restantes apartados del citado artículo 8.

A. *La oposición fundada en una marca anterior registrada: artículo 8, apartados 1 y 2*

45. El artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94 regula la oposición al registro de una marca comunitaria fundada en una marca anterior. En particular, el apartado 2 permite la oposición fundada en una marca registrada anterior (comunitaria, nacional o internacional), y da el mismo tratamiento a aquellas marcas nacionales que, aunque no hayan sido objeto de registro, [14] han alcanzado notoriedad en un Estado miembro como consecuencia de un uso especialmente intenso. [15]

46. Para que la oposición fundada en una de estas marcas anteriores pueda prosperar, el Reglamento nº 40/94 impone una serie de requisitos.

47. En primer lugar, de acuerdo con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento, la marca anterior que se invoque debe haber sido objeto de un «uso efectivo» en la Unión o en el Estado miembro correspondiente, para los productos o servicios para los que esté registrada, y en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria.

48. En segundo lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento, el titular de una de estas marcas anteriores debe además probar que aquella a cuyo registro se opone es idéntica o similar a la suya, y que existe un riesgo de confusión en el territorio en el que está protegida la marca anterior, por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan. [16]

49. El tercer requisito es, por tanto, el llamado principio de especialidad: sólo cabe oposición cuando el registro se solicite respecto a bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está protegida la marca anterior. Ahora bien, la aplicación de este principio de especialidad conoce una excepción cuando se trata de marcas con renombre en la Comunidad o en un Estado miembro. En este caso, la oposición prosperará aun si los productos o servicios no son semejantes, siempre que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuese perjudicial para los mismos (artículo 8, apartado 5).

14 — El artículo 8, apartado 2, letra c), nada precisa al respecto.

15 — El artículo 6 *bis* del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, nº 11847, p. 108), al que se remite el Reglamento comunitario en este punto, ordena proteger las marcas notoriamente conocidas pertenecientes a los beneficiarios del Convenio.

16 — No obstante, cuando hay identidad de las marcas e identidad de los productos y servicios, el riesgo de confusión se presume: así parece deducirse del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento.

B. *La oposición fundada en otros signos: artículo 8, apartado 4*

50. Con independencia de lo anterior, el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 contempla también la posibilidad de invocar, en oposición al registro de una marca comunitaria, otros signos que no sean marcas registradas ni marcas notoriamente conocidas.

51. Más concretamente, el artículo 8, apartado 4, permite que formule oposición el «titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local». El precepto da así paso a una categoría relativamente indefinida de signos (1), si bien exigiéndoles ciertos requisitos tendentes a garantizar su solidez (2).

1. En el artículo 8, apartado 4, tienen cabida signos muy heterogéneos

52. La imprecisión en cuanto a la naturaleza de los signos que pueden invocarse a su amparo hace que el apartado 4 funcione en la práctica como una suerte de cláusula residual o como un conjunto heteróclito de signos al que han de reconducirse no sólo las marcas no registradas que no cumplan el requisito de la notoriedad, [17] sino también cualesquiera otros signos utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

53. Esta inicial imprecisión en la definición del ámbito material del precepto se debe en buena medida a la circunstancia de que las marcas no registradas y los restantes signos del citado apartado 4 son creados, reconocidos y protegidos por los Derechos nacionales, los cuales pueden presentar, por tanto, una gran heterogeneidad. Dan cuenta de esta heterogeneidad las «Oposition Guidelines» publicadas por la OAMI, [18] en las que se contiene un inventario aproximado de los signos susceptibles de constituir, en los distintos Estados miembros, «derechos anteriores» en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Además de las marcas no registradas, entre estos signos dichas Guidelines mencionan los nombres comerciales y corporativos, los rótulos de establecimiento, los títulos de publicaciones y las indicaciones geográficas. En líneas generales, por tanto, el

17 — En otro caso, la oposición habría de fundarse en el apartado 2, letra c).

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: OPOSITION GUIDELINES (pp. 312 a 339).

precepto incluiría tanto a signos diversos que cumplen una función distintiva o identificativa de las actividades comerciales que designan como a otros que indican el origen de los productos o servicios para los que se utilizan.

54. La mayor parte de estos signos (sean o no marcas) no responden al esquema clásico de registro, pues el derecho a su utilización exclusiva se adquiere o consolida por el uso, sin necesidad de una inscripción formal. [19] Sin embargo, en el artículo 8, apartado 4, tienen al mismo tiempo cabida signos que han sido objeto de previo registro, incluidas, aunque no sea el supuesto más característico de aplicación del precepto, las indicaciones geográficas protegidas en un Estado miembro por haber sido registradas en el marco del Arreglo de Lisboa o de algún otro instrumento internacional.

55. En este punto procede quizás hacer un paréntesis para determinar qué indicaciones geográficas, en concreto, pueden invocarse o no al amparo del artículo 8, apartado 4.

56. En primer lugar, han de excluirse las indicaciones geográficas que hayan sido registradas a nivel comunitario, pues si bien el Reglamento nº 40/94 no precisa nada al respecto, el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 510/2006 [20] dispone que, «cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión». En línea con lo anterior, el artículo 7, apartado 1, letra k), del nuevo Reglamento de la marca comunitaria [21] ha incorporado las denominaciones de origen e indicaciones geográficas comunitarias entre los motivos absolutos de denegación del registro de una marca comunitaria.

57. En consecuencia, la vía del artículo 8, apartado 4, sólo tendrá virtualidad para las indicaciones geográficas que *no estén* registradas a nivel comunitario, pero que gocen de protección a nivel nacional. Entre ellas podrían figurar aquellas que han sido objeto

19 — Datos extraídos de la relación de signos contenida en las Oposition Guidelines.

20 — Reglamento del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93, p. 12).

21 — Reglamento nº 207/2009, ya citado.

de registro en el marco del Arreglo de Lisboa o de algún otro instrumento internacional. [22]

58. Este tipo de signos goza de una protección más formalizada, con previa inscripción. A mi juicio, en la medida en que esa inscripción tenga carácter constitutivo, la pervivencia del registro será el único elemento a tener en cuenta para determinar la validez de la indicación geográfica de que se trate. Esto no significa, sin embargo, que la mera inscripción sea suficiente para poder utilizar la vía del artículo 8, apartado 4: los requisitos de uso, alcance y características del derecho que dicho precepto impone son también exigibles en el caso de las indicaciones geográficas no comunitarias, que sólo pueden hacerse valer frente a la solicitud de registro de una marca comunitaria por la vía del artículo 8, apartado 4.

59. En consecuencia, y frente a lo sugerido por Budvar en la vista oral, [23] entiendo que la particular naturaleza de este tipo de signos y la protección de que pueden gozar gracias a su registro a nivel internacional no excusan del cumplimiento de los requisitos establecidos en este precepto. Sólo el cumplimiento de estos requisitos permitirá garantizar que, pese a tratarse de indicaciones geográficas simples (excluidas, por esta razón, de la posibilidad de una protección comunitaria), tienen una entidad y una solidez que las hace merecedoras de esa protección especial. En otro caso, quedarían asimiladas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas comunitarias.

22 — Entiendo que, a la luz de lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, ya citada, la subsistencia de este tipo de indicaciones geográficas es posible siempre que se trate de indicaciones simples, no incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 510/2006. Por el contrario, de la citada sentencia puede deducirse que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas cualificadas que, habiendo podido registrarse a nivel comunitario, no lo hayan sido, no pueden seguir siendo protegidas a nivel nacional, en particular, a través de un Convenio bilateral entre dos Estados miembros. Según consta en el expediente, el signo BUD fue invocado expresamente por Budvar en su condición de «denominación de origen». Más allá de las dudas que puedan existir sobre su verdadera naturaleza, el mero hecho de haberse presentado el signo como una denominación de origen que no ha sido objeto de registro a nivel comunitario podría llevar, en aplicación de la citada jurisprudencia sobre el carácter exhaustivo del Reglamento nº 510/2006, a negar su validez a efectos de la oposición. Ahora bien, lo cierto es que las anteriores consideraciones carecen de toda incidencia en el presente proceso, pues Anheuser-Busch no ha esgrimido este posible vicio del signo invocado, y no nos hallamos aquí ante un motivo que el Tribunal de Justicia pueda ni deba apreciar de oficio, particularmente en el marco de un recurso de casación.
En relación con los motivos «de orden público», véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs, presentadas el 30 de marzo de 2000 en el asunto Salzgitter/Comisión (sentencia de 13 de julio de 2000, C-210/98 P, Rec. p. I-5843), puntos 141 a 143; las conclusiones del Abogado General Mengozzi, presentadas el 1 de marzo de 2007 en el asunto Common Market Fertilizers (sentencia de 13 de septiembre de 2007, C-443/05 P, Rec. p. I-7209), puntos 102 y 103. Igualmente puede consultarse Vesterdorf, B.: «Le relevé d'office par le juge communautaire», en Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias, Nomos, 2003, pp. 551 y ss.

23 — Budvar mantuvo ya esta misma postura ante la OAMI en el procedimiento de oposición, según consta en el punto 13(b) de la resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006, antes citada.

2. Los requisitos del artículo 8, apartado 4, están orientados a asegurarse de la solidez de los signos invocados a su amparo

— por otra parte, dos requisitos (la «utilización en el tráfico económico» y el «alcance no únicamente local») orientados a asegurar que, más allá de su protección nacional, se trata de signos con cierta presencia e importancia comercial.

60. La amplitud inicial del artículo 8, apartado 4, generoso en cuanto al tipo de signos que dan derecho a formular la oposición por esta vía, se ve inmediatamente restringida con el establecimiento de varias condiciones que deben reunir para servir de fundamento a la denegación del registro de una marca comunitaria.

62. El legislador comunitario partió así de la necesidad de proteger los signos reconocidos a nivel nacional, pero articulando dos niveles de protección: el primero, para los signos que presentan una especial importancia por ser «utilizados en el tráfico económico» y «de alcance no únicamente local», que pueden bloquear el registro de una marca comunitaria al amparo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94; y el segundo, para los derechos de alcance local, a los que no se permite impedir el registro de la marca comunitaria, pero sí su uso en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en aplicación del artículo 107 del mismo Reglamento.

61. El principal objetivo de tales requisitos es precisamente el de limitar el ámbito de aplicación de este motivo de oposición, de modo que sólo puedan invocarlo los titulares de signos especialmente sólidos e importantes. Así, el citado apartado 4 exige:

— por una parte, dos requisitos tendentes a garantizar que el signo está especialmente protegido a nivel nacional (en particular, que «confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior»), y que su titular ha adquirido el derecho a utilizarlo con anterioridad a la solicitud de la marca comunitaria o a la fecha de prioridad invocada. Estas dos condiciones, contenidas en las letras a) y b) del artículo 8, apartado 4, han de examinarse, como es lógico, a la luz del «derecho del Estado miembro que regule dicho signo»;

63. De entre los signos nacionales se escoge y protege especialmente, con el doble criterio del «uso» y del «alcance», a los que presentan unas características que justifican el bloqueo del registro de una marca a nivel comunitario. Y es que, como acertadamente apunta la recurrente, si cualquier signo nacional permitiese impedir el registro de una marca comunitaria, sería prácticamente imposible conseguir una marca unificada para toda la Unión Europea. Una vez registrada, la marca comunitaria es válida y está protegida en

todo el territorio de la Unión (artículo 1 del Reglamento nº 40/94). En consecuencia, para que un signo nacional, o protegido en varios Estados miembros, pueda obstaculizar ese proceso de inscripción, debe tener una fuerza especial, vale decir, unas características que le permitan bloquear, con efectos para toda la Unión, el registro de una marca.

64. A mi juicio, esas características no vienen inmediatamente dadas como consecuencia de un eventual registro. Los términos utilizados por el legislador parecen apuntar a la necesidad de efectuar una apreciación algo más factual, vinculada a la importancia en el tráfico. Se trata, en definitiva, de requisitos que el legislador conscientemente sitúa en un plano fáctico, más pegados a los hechos que al dato abstracto de la protección jurídica.

65. En la mayor parte de los signos que tienen acceso a este artículo, ambos elementos discurren paralelamente. Cuando no sucede así, como pasa en el caso de autos, el artículo 8, apartado 4, impone una verificación adicional de datos fácticos sobre dónde, cuándo y en qué condiciones se ha usado el signo en cuestión. Aunque su protección jurídica a nivel nacional sea independiente de estos hechos, y exista aun sin necesidad de cualquier uso, el signo sólo podrá esgrimirse en oposición si cumple con estas condiciones orientadas a asegurar que tiene un mínimo de solidez.

66. Para finalizar, creo necesario precisar, ya desde esta exposición preliminar, que esos requisitos o características del artículo 8, apartado 4, constituyen un cuadro creado *ad hoc* por el legislador, y que no son comparables con los requisitos establecidos para otras vías de oposición al registro de una marca comunitaria.

C. Sobre la procedencia de aplicar analógicamente las exigencias del artículo 8, apartado 1, al apartado 4

67. La sentencia impugnada y el propio recurso de casación utilizan de forma reiterada como argumento la procedencia o improcedencia, según los casos, de aplicar al ámbito del artículo 8, apartado 4, las exigencias que, para la oposición basada en una marca anterior, imponen el artículo 8, apartado 1, y otros preceptos conexos como el artículo 43. Este recurso parcial a la analogía ha dado lugar, como se verá más adelante, a soluciones incoherentes. El argumento principal que se utiliza para apoyar la aplicación analógica de los citados artículos 8, apartado 1, y 43, apartados 2 y 3, es que las marcas merecen un tratamiento más favorable que los restantes signos porque, tanto las marcas nacionales (armonizadas) como la marca comunitaria se rigen por unos estándares homogéneos y

aceptables en todo el territorio de la Unión y ofrecen, por tanto, mayores garantías que una marca no registrada o que cualesquiera de los restantes signos contemplados en el artículo 8, apartado 4.

68. A mi juicio, toda esta argumentación carece de suficiente fundamento. El Reglamento nº 40/94 ha agrupado los motivos de oposición al registro de una marca comunitaria en varios bloques, asignando a cada uno de ellos unas exigencias diferentes, y sería simplificar excesivamente las cosas el hacer una gradación de mayor a menor nivel de exigencia en atención al mayor o menor nivel de confianza que el legislador comunitario pueda tener en el signo en cuestión. Si observamos de cerca los requisitos citados, la tesis no se sostiene.

69. Ciertamente, la existencia de un registro o de una armonización comunitaria son elementos que el legislador ha tenido en cuenta, pero combinados con la naturaleza del signo de que se trate: sólo eso explica que a las denominaciones de origen comunitarias no se les imponga ningún requisito en cuanto al uso [24] pero que, en cambio, a las marcas registradas se les exija un uso efectivo durante 5 años. En cuanto a los signos del artículo 8, apartado 4, el legislador quiso crear un cuadro de requisitos distinto, suficientemente estricto como para no extender la aplicación del precepto más allá de lo conveniente, pero también suficientemente flexible para adaptarse a las diversas naturalezas de los signos que podrían acudir a esta vía.

70. Esa diversidad es, a mi juicio, el único factor que permite explicar el hecho de que el artículo 8, apartado 4, no imponga el principio de especialidad a las oposiciones formuladas por esta vía. Frente a la oposición fundada en una marca registrada anterior, que sólo cabe cuando esta última recaiga sobre productos o servicios idénticos o similares a los de la marca a cuyo registro se opone, si se invoca una marca no registrada o cualquier otro signo distinto, el requisito de identidad o semejanza del objeto no es necesario (salvo que viniese exigido por el Derecho nacional para conferir al titular del signo «el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior»). Esto puede resultar doblemente sorprendente al constatarse que el principio de especialidad sí se exige para invocar eficazmente una denominación de origen o indicación geográfica comunitaria como motivo absoluto de denegación del registro de una marca comunitaria posterior. [25]

24 — Artículos 14 del Reglamento nº 510/2006 y 7, apartado 1, letra k), del nuevo Reglamento de la marca comunitaria (Reglamento nº 207/2009).

25 — Ver los preceptos citados en la nota anterior.

71. A mi juicio, todo lo anterior es prueba de que las mayores «garantías» que, al menos en teoría, ofrecen los títulos comunitarios o armonizados no son el único factor a tener en cuenta en la interpretación de los requisitos necesarios para utilizar un determinado signo en oposición a una marca comunitaria posterior. En particular, los requisitos del artículo 8, apartado 4, deben contemplarse como un todo y no pueden compararse con las soluciones arbitradas por el legislador para otros supuestos distintos.

VI. Análisis del recurso de casación

72. La recurrente en casación invoca dos motivos, fundados en la violación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el primero, y en la violación de los artículos 8, apartado 4, y 74, apartado 1, del mismo Reglamento, el segundo.

A. *Sobre el primer motivo de casación, relativo a la violación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94*

73. El primer motivo de casación, relativo a la violación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, está dividido en tres partes.

1. Primera parte del primer motivo de casación: sobre la competencia de la OAMI para apreciar la validez del derecho invocado al amparo del artículo 8, apartado 4

a) Definición de posturas

74. Anheuser-Busch afirma que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error de derecho al considerar, en los apartados 79 a 100 de la sentencia impugnada, que la Sala de Recurso no era competente para determinar si Budvar había establecido la validez de los derechos anteriores invocados al amparo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

75. En su recurso, Anheuser-Busch sostiene que la OAMI debe determinar si los derechos en los que se funda la oposición realmente existen tal y como se afirma, si son aplicables y si pueden invocarse contra la solicitud de marca comunitaria. La mera referencia al registro del derecho a nivel nacional no es, a juicio de la recurrente, suficiente para establecer la existencia de tal derecho: el registro no crearía sino una simple presunción legal.

76. Anheuser-Busch critica igualmente el que, en apoyo de su tesis, el Tribunal de Primera Instancia invoque su jurisprudencia relativa al artículo 8, apartado 1, del Reglamento

nº 40/94,[26] sugiriendo su aplicación analógica. De acuerdo con esta jurisprudencia, la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria. La recurrente entiende que no existe base legal para establecer esta analogía con el artículo 8, apartado 1, en la medida en que la existencia de una armonización en materia de marcas garantiza que los mismos criterios y estándares se apliquen a las marcas registradas en todo el territorio de la Unión, mientras que los signos del artículo 8, apartado 4, no están armonizados.

b) Apreciación

77. A mi juicio, no cabe decir que el Tribunal de Primera Instancia haya realizado una aplicación analógica del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. En realidad, la sentencia impugnada no hace sino extender el razonamiento que la jurisprudencia viene haciendo para las marcas nacionales registradas a los signos del apartado 4, entendiendo que la OAMI no es competente para pronunciarse sobre la validez de estos signos, pues, al igual que las marcas referidas, se rigen por el Derecho nacional del Estado miembro correspondiente, y sólo en ese marco puede decidirse sobre su vigencia.

78. El hecho de que las marcas nacionales estén armonizadas y los restantes signos no lo estén no constituye, a mi entender, un factor determinante a estos efectos.

79. Al crear el motivo de oposición del artículo 8, apartado 4, el legislador comunitario otorgó también a los derechos nacionales allí contemplados un voto de confianza, a reserva únicamente de comprobar los requisitos orientados a restringir el ámbito de aplicación del precepto (la prioridad temporal del derecho, que se trate de un signo especialmente protegido a nivel nacional, su uso en el tráfico económico y su alcance no únicamente local). Las autoridades de la Unión únicamente pueden verificar la concurrencia de estos requisitos, pero no cuestionar la validez del derecho nacional de que se trate ni la vigencia de su protección en el Estado miembro. Lo contrario supondría reconocer a la OAMI la facultad de interpretar y aplicar normas nacionales, algo completamente extraño a su ámbito de competencias y que podría ocasionar graves interferencias en la vida y en la protección del signo a nivel nacional.

26 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335), apartado 55; de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, Rec. p. II-1887), apartado 71; de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES) (T-269/02, Rec. p. II-1341), apartado 26; y de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL) (T-364/05, Rec. p. II-757), apartado 88

80. Por lo tanto, y en mi criterio, únicamente en el supuesto de que la protección del signo se hubiese invalidado definitivamente en el Estado miembro en cuestión (por sentencia judicial firme o por el procedimiento que corresponda), la OAMI hubiera podido y debido tomar en consideración este dato y rechazar la oposición basada en dicho signo.

81. Lo anterior parece especialmente evidente cuando, como es éste el caso, la protección del signo nace tras un acto formal como es el registro. En esta circunstancia, es normal que la validez de ese registro no pueda cuestionarse en un procedimiento de inscripción de una marca comunitaria, sino sólo en el procedimiento de anulación que corresponda de acuerdo con las normas que rijan ese registro.

82. En el marco del Arreglo de Lisboa, sólo una autoridad administrativa de los países contratantes puede invalidar los efectos de una denominación de origen ya registrada, ya sea declarando, en el plazo de un año desde la recepción de la notificación del registro, que no puede garantizar la protección de una denominación de origen (artículo 5 del Arreglo de Lisboa), ya sea declarando inválida su protección en el país de origen (artículos 6 y 7 del Arreglo de Lisboa). Fuera de estas dos vías no puede ponerse en cuestión la validez del registro internacional y la eficacia de la protección que éste garantiza en los distintos países contratantes.

83. En cuanto a la protección basada en el Convenio bilateral, a mi juicio sólo la denuncia del Convenio, su modificación o una sentencia judicial firme declarando la extinción de la protección en el país de que se trate permitirían excluir la existencia de un signo viable a los efectos de la oposición fundada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

84. En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró «de importancia secundaria» la cuestión de si el signo Bud fue tratado como una denominación de origen protegida en Francia, Italia y Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa, y en Austria, al amparo del Convenio bilateral celebrado entre este Estado miembro y la República Checa, pues «una oposición no puede prosperar sobre la base de un derecho presentado como una denominación de origen pero que, en realidad, no lo es». A estos efectos, la OAMI se basó en las características que la doctrina y la propia regulación comunitaria [27] exigen para calificar un signo como denominación de origen, concluyendo que no concurrían en el signo invocado. Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, tales consideraciones están lejos de resultar determinantes. En la medida en que los derechos invocados no han sido definitivamente invalidados con arreglo a los

27 — El Reglamento nº 510/2006.

procedimientos propios del Derecho que les otorga protección, la Sala de Recurso no podía cuestionar su validez ni si constituían una «denominación de origen».

85. En consecuencia, entiendo que procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación.

2. Segunda parte del primer motivo de casación: sobre el requisito del «uso en el tráfico económico»

86. La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia ha interpretado erróneamente el requisito del «uso en el tráfico económico» que impone el artículo 8, apartado 4, desde una triple perspectiva: en primer lugar, en cuanto a la cantidad y la calidad del uso, al no asimilarlo al «uso efectivo» exigido a las marcas registradas; en segundo lugar, en cuanto al lugar de utilización, al afirmar que pueden tenerse en cuenta las pruebas procedentes del territorio de Estados miembros distintos de aquellos donde está protegido el derecho invocado; y, en tercer lugar, en cuanto al periodo pertinente para probar el uso, al rechazar la fecha de solicitud de registro como fecha relevante y sustituirla por la fecha de publicación de esa solicitud.

87. De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia habría interpretado el requisito de «uso en el tráfico económico» en el sentido menos exigente posible, cometiendo un error de Derecho.

a) Cantidad y calidad del uso

i) Definición de posturas

88. La primera de estas tres imputaciones afecta a los apartados 160 a 178 de la sentencia impugnada. En ellos el Tribunal de Primera Instancia ha mantenido que el requisito de «uso en el tráfico económico» contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no debe interpretarse en el mismo sentido que la exigencia de «uso efectivo» que el artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento impone para el supuesto de oposición fundada en una marca anterior, como ha hecho la Sala de Recurso.

89. La recurrente critica esta opción interpretativa con el argumento de que, si la condición de «uso efectivo» no se aplicase en el propio contexto del artículo 8, apartado 4,

las marcas registradas estarían sometidas a requisitos más rigurosos que los signos del citado apartado 4 a efectos de su utilización en la oposición al registro de una marca comunitaria posterior. Al igual que para constatar la violación de una marca (artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94) se exige menos que para su mantenimiento (artículos 15 y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento), Anheuser-Busch entiende que el rigor debería ser máximo cuando se trata, como en el caso del artículo 8, apartado 4, de «constituir un derecho que pueda interferir en las actividades comerciales de otra empresa».

90. De este modo, y para Anheuser-Busch, la aplicación de este criterio del «uso efectivo» llevaría, por una parte, a no poder tomar en cuenta como prueba de dicho uso la entrega de muestras gratuitas, excluidas del concepto, según la recurrente, por la sentencia Silberquelle. [28] Asimismo, para poder ser calificado de efectivo, el uso de una denominación de origen o de una indicación geográfica invocada al amparo del artículo 8, apartado 4, debería hacerse de conformidad con la función esencial de tal signo, que no es otra sino la de garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades que les son propias.

28 — Sentencia de 15 de enero de 2009 (C-495/07, Rec. p. I-137), apartados 21 y 22.

ii) Apreciación

91. La interpretación de la fórmula «uso en el tráfico económico» ha sido planteada por Budvar del mismo modo que por la propia sentencia impugnada. Y básicamente lo hacen en forma de disyuntiva entre la asimilación al concepto de «uso efectivo» del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, o a la interpretación que la jurisprudencia ha dado a los términos idénticos «uso en el tráfico económico» empleados en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104.

92. Existen, efectivamente, diferencias de relieve entre ambos niveles de uso. Por una parte, la jurisprudencia considera que una marca es objeto de un «uso efectivo» en el sentido del artículo 43 del Reglamento nº 40/94 cuando, «en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos

por esa marca». [29] En cuanto al concepto de «uso en el tráfico económico», por el momento la jurisprudencia sólo ha tenido ocasión de interpretar estos términos en el contexto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y de los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, entendiendo que se produce siempre que el signo en cuestión se utilice «en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada».

93. En mi opinión, sin embargo, este planteamiento dual desconoce la propia *ratio legis* del artículo 8, apartado 4. El precepto en cuestión, de una parte, articula un cuadro especial de requisitos que deben interpretarse de forma independiente a los exigidos para los demás motivos de oposición; de otra parte, responde a una lógica propia, que no es la del artículo 43, apartado 2, pero que sobre todo no es la del artículo 9, apartado 1, del Reglamento.

94. El argumento de la seguridad jurídica esgrimido por Budvar (el requisito ha de recibir idéntica interpretación en todos los preceptos del Reglamento en los que el mismo figura) no es desde luego despreciable, pero no alcanza a fundamentar la tesis del Tribunal de Primera Instancia. Como regla general, el citado principio impone que la interpretación de un concepto jurídico indeterminado sea uniforme, especialmente cuando dos preceptos de la misma norma o de normas de contenido vinculado utilizan la misma terminología (como ciertamente ocurre en el presente caso con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, y los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104). Sin embargo, este criterio interpretativo según el cual a términos idénticos ha de aplicarse una misma definición no puede ser tan rígido que prescinda absolutamente del contexto en el que el concepto en cuestión se maneja. En este caso, el requisito cumple funciones enteramente diferentes según el precepto en el que se incardina.

95. El artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 exige que el signo sea «utilizado en el tráfico económico» como una condición a efectos de poder esgrimirlo frente a la solicitud de registro de una nueva marca comunitaria; se trata aquí, pues, de hacer surgir un motivo de oposición frente al intento de registro de una marca como comunitaria. El artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento, por el contrario, emplea esta expresión para describir los usos de un signo igual o semejante a una marca comunitaria que el titular de esta última puede prohibir; en este otro caso, por tanto, se persigue la garantía, en los términos lógicamente más amplios posibles, del alcance del derecho exclusivo de

29 — Sentencias de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI (C-416/04 P, Rec. p. I-4237), apartado 70; y de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (C-234/06 P, Rec. p. I-7333), apartado 72. Véanse también, en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartado 43, y el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159), apartado 27.

utilización que corresponde al titular de una marca comunitaria. [30]

96. En estos términos, el artículo 8, apartado 4, utiliza la expresión en positivo, exigiendo un mínimo «umbral de uso» a los efectos de oponerse a un registro de marca comunitaria. El artículo 9, apartado 1, por el contrario, recurre a la expresión con un sentido negativo, a los efectos de proscribir un tipo de conductas «hostiles» a la marca registrada lo más amplio posible.

97. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea correcto interpretar el artículo 8, apartado 4, con el apoyo del artículo 43, apartado 2, como ha hecho la sentencia impugnada. Lo que mantengo es que el uso en el tráfico económico requiere una interpretación propia, que no puede ser sino la de que la oposición llevada a cabo a través de uno de estos signos tiene que poner de manifiesto un «uso» que merezca tal nombre.

98. En mi opinión, por tanto, la exigencia de «uso en el tráfico económico» incluida en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 es, como los demás requisitos incluidos en dicho precepto, un concepto independiente, [31] que merece una interpretación propia.

99. En primer lugar, entiendo que, sin que sea indispensable que el signo se utilice con la finalidad de «crear o conservar un mercado», sí se precisa un determinado uso en un contexto comercial, con exclusión de la utilización en la esfera privada pero sin que baste, por ejemplo, la distribución de muestras gratuitas.

100. En segundo lugar, parece también razonable exigir que se trate de un uso conforme a la función esencial del signo de que se trate. En el caso de las indicaciones geográficas, dicha función consiste en garantizar la identificación por el público del origen geográfico y/o de ciertas características propias del producto.

30 — A la misma finalidad responden los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104. Comparto la afirmación de mi colega la Abogado General Sharpston de que la interpretación de la Directiva 89/104 debe guardar coherencia con el Reglamento nº 40/94 [conclusiones presentadas el 12 de marzo de 2009, en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (sentencia de 11 de junio de 2009, C-529/07, Rec. p. I-4893), punto 16], pero no creo que de ella pueda deducirse, como parece hacer Budvar, que esa «coherencia» deba perseguirse sin tener en cuenta la función que cumple cada precepto. En el presente caso, la coherencia sería exigible entre los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva, y el artículo 9, apartado 1, del Reglamento, que son los que tienen contenidos asimilables (y a los que se refiere la jurisprudencia por el momento existente). La extensión de su definición jurisprudencial al artículo 8, apartado 4, no resulta, a mi juicio, tan evidente.

31 — De hecho, el signo deberá, además de reunir esta condición comunitaria de uso en el tráfico, cumplir con el nivel de uso que, en su caso, se le exija en las normas del Estado miembro correspondiente para conferir a su titular «el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior» [artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento].

101. Una interpretación de este tipo (que, a mi juicio, tiene la virtud de su adaptabilidad a la multiplicidad de signos distintos que caben en el artículo 8, apartado 4) podría hacer pertinentes, previa prueba, los argumentos de Anheuser-Busch sobre el hecho de que Budvar ha utilizado el signo BUD como marca y no con la finalidad de indicación del origen geográfico del producto.

b) Territorio pertinente para la acreditación del «uso en el tráfico económico»

i) Definición de posturas

102. La segunda de estas imputaciones gira en torno al territorio pertinente para la acreditación del precitado requisito de «uso en el tráfico económico».

103. La recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia ha violado el principio de territorialidad e interpretado de manera errónea el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al afirmar, en los apartados 167 y 168 de la sentencia impugnada, que del tenor de este precepto «no se desprende que el signo en conflicto deba ser utilizado en el territorio cuyo Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo». En particular, el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia a la necesidad de tener en cuenta las pruebas aportadas por Budvar sobre el uso de Bud en el Benelux, España y el Reino Unido, pese a que la oposición estuviese fundada en derechos exclusivos únicamente existentes en Austria y Francia.

104. Según Anheuser-Busch, el requisito de «utilización en el tráfico económico» sólo puede hacer referencia al uso que del signo se haga en el territorio en el que goce de la protección invocada. Así lo impondría el principio de territorialidad aplicable a los derechos de propiedad intelectual en general y a las denominaciones de origen en particular. Por último, la recurrente vuelve a utilizar el argumento de la comparación con el régimen de las marcas: si se tomase en consideración el uso en estos otros territorios, los signos no armonizados del artículo 8, apartado 4, tendrían un trato más favorable que las marcas del artículo 8, apartados 1 y 2, pues para éstas el artículo exige un uso efectivo en el territorio de que se trate.

ii) Apreciación

105. En relación con esta segunda imputación, comparto la argumentación de la recurrente basada en el principio de territorialidad, aunque no la fundada en la comparación con el régimen de las marcas, por las razones expuestas más arriba.

106. A mi juicio, una apreciación territorial del requisito de uso es ineludible cualquiera que sea el signo invocado. En el caso de las marcas, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 impone expresamente que se acredite el uso efectivo «en la Comunidad» (cuando se esgrima una marca comunitaria) o «en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior». El silencio del artículo 8, apartado 4, en este punto no puede interpretarse, sin embargo, como una voluntad de exclusión de un requisito que viene naturalmente impuesto por el juego del principio de territorialidad, aplicable con carácter general a todos los derechos de propiedad intelectual. [32]

107. La normativa comunitaria y la propia jurisprudencia ofrecen numerosos ejemplos de aplicación de este principio.

108. Del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por ejemplo, se desprende que la existencia de un riesgo de confusión resultante de la similitud entre la marca cuyo registro se solicita y una marca anterior, y entre los productos o los servicios que ambas marcas designan, debe apreciarse en relación con el público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. [33]

109. El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104, en el que se excepciona la aplicación de las causas de nulidad o de denegación del registro de una marca cuando hubiese adquirido carácter distintivo «debido al uso que se ha hecho de la misma», no precisa dónde ha de verificarse dicho uso. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha interpretado que a estos efectos «sólo es relevante la situación que prevalece en la parte del territorio del Estado miembro de que se trate (o, en su caso, en la parte del territorio del Benelux) donde se haya comprobado la existencia de los motivos de denegación». [34]

110. Paralelamente, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 excepciona la aplicación de los motivos de denegación absolutos del registro de una marca comunitaria cuando hubiese adquirido «un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma», y la jurisprudencia ha precisado que la marca sólo puede ser registrada

32 — Entre los pioneros en el reconocimiento de este principio puede citarse a Hagens, que ya en 1927 discutió la tesis de la universalidad de la marca tradicionalmente defendida por la doctrina alemana, afirmando que dicha tesis era insostenible porque su aplicación entrañaría una intromisión en la esfera jurídica de Estados extranjeros soberanos (Hagens, A., Warenzeichenrecht, Berlín y Leipzig, 1927). La tesis de Hagens fue acogida por el Tribunal Supremo alemán en una sentencia de 20 de septiembre de 1927 y aparece hoy comúnmente aceptada como un principio del Derecho de marcas, sin que los acuerdos internacionales, construidos mayoritariamente sobre la reciprocidad, atenúen a mi juicio su importancia.

33 — En este sentido, véanse las sentencias de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI (C-412/05 P, Rec. p. I-3569), apartado 51; e Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, apartado 60.

34 — Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Rec. p. I-7605), apartado 22. También la Abogado General Sharpston, en sus conclusiones a este asunto, presentadas el 30 de marzo de 2006, parte de la necesaria apreciación territorial de estos requisitos, e indica que, a diferencia de lo que es exigible para las marcas nacionales, cuando se trata de marcas comunitarias es razonable que al propietario se le imponga que demuestre «el carácter distintivo adquirido por el uso en un área geográfica más amplia» (punto 45).

con arreglo al precepto citado si se aporta la prueba de que, «por el uso que se ha hecho de ella, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Comunidad en la que no tenía *ab initio* tal carácter en el sentido del apartado 1, letra b), del mismo artículo[7]. La parte de la Comunidad a la que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida, en su caso, por un solo Estado miembro». [35] Basta, por tanto, con que una marca carezca de carácter distintivo en un único Estado miembro para bloquear el registro a nivel comunitario; por el contrario, desde el momento en que la marca que aspire al registro comunitario adquiera ese carácter distintivo en el territorio donde careciera de él, el motivo de denegación ya no es aplicable.

111. Finalmente, entiendo que sólo una aplicación estricta del principio de territorialidad permite respetar la finalidad del artículo 8, apartado 4. Si con el requisito de «utilización en el tráfico económico» trata de garantizarse que el signo invocado por esta vía tiene cierta relevancia pública, lo lógico es que esa relevancia adquirida por el uso deba probarse en relación con el territorio donde el signo está protegido, y que no sea suficiente con haberlo utilizado en un territorio distinto (que podría incluso estar fuera del territorio de la Unión), donde carezca de protección.

35 — Sentencia de 22 de junio de 2006, Storck contra OAMI (C-25/05 P, Rec. p. I-5719), apartado 83.

c) Periodo relevante para apreciar el «uso en el tráfico económico»

i) Definición de posturas

112. La tercera imputación se refiere al periodo temporal pertinente para apreciar el requisito de «utilización en el tráfico económico» y, muy en particular, el de su plazo *ad quem*.

113. A juicio de Anheuser-Busch, el Tribunal de Primera Instancia ha interpretado erróneamente el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al afirmar, en el apartado 169 de la sentencia impugnada, que de esta disposición no se desprende que «el oponente deba demostrar que el signo en conflicto ha sido utilizado con anterioridad a la marca comunitaria», sino que, «a lo sumo, al igual que sucede con las marcas anteriores, para evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición, puede exigirse que el signo en conflicto se haya utilizado antes de la publicación de [la solicitud de] la marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias*».

114. La recurrente entiende, por el contrario, que todos los requisitos para la oposición al registro de una marca deben existir en el momento del depósito de la solicitud de la marca

posterior, sin que proceda atribuir al opositor un plazo más amplio para usar en el tráfico económico el signo contrario a la marca cuyo registro se solicita.

ii) Apreciación

115. Entiendo, en este punto, correcta la apreciación de la demandante de que el uso del signo haya de ser, en su caso probado antes del depósito, y no que pueda serlo hasta el momento de la publicación de la solicitud de registro.

116. Primeramente, y por las razones ya apuntadas en el apartado V de las presentes conclusiones, el silencio del legislador obliga a efectuar, también en este punto, una interpretación autónoma para la vía de oposición del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

117. Por una parte, hay que rechazar la aplicación analógica del artículo 43 que propone la sentencia impugnada.[36] Con esta argumentación, el Tribunal de Primera Instancia incurre en una grave contradicción interna, al haber rechazado sólo unos apartados antes esa misma aplicación analógica en relación con el concepto de «utilización en el tráfico económico». Para ser coherentes, si se interpreta el «uso en el tráfico económico» como algo distinto al «uso efectivo» del artículo 43, apartado 2, hay que rechazar la interpretación del requisito temporal que hace la sentencia recurrida. Esto tampoco significa, por otra parte, que pueda llegarse a esta solución con la simple aplicación analógica de la jurisprudencia sobre el artículo 8, apartado 5,[37] creada para un contexto totalmente diferente (la oposición basada en una marca anterior notoriamente conocida). Ahora bien, las sentencias citadas por la recurrente constituyen claras aplicaciones del principio de prioridad que rige los derechos de propiedad industrial, y que ha de tenerse también en cuenta en el contexto del artículo 8, apartado 4.

118. A mi juicio, este criterio de prioridad ha de tomar como referencia la fecha de solicitud de registro de la nueva marca comunitaria, y no la de su publicación en el *Boletín de Marcas Comunitarias.* Y es que, si de lo que se trata es de garantizar que el signo invocado en oposición ha sido objeto de una utilización en el tráfico económico que lo consolide, que le otorgue el peso necesario para poder razonablemente oponerse al registro de una nueva marca comunitaria, parece razonable exigir que el signo en cuestión se haya usado

36 — Aunque no cite expresamente a estos efectos el artículo 43 del Reglamento, el apartado 169 de la sentencia recurrida indica que el criterio de la fecha de publicación se exige «al igual que sucede con las marcas anteriores», en una clara alusión a los requisitos del citado precepto.

37 — Véase la nota 36.

ya con anterioridad a la solicitud de registro en cuestión.

119. Otra solución podría favorecer el fraude, al permitir al titular del derecho anterior «improvisar», a los meros efectos de hacerlo valer en oposición, un uso artificial de su signo en el periodo transitorio que va desde el depósito de la solicitud de registro (que, como se confirmó en la vista oral, es posible conocer por medios informales) a su publicación en el *Boletín de las Marcas Comunitarias.* [38]

120. En su escrito de intervención, Budvar alega que el artículo 8, apartado 4, letra a) exige expresamente que el derecho a utilizar el signo se haya adquirido 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, pero no aplica esta misma exigencia temporal al requisito del uso en el tráfico económico. Para Budvar bastaría, por tanto, con que el derecho que va a fundar la oposición se haya adquirido con anterioridad al depósito de la solicitud de la marca, aunque el uso de ese derecho sólo se haya producido después, en el periodo que va hasta la publicación oficial de esa solicitud. Disiento de esta forma de entender el precepto. A mi juicio, su redacción no obstaculiza extender el mismo requisito temporal a la exigencia del uso; es más, sería más lógico que todos los requisitos del artículo 8, apartado 4, estuvieran temporalmente coordinados. En otro caso, como se ha indicado, el sistema podría prestarse fácilmente a fraudes: si lo que se persigue es, como indica la propia sentencia recurrida en casación, «evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición», debe garantizarse que el uso del signo en conflicto se hubiera producido con solicitud de la marca comunitaria o sin ella, y esto es algo que sólo puede asegurarse exigiéndose el uso antes del depósito de dicha solicitud.

121. Por último, alega también Budvar que la solicitud de registro sólo es oponible frente a terceros cuando ha sido objeto de publicación. Este argumento es, en mi opinión, inoperante, pues no se trata aquí de determinar el hecho que hace surgir esa eventual oponibilidad, sino de demostrar que el signo invocado reviste una cierta entidad en el tráfico.

38 — También quedó confirmado en la vista que ese lapso temporal puede durar varios meses, o incluso superar el año, como en el caso de algunas de las solicitudes de que se trata en el presente asunto. En estos casos, el riesgo de que el depósito de la solicitud de registro se conozca en determinados medios antes de su publicación es, evidentemente, más alto. No cabe reprimir cierta inquietud ante el hecho de que la única utilización probada del signo invocado haya tenido lugar en el periodo entre la solicitud de la marca y su publicación.

d) Corolario

122. Dado el carácter fundado de las tres imputaciones, entiendo que procede estimar la segunda parte del primer motivo de casación.

3. Tercera parte del primer motivo de casación: sobre el requisito «de alcance no únicamente local»

a) Definición de posturas

123. En la tercera parte del primer motivo de casación, Anheuser-Busch defiende que los apartados 179 a 183 de la sentencia impugnada interpretan erróneamente los términos «de alcance no únicamente local».

124. Aun aceptando que, según el artículo 8, apartado 4, es el signo (y no su uso) el que debe tener un «alcance no únicamente local», la recurrente entiende que el término «alcance» debe necesariamente vincularse al mercado del país donde ese signo esté protegido, y que un signo sólo puede tener «alcance» en el tráfico si se utiliza en él. El mero hecho de que las leyes de dos o más Estados otorguen derechos exclusivos a un sujeto respecto a un signo específico no implica que ese signo tenga ya por ese sólo hecho algún «alcance» en el tráfico en esos Estados.

125. Igualmente, considera Anheuser-Busch que el ámbito de aplicación geográfica de la protección ofrecida por el Derecho nacional no es un criterio apropiado a estos efectos pues, en otro caso, el requisito estaría sometido al Derecho nacional de los Estados miembros, lo que sería contrario a la jurisprudencia según la cual el derecho de las marcas comunitarias es autónomo y no está sometido al derecho nacional (sentencia de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartados 65 y 66).

b) Apreciación

126. A mi juicio, la sentencia recurrida en casación hace una interpretación excesivamente literal y pegada al texto del artículo 8, apartado 4.

127. Por una parte, es cierto, como dice la sentencia impugnada,[39] que la expresión «de alcance no únicamente local» califica al

39 — Apartado 180.

signo y no a su uso ni al tráfico económico; se refiere, en definitiva, al alcance del signo y no al alcance de su uso. Así lo confirma el análisis de algunas de las versiones lingüísticas del precepto: la versión italiana es una de las más claras, al introducir la conjunción «y» («contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale»), pero las versiones francesa («signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale»), portuguesa («sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local») o alemana («eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung») tampoco ofrecen lugar a dudas, y es difícil optar por otra interpretación aun en el caso de fórmulas que pudieran sembrar alguna duda, como las utilizadas en la versión española («signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local») o la inglesa («sign used in the course of trade of more than mere local significance»).

128. Ahora bien, pese a lo mantenido por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida, lo anterior no puede significar que el alcance del signo sea equivalente a su ámbito geográfico de protección jurídica, ni que un signo sea de alcance superior al local por el mero hecho de estar jurídicamente protegido en más de un país.

129. Como ya indiqué, las exigencias del artículo 8, apartado 4, no están limitadas al ámbito estrictamente jurídico. Los términos utilizados por el legislador comunitario y la propia finalidad del precepto exigen una interpretación vinculada a los hechos, a la importancia del signo en el tráfico. [40]

130. En primer lugar, el término «alcance» y los equivalentes utilizados en las restantes versiones lingüísticas parecen inscribirse en un orden fáctico, y no en el del ámbito territorial de aplicación de una norma de

40 — Me refiero a un tipo de interpretación más cercana, aunque no necesariamente idéntica en todos sus términos, a la que hace la OAMI en sus ya mencionadas «oposition guidelines». Según la OAMI, la apreciación del alcance de un signo en el sentido del artículo 8, apartado 4, no puede hacerse exclusivamente desde una perspectiva geográfica, debiendo fundarse también en la «dimensión económica del uso del signo», valorándose la intensidad del uso, su amplitud, la difusión de los bienes o servicios para los que se utilice, y la publicidad efectuada bajo dicho signo. El propio Tribunal de Primera Instancia ha acogido, punto por punto, esta interpretación de la OAMI en otra sentencia, de fecha apenas posterior a la impugnada en casación: se trata de la sentencia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI – General Óptica (T-318/06 a T-321/06, Rec. p. II-649). Las diferencias entre ambas sentencias del Tribunal de Primera Instancia centraron, a petición del propio Tribunal de Justicia, buena parte de las intervenciones de la vista oral. Anheuser-Busch y la OAMI, aun reconociendo que las sentencias parten de hechos y derechos diferentes, manifestaron que la diferente naturaleza de los signos invocados (una indicación geográfica en° Budějovický Budvar y un rótulo de establecimiento en General Óptica) carecía de relevancia y no justificaba la divergencia en las soluciones. Budvar, por el contrario, afirmó que la sentencia General Óptica trataba de un signo protegido únicamente en consideración a su uso, un factor que es, a su juicio, irrelevante para las denominaciones de origen, que existen y están protegidas por su mero registro; y entendió, en consecuencia, que las sentencias no son contradictorias, y que los requisitos del artículo 8, apartado 4, han de valorarse caso a caso, en atención a la naturaleza del signo invocado. No comparto esta opinión de Budvar.

protección. [41] La idea es consecuente con el hecho, ya subrayado, de que el artículo 8, apartado 4, cubre un conjunto heteróclito de signos, unos protegidos simplemente por el uso y otros previo registro.

131. A esa misma conclusión se llega, en segundo lugar, tras un examen del conjunto de los requisitos que el Reglamento nº 40/94 impone a un signo para poder ser invocado como motivo relativo de denegación por la vía de este artículo 8, apartado 4. Como más arriba se indicó, los citados requisitos pueden clasificarse en dos grandes grupos: por una parte, dos de Derecho nacional [los contemplados en las letras a) y b) del precepto], destinados a garantizar que el signo está y ha estado con anterioridad especialmente protegido a nivel nacional; y, por otra parte, dos requisitos (el «uso en el tráfico económico» y el «alcance no únicamente local») que la recurrente considera acertadamente condiciones autónomas «de Derecho comunitario», y que están orientados a reservar esta vía de oposición a los signos que, más allá de su protección nacional, tienen una cierta presencia e importancia comercial.

132. Y es que el término «alcance» difícilmente puede desvincularse del mercado en el que aparece el signo y de su utilización. No por azar se habla antes del uso del signo «en el tráfico económico»: aunque la exigencia se refiera al signo, su interpretación no puede desvincularse del contexto. El precepto debe interpretarse como un todo.

133. En consecuencia, las marcas no registradas y los restantes signos del artículo 8, apartado 4, sólo pueden operar como motivo de denegación relativo cuando en el tráfico económico tienen un alcance que no es únicamente local. [42] El ámbito territorial respecto al que hay que analizar ese alcance es aquel en el que el signo goza de protección jurídica, [43] pero la mera existencia de esa protección en todo el territorio de un Estado miembro, o aun en varios, no garantiza la verificación del requisito del alcance.

134. Lo anterior queda también confirmado si acudimos, en tercer lugar, a una interpretación teleológica. La inclusión de este requisito del alcance responde, como he indicado reiteradamente, a la voluntad del legislador de cortar el acceso a la vía del artículo 8, apartado 4, a aquellos signos que no «merezcan»

41 — El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra «alcance» como la «capacidad de alcanzar o cubrir una distancia»; la Academia francesa incluye, entre los significados del término «portée», los de «distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d'action d'un phénomène». Especialmente expresivo es el término «significance» que utiliza la versión inglesa, y que el Cambridge Advanced Learner's Dictionary considera sinónimo de «importance» y de «special meaning».

42 — En este sentido véanse Fernández Novoa, C., El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, p. 167; y v. Mühlendahl, A., Ohlgart, D. y v. Bomhard, V., Die Gemeinschaftsmarke, Bech, Múnich, 1998, p. 38.

43 — Así se desprende del principio de territorialidad, antes examinado.

tener la capacidad de impedir el registro de una marca semejante a nivel comunitario. [44]

135. De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento nº 40/94, una vez registrada, la marca comunitaria es válida y está protegida en todo el territorio de la Unión. En consecuencia, para que un derecho anterior no registrado pueda impedir la inscripción de una marca comunitaria destinada a cubrir el territorio de los 27 Estados miembros, debe revestir una importancia capaz de justificar el que prevalezca sobre esa marca comunitaria ulterior. Su «alcance» debe ser tal que le permita potencialmente bloquear, con efectos para toda la Unión, el registro de una marca, y ese alcance no puede referirse únicamente al ámbito territorial de protección del derecho invocado.

136. La solución interpretativa que ofrece el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada se adapta fácilmente a los signos que, como Bud, gozan de una protección internacional formalizada a través de un registro. Sin embargo, la mayor parte de los signos que tienen cabida en el artículo 8, apartado 4, no reúnen estas características.

137. Por una parte, el precepto de referencia parece estar fundamentalmente pensado para signos protegidos sólo en un Estado miembro, [45] no para los casos cuantitativamente menos importantes en los que existe una protección transnacional. Interpretar el requisito del «alcance» como sinónimo del ámbito territorial de protección jurídica llevaría a excluir *a priori* la posibilidad de invocar al amparo del artículo 8, apartado 4, los signos protegidos en la totalidad de un Estado miembro pero no más allá de sus fronteras, pues no tendrían nunca un alcance superior al local. [46] Para incluirlos hay que atribuir un significado más fáctico al término alcance, exigiéndose que el signo se conozca en un territorio superior a una ciudad o comarca, por ejemplo.

138. Por otra parte, la solución que propone la sentencia impugnada tampoco se adapta a los signos que, como las marcas no registradas, surgen y ganan protección por el uso, sin necesidad de un registro previo. En estos casos, que son la mayoría de los que caben en el precepto aquí analizado, el alcance del uso

44 — En este sentido, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. y Keeling, D., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, Londres, 2005, p. 274.

45 — Por eso se hace referencia al «Derecho del Estado miembro que regule dicho signo».

46 — De la interpretación que hace el Tribunal de Primera Instancia podría deducirse que sólo una protección internacional garantiza ese alcance (en este sentido véase el apartado 181 de la sentencia impugnada: «el alcance de los derechos anteriores invocados no es únicamente local en la medida en que su protección, en virtud del artículo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa y del artículo 1 del Convenio bilateral, se extiende más allá de su territorio de origen»).

y el alcance de la protección jurídica no son fácilmente deslindables.

139. Por último, y en contra de lo señalado en el apartado 180 de la sentencia impugnada, considero que el artículo 107 del Reglamento nº 40/94 no se opone a la interpretación que aquí propongo.

140. El artículo 8, apartado 4, funciona en paralelo con este artículo 107, que permite la «coexistencia» de la nueva marca comunitaria y de un signo anterior de alcance únicamente local al disponer que el titular de ese derecho previo de alcance local (que no pueda esgrimirse, por tanto, para fundar la oposición al registro de una marca comunitaria, pero que esté protegido en un Estado miembro), «podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido». Del precepto se desprende que a un alcance local le corresponde una protección limitada al territorio del Estado miembro, y a un alcance superior al local le corresponde una protección para toda la Unión, [47] pero no que la protección a nivel comunitario (vía éxito de la oposición al registro de la marca posterior) deba únicamente conferirse cuando exista protección jurídica en más de un Estado miembro. El artículo 107 no es suficiente, a mi juicio, para trazar un vínculo indisoluble entre el alcance y el ámbito territorial de protección en el sentido que propone la sentencia impugnada.

141. A la vista de todo lo anterior, entiendo que, por más que una indicación geográfica como Bud esté protegida en más de un Estado en virtud de un acuerdo internacional, incumpliría el requisito del «alcance no únicamente local» si sólo pudiese probarse (como parece ocurrir en el caso de autos) que es conocida y utilizada en uno de esos Estados donde goza de protección.

142. Considero, en consecuencia, que debe estimarse la tercera parte del primer motivo de casación.

4. Conclusión

143. A la vista de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia acoger la segunda y la tercera parte del primer motivo de casación, desestimando la primera parte.

47 — Partiendo de esta idea, Fleckenstein considera que ambos artículos constituyen un «sistema»: Fleckenstein, J., Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen (Peter Lang – Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 1999), p. 104.

B. *Sobre el segundo motivo de casación, relativo a la violación de los artículos 8, apartado 4, y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94*

1. Definición de posturas

144. En el segundo motivo de casación, relativo a la violación de los artículos 8, apartado 4, y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la recurrente afirma que el apartado 199 de la sentencia impugnada incurre en un error de Derecho al imponer a la Sala de Recurso de la OAMI la obligación de investigar de oficio sobre el Derecho nacional aplicable, incluida la jurisprudencia relativa al derecho de Budvar a prohibir el uso de una marca más reciente invocando una indicación geográfica. Al considerar que el resultado de los procedimientos nacionales podía conocerse por medio de fuentes generalmente accesibles y que, en consecuencia, constituía un hecho notorio excluido de la carga de la prueba que el artículo 74 del Reglamento atribuye al oponente, el Tribunal de Primera Instancia habría vulnerado este precepto, de acuerdo con el cual, en un procedimiento de oposición, el examen de la OAMI debe limitarse a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. Apreciación

145. Este segundo motivo de casación plantea, en realidad, dos cuestiones distintas:

146. En primer lugar, se trata de examinar si el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 obliga o no a la OAMI a examinar de oficio el estado y los resultados de los procedimientos judiciales seguidos en el Estado miembro de que se trate; y, en consecuencia, si las decisiones jurisdiccionales nacionales constituyen, a estos efectos, hechos notorios.

147. En las decisiones anuladas, la Sala de Recurso de la OAMI sólo tuvo en cuenta una serie de resoluciones judiciales francesas y alemanas por las que se negaba a los titulares de Bud a prohibir su utilización a Anheuser-Busch en los territorios nacionales correspondientes. En aquel momento, estas sentencias nacionales no eran firmes, pero la Sala de Recurso no tuvo en cuenta este dato, que no había sido invocado por Budvar.

148. A mi juicio, el modo de proceder de la Sala de Recurso de la OAMI fue perfectamente respetuoso con las normas que rigen el procedimiento de oposición y, en particular, con el régimen general de carga de la prueba contemplado en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Tras consagrar, como regla general, la obligación de la OAMI de proceder a un examen de oficio de los hechos, el citado precepto dispone que «sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

149. La carga de la prueba corresponde plenamente, por tanto, al opositor, y no puede achacarse a la Oficina el no haber tenido en cuenta la existencia de unas resoluciones judiciales que, pese a lo que afirma el Tribunal de Primera Instancia, no constituían «hechos notorios». Aun cuando las fuentes que hubieran podido proporcionar esa información fuesen «accesibles» a la Sala de Recurso, no corresponde a ésta, sino a la parte interesada, verificar todos los datos que se alegan en el procedimiento y, en particular, comprobar si una sentencia dictada en un litigio nacional es o no firme.

150. En segundo lugar, dentro de esta argumentación principal del segundo motivo de casación, la recurrente introduce de forma indirecta, desde la perspectiva de la prueba, una segunda imputación. En particular, Anheuser-Busch afirma que «la Sala de Recurso posee pruebas del hecho de que Budvar ha intentado sin éxito que las jurisdicciones naciones reconozcan los derechos que invoca ahora contra las solicitudes de marca comunitaria presentadas por Anheuser-Busch. […] Budvar no ha suministrado ninguna decisión autorizándola a hacer reconocer sus derechos al amparo del artículo 8, apartado 4». El tenor literal del recurso de casación podría hacer pensar que para Anheuser-Busch el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento debe entenderse en el sentido de que el opositor tiene que probar que ha conseguido eficazmente prohibir el uso de una marca posterior, y que no sería suficiente con disponer de un derecho abstracto a prohibir el uso de una marca más reciente.

151. Si tal fuese la interpretación que defiende la recurrente, disiento de ella. A mi juicio, es claro que el artículo 8, apartado 4, letra b), exige exclusivamente que el opositor disponga de ese derecho en abstracto, como una posibilidad de protección de su signo a nivel nacional. La oposición sería posible siempre que se disponga del derecho, aunque no se haya ejercitado ni reconocido judicialmente de forma expresa.

152. Podría alegarse que, al exigirse simplemente el derecho en abstracto, pierde relevancia toda la argumentación sobre la situación procesal nacional (la firmeza o no de las resoluciones judiciales de reconocimiento del derecho). Ahora bien, la existencia de sentencias nacionales (firmes o no) que niegan, como en el presente caso, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior pueden constituir indicios de la inexistencia de ese derecho.

153. Sin perjuicio de esta última precisión, entiendo que debe estimarse el segundo motivo de casación.

C. *Estimación del recurso de casación y devolución del asunto al Tribunal General*

154. A la vista de lo anterior, entiendo que procede estimar el recurso de casación, acogiéndose el segundo motivo de casación y la segunda y tercera parte del primer motivo, y anular dicho pronunciamiento.

155. En la medida en que los errores detectados sólo parecen poder subsanarse llevando a cabo apreciaciones de hecho**,** estimo que el asunto no se encuentra en estado de ser resuelto por el Tribunal de Justicia en el sentido del artículo 61, párrafo primero, de su Estatuto, por lo que recomiendo su devolución al Tribunal General para que proceda a tales comprobaciones y se pronuncie de nuevo en consonancia con ellas.

156. En particular, corresponderá al Tribunal General comprobar si Budvar ha acreditado un uso de Bud «en el tráfico económico» con anterioridad a la fecha de depósito por Anheuser-Busch de la primera solicitud de registro de Bud como marca comunitaria. A estos efectos, el Tribunal General deberá utilizar una interpretación autónoma del requisito de «uso en el tráfico económico», es decir, no asimilada a la establecida por la jurisprudencia respecto de esta misma fórmula pero en el contexto del artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento.

VII. Costas

157. Al proponer que se devuelva el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

VIII. Conclusión

157. En atención a las precedentes reflexiones, propongo al Tribunal de Justicia:

1) Estimar el recurso de casación interpuesto por Anheuser-Busch contra la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2008 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia, en los asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06.

2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3) Reservar la decisión sobre las costas.