SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 marzo 2011 *

Nel procedimento C-96/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 4 marzo 2009,

Anheuser-Busch Inc., con sede in Saint Louis (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard e B. Goebel, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Budějovický Budvar, národní podnik, con sede in České Budějovice (Repubblica ceca), rappresentata dagli avv.ti F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch e S. Sculy-Logotheti, avocats,

ricorrente in primo grado,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (relatore), K. Schiemann e D. Šváby, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Levits, U. Lõhmus, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 2 giugno 2010,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Anheuser-Busch Inc. (in prosieguo: la «Anheuser-Busch») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle

Comunità europee 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD) (Racc. pag. II-3555; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha accolto i ricorsi proposti dalla Budějovický Budvar, národní podnik (in prosieguo: la «Budvar»), avverso le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2) e del 28 giugno 2006 (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) nonché del 1º settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2) (in prosieguo: le «decisioni controverse»), relative a procedimenti di opposizione riguardanti domande di registrazione del segno «BUD» come marchio comunitario depositate dalla Anheuser-Busch.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

2 Gli artt. 1-5 dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 13172, pag. 205; in prosieguo: l'«Accordo di Lisbona»), dispongono quanto segue:

«*Articolo 1*

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

2) Essi si impegnano a proteggere, nei loro territori, secondo i termini del presente Accordo, le denominazioni d'origine dei prodotti degli altri Paesi dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel Paese d'origine e registrate presso l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (…) contemplato dalla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale [OMPI].

Articolo 2

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

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

Articolo 3

La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, anche quando l'origine vera del prodotto sia indicata oppure la denominazione compaia in traduzione o sia accompagnata da espressioni come "genere", "tipo", "modo", "imitazione" o simili.

Articolo 4

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

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

Articolo 5

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

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

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

(...)».

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

«Regola 9

Dichiarazione di rifiuto

1) Ogni dichiarazione di rifiuto è notificata all'Ufficio internazionale dall'amministrazione competente del Paese contraente per il quale il rifiuto viene emesso e deve essere firmata da tale amministrazione.

(…)

Regola 16

Invalidazione

1) Qualora gli effetti di una registrazione internazionale siano invalidati in un Paese contraente e l'invalidazione non possa più essere oggetto di alcun ricorso, tale invalidazione deve essere notificata all'Ufficio internazionale dall'amministrazione competente di tale Paese contraente. (...)

(…)».

4 Il 10 marzo 1975 la denominazione d'origine «bud» è stata registrata presso l'OMPI con il n. 598, per il prodotto birra, ai sensi dell'Accordo di Lisbona.

I trattati bilaterali

La convenzione bilaterale

5 L'11 giugno 1976 la Repubblica d'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca hanno concluso un trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle altre denominazioni richiamanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali (in prosieguo: la «convenzione bilaterale»).

6 In seguito alla sua approvazione e ratifica, la convenzione bilaterale è stata pubblicata nel *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* del 19 febbraio 1981 (BGBl. 75/1981). Ai sensi del suo art. 16, n. 2, la convenzione bilaterale è entrata in vigore il 26 febbraio 1981 con effetto a tempo indeterminato.

7 L'art. 1 della convenzione bilaterale dispone quanto segue:

«Ciascuno degli Stati contraenti si obbliga a prendere tutte le misure necessarie per assicurare un'effettiva protezione contro la concorrenza sleale nel commercio a favore delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni richiamanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali compresi nelle categorie elencate all'art. 5 e meglio precisate nell'accordo previsto dall'art. 6, nonché a favore dei nomi e delle illustrazioni menzionati agli artt. 3, 4 e 8, n. 2».

8 Ai sensi dell'art. 2 della convenzione bilaterale:

«Per indicazioni di provenienza, denominazioni d'origine ed altre denominazioni richiamanti la provenienza ai sensi del presente trattato s'intendono tutte le indicazioni che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alla provenienza di un prodotto. Tali indicazioni sono in generale costituite da denominazioni geografiche. Tuttavia, si potrà trattare anche di indicazioni di altro genere, qualora queste, in collegamento con il prodotto così designato, siano percepite negli ambienti interessati del paese di provenienza come un rinvio al paese di produzione. Le citate denominazioni possono contenere, oltre al riferimento alla provenienza da una determinata area geografica, anche indicazioni relative alla qualità del prodotto considerato. Tali caratteristiche particolari dei prodotti sono esclusivamente o prevalentemente dovute a influenze geografiche o umane».

9 L'art. 3, n. 1, della convenzione bilaterale così dispone:

«Nella Repubblica d'Austria, (...) le denominazioni cecoslovacche enumerate nell'accordo previsto dall'art. 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti cecoslovacchi».

10 L'art. 5, n. 1, parte B, punto 2, della convenzione bilaterale menziona le birre tra le categorie di prodotti cechi cui si applica la protezione prevista da tale convenzione.

11 Ai sensi dell'art. 6 della convenzione bilaterale:

«Le denominazioni relative a prodotti rispondenti ai presupposti stabiliti dagli artt. 2 e 5, le quali beneficiano della protezione del trattato e non costituiscono pertanto denominazioni generiche, saranno elencate in un accordo che dovrà essere concluso tra i governi dei due Stati contraenti».

L'accordo bilaterale

12 Conformemente all'art. 6 della convenzione bilaterale, il 7 giugno 1979 è stato concluso un accordo per l'esecuzione di quest'ultima (in prosieguo: l'«accordo bilaterale» e, unitamente alla convenzione bilaterale, i «trattati bilaterali in questione»).

13 L'allegato B dell'accordo bilaterale dispone quanto segue:

«Denominazioni cecoslovacche per prodotti agricoli e industriali

(...)

B Alimentazione e agricoltura (tranne il vino)

(...)

2. Birra

Repubblica socialista ceca

(...)

Bud

(...)».

Il diritto dell'Unione

14 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). Tuttavia, alla presente controversia resta applicabile il regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

15 Nell'ambito del regolamento n. 40/94, l'art. 8, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al n. 4 dispone quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato [nel traffico] commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

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

b) questo [segno] dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo».

16 L'art. 43, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento così dispone:

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

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

17 L'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede quanto segue:

«Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

Fatti all'origine della controversia

18 I fatti all'origine della controversia portata all'esame del Tribunale, quali descritti nella sentenza impugnata, possono essere riassunti nei termini che seguono.

19 Il 1º aprile 1996, il 28 luglio 1999, l'11 aprile 2000 e il 4 luglio 2000, la Anheuser-Busch ha depositato dinanzi all'UAMI quattro domande volte ad ottenere la registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo e denominativo BUD per alcuni tipi di prodotti, tra cui le birre, rientranti nelle classi 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41 e 42 dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

20 In data 5 marzo 1999, 1º agosto 2000, 22 maggio 2001 e 5 giugno 2001, la Budvar ha proposto una serie di opposizioni ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 per l'insieme dei prodotti specificati nelle domande di registrazione.

21 A sostegno delle sue opposizioni, la Budvar faceva valere, in primo luogo, sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'esistenza di un marchio anteriore, vale a dire il marchio figurativo internazionale Bud (n. 361 566), registrato per il prodotto birra, con effetto in Austria, nel Benelux e in Italia.

22 La Budvar faceva inoltre valere, sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'esistenza della denominazione «bud», così come tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell'Accordo di Lisbona e, dall'altro, in Austria in virtù dei trattati bilaterali in questione.

23 Con decisione 16 luglio 2004, la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione proposta contro la registrazione del marchio richiesto relativamente ai «servizi di ristorazione, bar e taverne» (classe 42), contemplati dalla domanda di registrazione del 4 luglio 2000, avendo l'organo suddetto ritenuto, in particolare, che la Budvar avesse dimostrato di possedere un diritto sulla denominazione d'origine «bud» in Francia, in Italia e in Portogallo.

24 Con decisioni in data 23 dicembre 2004 e 26 gennaio 2005, la divisione di opposizione ha respinto le opposizioni proposte contro la registrazione dei marchi costituenti l'oggetto delle altre tre domande di registrazione, ritenendo in sostanza che non fosse stata fornita la prova del fatto che, relativamente alla Francia, all'Italia, all'Austria e al Portogallo, la denominazione d'origine «bud» fosse un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale.

25 Per giungere a tale conclusione, la divisione di opposizione ha ritenuto che occorresse applicare criteri identici a quelli previsti dall'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, letto alla luce della regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (GU L 172, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), ossia i criteri relativi alla prova dell'«utilizzo effettivo» [«serio»] dei marchi anteriori costituenti il fondamento di un'opposizione.

26 La Budvar ha allora proposto tre ricorsi contro le decisioni della divisione di opposizione dell'UAMI del 23 dicembre 2004 e del 26 gennaio 2005, nonché contro la decisione del medesimo organo datata 16 luglio 2004 nella parte in cui aveva respinto l'opposizione in riferimento agli altri servizi compresi nelle classi 35, 38, 41 e 42.

27 Quanto alla Anheuser-Busch, essa ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI del 16 luglio 2004, nella parte in cui questa aveva parzialmente accolto l'opposizione presentata dalla Budvar.

28 Con decisioni 14 giugno, 28 giugno e 1° settembre 2006, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto i ricorsi proposti dalla Budvar contro le decisioni della divisione di opposizione dell'UAMI del 23 dicembre 2004 e del 26 gennaio 2005. Con decisione pronunciata il 28 giugno 2006, la suddetta commissione ha accolto il ricorso proposto dalla Anheuser-Busch contro la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI del 16 luglio 2004 ed ha respinto nella sua interezza l'opposizione presentata dalla Budvar.

29 Nelle decisioni controverse, la commissione di ricorso ha rilevato, in primo luogo, che la Budvar sembrava non far più riferimento al marchio figurativo internazionale n. 361 566 quale fondamento delle proprie opposizioni, bensì soltanto alla denominazione d'origine «bud».

30 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che era difficile immaginare che il segno «BUD» potesse essere considerato come una denominazione d'origine o addirittura come un'indicazione indiretta di provenienza geografica. La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che non poteva essere accolta a norma dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 un'opposizione fondata su un diritto che veniva presentato come una denominazione d'origine, ma che tale, di fatto, non era.

31 In terzo luogo, la commissione di ricorso, applicando per analogia le disposizioni dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e la regola 22 del regolamento n. 2868/95, ha ritenuto che le prove fornite dalla Budvar riguardo all'uso della denominazione d'origine «bud» in Francia, in Italia, in Austria e in Portogallo fossero insufficienti.

32 In ultimo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'opposizione dovesse essere respinta anche perché la Budvar non aveva dimostrato che la denominazione d'origine in questione le conferisse il diritto di vietare l'uso del termine «bud» come marchio in Francia o in Austria.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

33 Con ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale in data 26 agosto (causa T-225/06), 15 settembre (cause T-255/06 e T-257/06) e 14 novembre 2006 (causa T-309/06), la Budvar ha impugnato le decisioni controverse chiedendone l'annullamento.

34 La Budvar deduceva in sostanza un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, e articolato in due parti.

35 Con la prima parte del motivo, la Budvar contestava la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il segno «BUD» non poteva essere considerato come costituente una denominazione d'origine. Con la seconda parte del motivo, la Budvar contestava la valutazione della suddetta commissione di ricorso secondo cui nella specie non risultavano soddisfatte le condizioni enunciate all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

36 Riguardo alla prima parte del motivo dedotto, il Tribunale ha rilevato, al punto 82 della sentenza impugnata, che, ai fini dell'esame delle decisioni controverse, occorreva fare una distinzione tra la denominazione d'origine «bud» registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona e la denominazione «bud» protetta a norma della convenzione bilaterale.

37 Per quanto riguarda, in primo luogo, la denominazione d'origine «bud» registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona, il Tribunale ha anzitutto dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, quanto segue:

«Nel caso di specie, la denominazione d'origine "bud" (n. 598) è stata registrata il 10 marzo 1975. La Francia non ha dichiarato, entro un anno dal ricevimento della notificazione della registrazione, di non poter assicurare la protezione di tale

denominazione d'origine. Inoltre, al momento dell'adozione delle decisioni [controverse], gli effetti della denominazione d'origine in questione erano stati annullati [da una] sentenza [in data] 30 giugno 2004 del tribunal de grande instance di Strasburgo [Francia]. Tuttavia, come emerge dai documenti presentati agli atti, la Budvar ha interposto appello contro tale pronuncia e tale appello ha effetto sospensivo. Di conseguenza, al momento dell'adozione delle decisioni [controverse], gli effetti della denominazione d'origine di cui trattasi non erano stati annullati, in Francia, da una decisione non impugnabile».

38 Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 88 della sentenza impugnata, la propria giurisprudenza secondo cui, poiché la normativa dell'Unione in materia di marchi non si sostituisce alle norme dettate dagli Stati membri in tale settore, la validità di un marchio nazionale non può essere rimessa in discussione nell'ambito di una procedura di registrazione di un marchio comunitario.

39 Il detto giudice ne ha dedotto, al punto 89 della propria pronuncia, che il sistema istituito dal regolamento n. 40/94 presuppone che l'UAMI prenda in considerazione l'esistenza di diritti anteriori protetti a livello nazionale.

40 Il Tribunale ne ha tratto, al punto 90 della medesima pronuncia, la seguente conclusione:

«Poiché in Francia gli effetti della denominazione d'origine "bud" non sono stati definitivamente annullati, la commissione di ricorso doveva tener conto, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, del diritto nazionale applicabile e della registrazione effettuata ai sensi dell'accordo di Lisbona, senza poter rimettere in discussione il fatto che il diritto anteriore invocato costituiva una "denominazione d'origine"».

41 Infine, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, se la commissione di ricorso nutriva seri dubbi sulla qualificazione come «denominazione d'origine» del diritto anteriore, e quindi sulla tutela che ad esso si doveva accordare in forza del diritto nazionale invocato, proprio mentre tale questione costituiva oggetto di un procedimento giurisdizionale in Francia, essa aveva la possibilità, ai sensi della regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95, di sospendere il procedimento di opposizione in attesa di una pronuncia definitiva al riguardo.

42 Di conseguenza il Tribunale ha statuito, al punto 92 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, là dove essa aveva affermato, in primo luogo, che il diritto anteriore invocato, registrato ai sensi dell'Accordo di Lisbona, non era una «denominazione d'origine» e, in secondo luogo, che la questione se il segno «BUD» fosse trattato come una denominazione d'origine protetta, in particolare in Francia, rivestiva un'«importanza secondaria», ed aveva concluso infine che un'opposizione non poteva essere accolta su tale fondamento.

43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la denominazione «bud» tutelata ai sensi dei trattati bilaterali in questione, il Tribunale ha rilevato, al punto 93 della sentenza impugnata, che da tali trattati non risultava che l'indicazione «BUD» fosse stata specificamente designata come «denominazione d'origine».

44 Al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che dall'art. 2 della convenzione bilaterale risultava che quest'ultima si fonda su una definizione più estesa di quella adottata dalla commissione di ricorso, dal momento che è sufficiente che le indicazioni o denominazioni interessate si riferiscano direttamente o indirettamente alla provenienza di un prodotto per poter essere elencate nell'accordo bilaterale e usufruire, a tale titolo, della protezione conferita dalla citata convenzione.

45 A questo proposito, il Tribunale ha dichiarato, al punto 95 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso era incorsa in due errori, consistenti, il primo, nell'aver erroneamente ritenuto che la denominazione «BUD» fosse specificamente protetta in quanto «denominazione d'origine»ai sensi dei trattati bilaterali in questione e, il secondo, nell'aver comunque applicato una definizione della «denominazione d'origine» che non corrispondeva alla definizione delle indicazioni protette ai sensi dei citati trattati bilaterali.

46 Il Tribunale ha poi statuito, al punto 96 della sentenza impugnata, che il fatto che la Budvar potesse aver presentato il diritto invocato come una «denominazione d'origine» non impediva alla commissione di ricorso di compiere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio presentati, dal momento che la limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, anche fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

47 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 97 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, nella misura in cui essa aveva affermato, in primo luogo, che il diritto anteriore invocato, protetto ai sensi della convenzione bilaterale, non era una «denominazione d'origine», secondo la definizione adottata da essa commissione, e, in secondo luogo, che la questione se il segno «BUD» fosse trattato come una denominazione d'origine tutelata, in particolare in Austria, rivestiva un'«importanza secondaria», ed aveva concluso infine che un'opposizione non poteva essere accolta su tale fondamento.

48 Al punto 98 della citata sentenza, il Tribunale ha rilevato che, per giunta, i trattati bilaterali in questione producono ancora i loro effetti in Austria ai fini della protezione della denominazione «bud»; a tal fine, il detto giudice si è fondato, in particolare, sul rilievo secondo cui le controversie pendenti in Austria non hanno portato all'adozione di una decisione giudiziaria definitiva. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso doveva tener conto, ai sensi dell'art. 8, n. 4,

del regolamento n. 40/94, del diritto anteriore invocato dalla Budvar senza poter rimettere in discussione la qualificazione stessa di tale diritto.

49 Pertanto, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte del motivo unico, relativa alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

50 Quanto alla seconda parte del motivo, relativa all'applicazione delle condizioni enunciate all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha esaminato la censura vertente sui presupposti attinenti all'utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale.

51 Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all'utilizzo del segno «BUD» nel traffico commerciale, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 160 della sentenza impugnata, che nelle decisioni controverse la commissione di ricorso aveva applicato, in via analogica, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nonché il requisito della prova di un utilizzo effettivo [«serio»] del segno oggetto del diritto anteriore, quale richiesta dal citato art. 43, n. 2.

52 Al punto 163 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi statuito che le finalità e le condizioni legate alla prova dell'utilizzo effettivo del marchio anteriore sono diverse da quelle relative alla prova dell'utilizzo, nel traffico commerciale, del segno contemplato dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in particolare quando si tratti, come nel caso di specie, di una denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona o di una denominazione protetta ai sensi dei trattati bilaterali in questione.

53 A questo proposito il Tribunale ha constatato, ai punti 164-167 della sentenza impugnata, che:

— l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non prevede l'utilizzo «effettivo» [«serio»] del segno invocato a sostegno dell'opposizione;

— in riferimento all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94 e agli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte e il Tribunale hanno dichiarato in modo costante che l'uso di un segno viene effettuato nell'ambito del «traffico commerciale» qualora esso si collochi nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato (v., in particolare, sentenza della Corte 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punto 40);

— l'applicazione in via analogica dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 finirebbe per far gravare sui segni contemplati dall'art. 8, n. 4, condizioni specificamente legate ai marchi e alla portata della loro protezione. Peraltro, quest'ultima disposizione impone il requisito supplementare — non previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento — consistente nella prova del fatto che il segno conferisce il diritto, in base alla normativa dello Stato membro interessato, di vietare l'utilizzo di un marchio successivo;

— tale applicazione analogica dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 ha portato la commissione di ricorso ad analizzare l'uso del segno di cui trattasi soltanto in Francia, in Italia, in Austria e in Portogallo in modo separato, vale a dire in ciascuno dei territori per i quali vale, secondo la Budvar, la protezione della denominazione «bud», e di conseguenza a non tener conto di taluni elementi di prova prodotti dalla Budvar riguardo all'utilizzo delle denominazioni in questione nel Benelux, in Spagna e nel Regno Unito. Orbene, secondo il Tribunale, poiché

dal disposto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non risulta che segni come quelli di cui trattasi debbano costituire l'oggetto di un utilizzo nel territorio dello Stato la cui normativa viene invocata ai fini della tutela del segno in questione, i segni suddetti possono beneficiare di tutela in uno specifico territorio anche se non sono stati utilizzati in quest'ultimo.

54 Infine, alla luce dei suddetti elementi, il Tribunale ha statuito, al punto 168 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto decidendo di applicare, in via analogica, le disposizioni del diritto dell'Unione relative all'utilizzo «effettivo» [«serio»] del marchio anteriore. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare se gli elementi forniti dalla Budvar nel corso del procedimento amministrativo rispecchiassero l'utilizzo del segno in questione nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato, e questo indipendentemente dal territorio interessato dall'utilizzo stesso.

55 Tuttavia, al medesimo punto 168, il Tribunale ha aggiunto che, peraltro, l'errore metodologico in cui era incorsa la commissione di ricorso avrebbe potuto giustificare l'annullamento delle decisioni controverse soltanto se la Budvar avesse dimostrato che i segni in esame erano utilizzati nel traffico commerciale.

56 Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato, al punto 169 della sentenza impugnata, che dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non risulta che l'opponente debba dimostrare che il segno in questione è stato utilizzato anteriormente alla domanda di marchio comunitario, ma che può tutt'al più esigersi, così come previsto per i marchi anteriori — e ciò al fine di evitare usi del diritto anteriore dovuti unicamente ad un procedimento di opposizione —, che il segno in questione sia stato utilizzato prima della pubblicazione della domanda di marchio nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

57 Ai punti 170-172 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato i documenti presentati dalla Budvar e, dopo aver constatato che essi riguardavano un utilizzo del segno prima della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, ne ha concluso, al punto 173 della medesima sentenza, che tali documenti erano idonei a dimostrare — salva la questione del loro valore probatorio — che il segno in discussione era «utilizzato» nel traffico commerciale.

58 Nel merito, il Tribunale ha statuito, al punto 175 della sentenza impugnata, che un'indicazione diretta a segnalare la provenienza geografica di un prodotto può essere utilizzata, al pari di un marchio, nel traffico commerciale, senza che ciò significhi che la denominazione di cui trattasi viene utilizzata «come un marchio», perdendo così la propria funzione primaria.

59 Inoltre, il Tribunale ha affermato, al punto 176 della sentenza impugnata, che il valore probatorio di documenti relativi a forniture effettuate a titolo gratuito non poteva essere messo in dubbio, dal momento che era possibile che queste fossero state realizzate nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi.

60 Di conseguenza, al punto 178 della propria pronuncia, il Tribunale ha accolto la censura della Budvar riguardante il presupposto attinente all'utilizzo del segno in questione nel traffico commerciale, quale stabilito dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

61 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il presupposto relativo alla portata del segno di cui trattasi, il Tribunale ha ricordato, al punto 179 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva ritenuto che la prova dell'utilizzo di tale segno in Francia non fosse sufficiente per dimostrare l'esistenza di un diritto di portata non puramente locale.

62 A questo proposito, il Tribunale ha giudicato, ai punti 180 e 181 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso era incorsa in un ulteriore errore di diritto per il fatto che la condizione suddetta riguarda la portata del segno in questione — vale a dire l'estensione geografica della sua protezione — e non la portata del suo utilizzo. Su tale punto, il Tribunale ha ritenuto che i diritti anteriori in questione abbiano una portata non puramente locale, in quanto la loro protezione ai sensi dell'Accordo di Lisbona e dei trattati bilaterali in questione si estende al di fuori del loro territorio d'origine.

63 Su tale base il Tribunale ha concluso, al punto 182 della sentenza impugnata, che la prima censura dedotta con la seconda parte del motivo unico era fondata.

64 Quanto alla seconda censura dedotta con la seconda parte del motivo unico, relativa alla questione se la Budvar avesse fornito la prova del fatto che i segni in questione le conferivano il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato, al punto 185 della sentenza impugnata, che, alla luce anche dell'art. 74 del medesimo regolamento, l'onere della prova grava sull'opponente.

65 Riguardo alle normative nazionali invocate dalla Budvar a sostegno della sua opposizione e tendenti a dimostrare l'esistenza di un diritto di vietare l'utilizzo come marchio del termine «BUD» in Francia o in Austria, il Tribunale, al punto 192 della sentenza impugnata, ha affermato, in primo luogo, che la commissione di ricorso non poteva fondarsi unicamente su alcune pronunce giurisdizionali rese in tali Stati membri per concludere che la Budvar non aveva fornito la prova del fatto che il segno in questione le dava il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, dal momento che nessuna di tali decisioni aveva acquisito autorità di giudicato.

66 Al medesimo punto 192, il Tribunale ha aggiunto che, per stabilire se la prova suddetta fosse stata fornita, la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto altresì

delle disposizioni del diritto nazionale invocate dalla Budvar, ivi compresi l'Accordo di Lisbona e la convenzione bilaterale, e, in particolare, relativamente alla Francia, di varie disposizioni del Code rural, del Code de la consommation e del Code de la propriété intellectuelle, nonché, relativamente all'Austria, delle norme costituenti il fondamento giuridico dei ricorsi proposti dalla Budvar ai sensi della normativa nazionale invocata, vale a dire l'art. 9 della convenzione bilaterale e le disposizioni della normativa austriaca in materia di marchi e di concorrenza sleale.

67 In secondo luogo, relativamente all'Austria, il Tribunale ha ricordato, al punto 193 della sentenza impugnata, che, secondo la commissione di ricorso, la sentenza dell'Oberlandesgericht Wien (Austria) del 21 aprile 2005 aveva dichiarato che il termine «bud» non era un nome di un luogo e non era inteso dai consumatori cechi come designante una birra della città di České Budějovice, e che, sempre secondo la detta commissione, tale pronuncia del giudice austriaco si basava su accertamenti di fatto la cui revisione da parte di un giudice di ultima istanza appariva poco probabile.

68 Orbene, il Tribunale ha constatato, al medesimo punto 193, che dai documenti presentati agli atti risultava che la citata sentenza dell'Oberlandesgericht Wien era stata per l'appunto cassata dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con una sentenza emessa il 29 novembre 2005 — ossia prima che fossero adottate le decisioni controverse — a motivo del fatto che la pronuncia annullata si era limitata a constatare che la denominazione «BUD» non era associata nella Repubblica ceca ad alcuna regione o località specifica, mentre invece occorreva verificare se i consumatori cechi interpretassero tale denominazione, in riferimento alla birra, come indicante un luogo o una regione.

69 A questo proposito, il Tribunale ha statuito, sempre al citato punto 193, che, poiché nella sua replica dinanzi alla commissione di ricorso la Budvar aveva fornito una copia del suo ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof, la suddetta commissione poteva informarsi presso le parti, o con qualunque altro mezzo, circa l'esito del procedimento promosso dinanzi al suddetto giudice nazionale.

70 Quanto a tale aspetto, il Tribunale ha ricordato, nell'ambito del medesimo punto 193, che l'UAMI deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene a tal fine opportuni, in merito al diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione e, in particolare, per quanto riguarda l'esistenza dei fatti affermati o il valore probatorio dei documenti presentati. Ad avviso del Tribunale, la limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude infatti che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, anche fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

71 In terzo luogo, riguardo alla Francia, il Tribunale ha dichiarato, al punto 195 della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto la commissione di ricorso aveva deciso, dal disposto dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 non risulta che l'opponente debba dimostrare di aver già potuto effettivamente vietare l'uso di un marchio successivo — prova questa che la Budvar non sarebbe stata in grado di fornire —, bensì detto opponente deve soltanto dimostrare di disporre di tale diritto.

72 Al punto 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, la denominazione d'origine «bud», registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona, non era stata invalidata da una sentenza del Tribunal de grande instance di Strasburgo in data 30 giugno 2004, dal momento che tale pronuncia indicava chiaramente che soltanto gli «effetti» della denominazione d'origine «bud» nel territorio francese erano stati invalidati, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo suddetto. Il Tribunale ha inoltre ricordato che la citata pronuncia era stata impugnata in appello e che quest'ultimo produce effetto sospensivo.

73 Il Tribunale ha giudicato, al punto 199 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva commesso un errore non tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti al fine di stabilire se, ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94, la normativa dello Stato membro interessato conferisse alla Budvar il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

74 Il Tribunale ha da ciò concluso, al punto 201 della sentenza impugnata, che la seconda parte del motivo unico doveva essere considerata fondata e, pertanto, ha integralmente accolto il motivo unico presentato con il ricorso.

75 Di conseguenza, il Tribunale, al punto 202 della sentenza impugnata, ha annullato le decisioni controverse.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

76 Con la sua impugnazione, la Anheuser-Busch chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, ad eccezione del punto 1 del dispositivo di quest'ultima;

— in via principale, pronunciarsi definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso proposto in primo grado, oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

— condannare la Budvar alle spese.

77 La Budvar chiede che la Corte voglia:

— respingere l'impugnazione, e

— condannare la Anheuser-Busch alle spese.

78 L'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata, e

— condannare la Budvar alle spese.

Sull'impugnazione

79 A sostegno della sua impugnazione, la Anheuser-Busch deduce due motivi. Il primo motivo, suddiviso in tre parti, riguarda la violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, mentre il secondo si riferisce alla violazione del combinato disposto degli artt. 8, n. 4, e 74, n. 1, del medesimo regolamento.

80 L'UAMI dichiara di aderire all'impugnazione e deduce due motivi, riguardanti la violazione, rispettivamente, degli artt. 8, n. 4, e 74, n. 1, del citato regolamento.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94

Sulla prima parte del primo motivo

— Argomenti delle parti

81 Con la prima parte del suo primo motivo, la Anheuser-Busch sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto là dove ha affermato che la commissione di ricorso non era competente a stabilire se la Budvar avesse dimostrato la validità dei diritti anteriori da essa fatti valere ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, malgrado che tale validità potesse essere seriamente messa in dubbio.

82 A suo avviso, nell'ambito di un procedimento di opposizione fondato su «diritti» ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'UAMI deve stabilire se tali diritti esistano realmente, se siano azionabili e se possano essere invocati nei confronti della domanda di registrazione del marchio richiesto, ciò che la commissione di ricorso avrebbe correttamente fatto.

83 L'onere di provare il soddisfacimento di tali condizioni graverebbe d'altronde sull'opponente, come confermerebbero gli artt. 43, n. 5, e 45 del regolamento n. 40/94.

84 Nel caso di specie, la commissione di ricorso si sarebbe fondata su varie decisioni giurisdizionali, a carattere definitivo per quanto concerne la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese e non ancora definitivo per quanto concerne la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria, dalle quali risulterebbe, riguardo ai primi due Stati membri citati, che la denominazione in questione era stata invalidata e, riguardo agli altri due Stati membri, che il diritto anteriore in questione non era azionabile.

85 Per quanto riguarda le decisioni pronunciate in questi ultimi due Stati membri, la Anheuser-Busch avrebbe fornito numerosi elementi comprovanti che la denominazione in questione non poteva essere considerata come costituente una denominazione d'origine, o persino un'indicazione geografica, confutando così la presunzione relativa all'esistenza di tale diritto anteriore risultante dalla sua registrazione. Sarebbe dunque spettato alla Budvar dimostrare l'esistenza dei diritti nazionali da essa fatti valere. Orbene, la commissione di ricorso, dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti dalla Budvar, avrebbe ritenuto che quest'ultima non avesse fornito la prova richiesta.

86 Infine, la Anheuser-Busch addebita al Tribunale di aver posto l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 in collegamento analogico con l'art. 8, n. 1, del medesimo regolamento, disposizione quest'ultima che riguarda l'opposizione fondata su un marchio anteriore, la validità del quale, per costante giurisprudenza del Tribunale, non viene verificata dall'UAMI.

87 Orbene, tale analogia sarebbe priva di fondamento. Le due disposizioni suddette riguarderebbero infatti impedimenti relativi alla registrazione indipendenti e distinti. Un marchio nazionale costituirebbe un impedimento alla registrazione per il semplice fatto di essere stato registrato, dal momento che le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi sono state armonizzate dalla direttiva 89/104. Per contro, ciò non si sarebbe verificato nel caso dei «diritti» contemplati dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in quanto questi ultimi non hanno costituito l'oggetto di alcuna misura di armonizzazione.

88 La Budvar ricorda che il regolamento n. 40/94 non attribuisce all'UAMI, in quanto organismo dell'Unione europea, il potere di registrare o invalidare marchi nazionali. Orbene, come dichiarato anche dall'undicesimo «considerando» di tale regolamento, non sarebbe possibile riconoscere competenze all'UAMI in assenza di un'esplicita attribuzione prevista dal diritto derivato, e sempre che questa sia consentita dal Trattato CE.

89 Pertanto, secondo la Budvar, correttamente il Tribunale ha rifiutato di riconoscere all'UAMI la competenza a pronunciarsi sulla validità di un marchio nazionale fatto valere a sostegno di un'opposizione. Tale principio, sancito anche dal quinto «considerando» del regolamento n. 40/94, sarebbe pienamente applicabile ai diritti fatti valere da un opponente ai sensi dell'art. 8, n. 4, di tale regolamento.

— Giudizio della Corte

90 La Anheuser-Busch sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, là dove ha dichiarato che la commissione di ricorso era incorsa in una violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, consistente nell'aver ritenuto che l'indicazione di provenienza geografica «Bud», quale tutelata ai sensi dell'Accordo di Lisbona e dei trattati bilaterali in questione, non potesse essere qualificata come denominazione d'origine, o persino come indicazione indiretta di provenienza geografica, e che non potesse essere accolta a norma del citato art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 un'opposizione fondata su questi diritti anteriori che venivano presentati come una denominazione d'origine ma che tali, di fatto, non erano.

91 A questo proposito, il Tribunale ha constatato, ai punti 87 e 98 della sentenza impugnata, che, alla data di adozione delle decisioni controverse, i procedimenti giurisdizionali in corso in Francia e in Austria vertenti sulla validità, rispettivamente, della denominazione d'origine «bud», quale tutelata in Francia dall'Accordo di Lisbona, e

della denominazione «bud», quale tutelata in Austria dai trattati bilaterali in questione, non avevano portato all'adozione di una decisione definitiva e non impugnabile con un ricorso.

92 Avendo dunque constatato che gli effetti dei diritti anteriori invocati non erano stati invalidati in via definitiva nei due suddetti Stati membri e che tali diritti rimanevano validi alla data di adozione delle decisioni controverse, il Tribunale ha da ciò concluso, ai punti 90 e 98 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso doveva tener conto dei diritti anteriori invocati senza poter rimettere in discussione la qualificazione stessa di tali diritti.

93 Così statuendo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nella sua pronuncia.

94 Infatti, perché un opponente possa, sulla scorta dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, impedire la registrazione di un marchio comunitario, è necessario e sufficiente che, alla data in cui l'UAMI verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell'opposizione, possa essere fatta valere l'esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva.

95 Stanti tali premesse, se certo spetta all'UAMI, allorché si pronuncia su un'opposizione fondata sul citato art. 8, n. 4, prendere in considerazione le decisioni dei giudici degli Stati membri interessati riguardanti la validità o la qualificazione dei diritti anteriori rivendicati, al fine di sincerarsi che questi ultimi producano tuttora gli effetti richiesti dalla disposizione sopra citata, non rientra invece nella competenza dell'organo suddetto sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali competenti, atteso peraltro che il regolamento n. 40/94 non gli conferisce tale potere.

96 Nel caso di specie, come statuito dal Tribunale, la commissione di ricorso, allorché si è pronunciata sulle opposizioni presentate dalla Budvar, poteva constatare che i diritti anteriori invocati ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non erano stati invalidati da decisioni giurisdizionali definitive.

97 L'esistenza dei diritti anteriori invocati dalla Budvar, relativi alla denominazione «BUD», poteva inoltre essere facilmente constatata dalla commissione di ricorso alla data in cui questa si è pronunciata sulle opposizioni suddette, dal momento che tale esistenza era attestata dalla registrazione della citata denominazione ai sensi dell'Accordo di Lisbona con effetto, in particolare, in Francia, e dall'inclusione di tale denominazione nell'elenco delle denominazioni con effetto in Austria contenuto nell'accordo bilaterale. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il fatto che la registrazione e l'inclusione suddette sussistessero a tale data era sufficiente per comprovare la validità dei diritti anteriori in questione ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

98 Quanto alla questione se i diritti anteriori così invocati — vale a dire i diritti relativi alla denominazione d'origine «bud», quale tutelata ai sensi dell'Accordo di Lisbona con effetto in Francia, e quelli attinenti alla medesima denominazione quale tutelata a norma dei trattati bilaterali in questione con effetto in Austria — costituiscano segni che possono essere fatti valere a sostegno di un'opposizione presentata ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, tenuto conto di quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 8 settembre 2009, causa C-478/07, Budějovický Budvar (Racc. pag. I-7721), la quale ha constatato il carattere esaustivo del regime di protezione previsto dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), occorre rilevare come tale questione non sia stata discussa dinanzi al Tribunale.

99 Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

Sulla seconda e sulla terza parte del primo motivo

— Argomenti delle parti

100 Con la seconda parte del suo primo motivo, la Anheuser-Busch si duole, in primo luogo, che il Tribunale abbia affermato, in relazione all'entità e alla qualità dell'utilizzazione di un segno, che la condizione stabilita dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, secondo cui un «altro segno» ai sensi di tale disposizione deve essere «utilizzato [nel traffico] commerciale», deve essere intesa nel senso che essa riguarda qualsiasi utilizzo commerciale, anche limitato, a condizione che esso non si inserisca in un ambito puramente privato, e ricomprende anche l'utilizzo di un'indicazione geografica come marchio e persino quello nell'ambito di consegne a titolo gratuito.

101 La Anheuser-Busch sostiene che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che occorresse, quantomeno, considerare la condizione suddetta come equivalente a quella dell'utilizzo effettivo prevista dagli artt. 15 e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nel senso che tale condizione richiede la reale utilizzazione di un marchio sul mercato per i prodotti e servizi per i quali esso è tutelato, nonché il suo concreto sfruttamento commerciale, in opposizione ad un semplice utilizzo a carattere interno o simbolico volto unicamente a conservare i diritti attinenti al marchio, tenendo presente che tale utilizzo effettivo deve essere realizzato nel rispetto della funzione essenziale di un marchio, che è di garantire l'identità dell'origine dei prodotti e dei servizi a beneficio del consumatore o dell'utente finale.

102 Qualora una condizione siffatta non si applicasse nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in virtù dell'autonomo requisito stabilito dal diritto dell'Unione attinente all'«utilizzo nel traffico commerciale», si avrebbe come conseguenza che i requisiti di utilizzo imposti dal regolamento suddetto affinché un marchio comunitario anteriore possa bloccare una domanda di registrazione di marchio ai sensi dell'art. 8, n. 1, del medesimo regolamento sarebbero più rigorosi di quelli previsti per

un diritto anteriore ricadente nella sfera di applicazione del citato art. 8, n. 4, malgrado che, contrariamente alla disciplina dei marchi, i diritti contemplati da quest'ultima disposizione non abbiano costituito l'oggetto di alcuna armonizzazione.

103 Contrariamente alla commissione di ricorso, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della finalità del requisito legale dell'utilizzazione del segno. Orbene, per constatare una violazione ai sensi dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, i requisiti attinenti all'utilizzazione dovrebbero essere minori rispetto a quelli valevoli per il mantenimento di un marchio contemplato agli artt. 15 e 43, nn. 2 e 3, del citato regolamento. Tuttavia, i requisiti più rigorosi dovrebbero essere applicati in riferimento alla costituzione di un diritto come il diritto di opposizione previsto dall'art. 8, n. 4, del medesimo regolamento, dal momento che quest'ultimo può giustificare il diniego di registrazione di un marchio comunitario.

104 La Anheuser-Busch si duole altresì che il Tribunale abbia preso in considerazione alcune consegne effettuate dalla Budvar di quantitativi estremamente limitati e a titolo gratuito su un periodo di quattro anni. Tali consegne non potrebbero essere considerate come un utilizzo effettivo alla luce della giurisprudenza riguardante tale condizione attinente all'uso del segno (v. sentenza 15 gennaio 2009, causa C-495/07, Silberquelle, Racc. pag. I-137).

105 La Anheuser-Busch censura inoltre il Tribunale per aver ritenuto che non fosse pertinente sapere se, ai fini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'uso del segno venga effettuato in quanto marchio oppure in quanto denominazione d'origine, o persino come indicazione geografica.

106 Così come l'utilizzo di un marchio deve essere effettuato in conformità alla funzione essenziale di quest'ultimo affinché possa essere qualificato effettivo, l'uso di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica fatta valere quale diritto anteriore, ai sensi del citato art. 8, n. 4, dovrebbe essere effettuato conformemente alla funzione essenziale di tali segni, vale dire quella di garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari intrinseche a questi ultimi.

107 La Budvar sostiene, al contrario, che la nozione di utilizzo nel traffico commerciale, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, non comporta alcun riferimento ad un utilizzo effettivo e deve essere intesa come un criterio qualitativo e non quantitativo, in quanto tale nozione, quale figurante anche negli artt. 9 e 12 del citato regolamento nonché negli artt. 5 e 6 della direttiva 89/104, individua le attività per le quali un marchio viene tutelato rispetto a quelle in cui esso non beneficia di tale tutela.

108 Orbene, al punto 165 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe correttamente adottato l'interpretazione della suddetta nozione di utilizzo quale formalmente riconosciuta da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, vale a dire l'interpretazione secondo cui l'utilizzo deve unicamente aver luogo «nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato». Per ragioni di certezza del diritto, una medesima nozione contenuta in differenti norme dovrebbe ricevere la medesima interpretazione.

109 I diritti anteriori diversi dai marchi, contemplati all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e, in termini assai simili, all'art. 4, n. 4, lett. b), della direttiva 89/104, sarebbero di natura talmente varia che non sarebbe possibile stabilire le caratteristiche minime alle quali tali diritti devono rispondere per poter essere utilmente invocati ai fini di un'opposizione contro un marchio successivo. Questa sarebbe la ragione per cui, nelle citate disposizioni, viene richiesta una condizione supplementare, in virtù della quale il titolare del marchio non registrato o del segno deve dimostrare di essere legittimato a vietare l'utilizzo di un marchio successivo sulla base del diritto da egli fatto valere.

110 Per quanto riguarda inoltre le consegne di birra effettuate in Francia a titolo gratuito con la denominazione «BUD», la Budvar sostiene che la citata sentenza Silberquelle non può essere trasposta ad un caso quale quello presente, dal momento che tale sentenza verteva su una condizione attinente non già ad un utilizzo del segno «nel traffico commerciale», bensì ad un «uso effettivo» ai sensi degli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 89/104.

111 Per quanto riguarda l'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto accertare se la Budvar avesse dimostrato un uso del segno in questione come denominazione d'origine o indicazione geografica e non come marchio, la Budvar ritiene che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non imponga il rispetto di una condizione siffatta affinché il diritto anteriore possa essere utilmente invocato, e chiede a tale titolo la conferma dei punti 174 e 175 della sentenza impugnata. Ad ogni modo, la questione se, nella fattispecie, la Budvar abbia utilizzato tale segno come denominazione d'origine oppure come marchio costituirebbe una questione di fatto la cui valutazione spetterebbe in via esclusiva al Tribunale.

112 Nell'ambito della seconda parte del suo primo motivo, la Anheuser-Busch sostiene, in secondo luogo, per quanto riguarda il territorio pertinente ai fini della prova dell'utilizzo del segno in questione nel traffico commerciale, che il Tribunale ha violato il principio di territorialità ed ha interpretato in modo erroneo l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 affermando, al punto 167 della sentenza impugnata, che, al fine di stabilire l'esistenza di un utilizzo nel traffico commerciale, potevano essere prese in considerazione prove riguardanti i territori di Stati membri diversi da quello la cui normativa viene invocata ai sensi della norma suddetta.

113 Tale condizione potrebbe riguardare soltanto l'utilizzo del segno nel territorio nel quale viene invocata la protezione di quest'ultimo.

114 Ciò discenderebbe in particolare dal principio di territorialità, il quale costituirebbe un principio fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, gli atti comprovanti l'utilizzo del segno anteriore dovrebbero riguardare gli specifici territori in questione, ossia nel caso di specie quelli della Repubblica francese o della Repubblica d'Austria, e dovrebbero essere esaminati separatamente per ciascuno di tali territori.

115 Ove così non fosse, i diritti contemplati dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, che non sono oggetto di armonizzazione, riceverebbero un trattamento migliore rispetto ai diritti che sono stati armonizzati, poiché è incontestabile che questi ultimi consentono di bloccare una domanda di marchio comunitario soltanto a condizione che siano effettivamente utilizzati nel territorio dello Stato membro nel quale sono tutelati, non potendosi prendere in considerazione una loro utilizzazione in un altro Stato membro.

116 In ordine a tale punto, l'UAMI difende la medesima tesi, vale a dire che il territorio pertinente ai fini della prova di un utilizzo del segno in questione nel traffico commerciale ai sensi della disposizione suddetta è esclusivamente quello nel quale viene chiesta una protezione, ossia, nel caso di specie, in Francia e in Austria. Ciò risulterebbe dalla formulazione stessa dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, dal momento che, nella medesima frase, tale norma fa riferimento al «segno utilizzato [nel traffico] commerciale» e alla «legislazione (...) che disciplina detto segno».

117 L'approccio corretto sarebbe stato adottato al punto 40 della sentenza del Tribunale 24 marzo 2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA) (Racc. pag. II-649), vale a dire quello secondo cui il territorio pertinente per stabilire la portata dei diritti esclusivi è quello in cui si applica ciascuna delle norme giuridiche nelle quali tali diritti trovano origine.

118 La Budvar sostiene invece che il Tribunale ha correttamente statuito che, nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, non è necessario dimostrare l'uso effettivo di un diritto anteriore nel territorio dello Stato membro nel quale esso beneficia di una tutela, dato che i diritti contemplati dalla suddetta disposizione possono essere tutelati in tale territorio senza esservi mai stati utilizzati.

119 La disposizione sopra citata non obbligherebbe né a dimostrare un utilizzo effettivo del segno in questione né a provare una sua utilizzazione nel territorio nel quale esso beneficia di una protezione.

120 Nell'ambito della seconda parte del suo primo motivo, la Anheuser-Busch sostiene, in terzo luogo, riguardo al periodo in relazione al quale deve essere provato l'utilizzo dei diritti anteriori, che il Tribunale ha interpretato in maniera erronea l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, per il fatto che esso ha rifiutato di considerare la data di deposito delle domande di registrazione del marchio come la data pertinente alla quale deve essere dimostrata l'utilizzazione nel traffico commerciale, ed ha statuito, al punto 169 della sentenza impugnata, che è sufficiente che l'utilizzo sia dimostrato prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione del marchio nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

121 A questo proposito, la Anheuser-Busch sostiene che tutte le condizioni richieste affinché un diritto anteriore possa essere invocato a titolo di uno degli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento n. 40/94 devono risultare soddisfatte alla data di deposito della domanda di registrazione costituente l'oggetto dell'opposizione, ivi compresa, per quanto riguarda il n. 4 del citato articolo, la condizione relativa all'utilizzo nel traffico commerciale. Di conseguenza, qualsiasi prova fornita allo scopo di dimostrare tale utilizzo dovrebbe essere antecedente al deposito della domanda in questione o alla data di priorità di quest'ultima.

122 Tale interpretazione sarebbe confermata, in un analogo contesto, dalla giurisprudenza secondo cui è necessario che la notorietà del marchio anteriore invocato dall'opponente ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sia esistita alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario costituente l'oggetto dell'opposizione o alla data di priorità reclamata (v., in particolare, sentenza 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland/UAMI, punto 35), malgrado che tale disposizione si riferisca soltanto all'anteriorità del marchio e non esiga espressamente che anche la notorietà sia anteriore.

123 Tale giurisprudenza sarebbe fondata sul principio di priorità — un principio fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale universalmente riconosciuto, anche nei più importanti accordi in materia di proprietà intellettuale — il quale sancisce il primato del diritto esclusivo anteriore sui diritti sorti successivamente e stabilisce che una domanda di registrazione di marchio può essere contestata soltanto sulla base di diritti anteriori.

124 La Anheuser-Busch si duole che il Tribunale abbia effettuato un'errata applicazione in via analogica dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, facendo riferimento, per la determinazione dell'anteriorità, alla data di pubblicazione della domanda di marchio nel *Bollettino dei marchi comunitari*. Ciò sarebbe d'altronde in contraddizione con il punto 166 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha rifiutato di procedere ad una siffatta applicazione analogica.

125 Inoltre, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 stabilirebbe una regola di priorità a carattere eccezionale e specificamente disciplinante il mantenimento di un marchio anteriore, la quale non potrebbe essere applicata in un contesto completamente differente, quale quello dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

126 Infine, la nozione di utilizzo di un segno di «portata non puramente locale» sarebbe una condizione autonomamente disciplinata dal diritto dell'Unione, la quale dovrebbe essere soddisfatta — al pari di tutte le altre condizioni contemplate dall'art. 8, n. 4, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 nonché, più in generale, di tutte quelle enunciate al citato art. 8 — «prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario».

127 Allo stesso modo, ad avviso dell'UAMI, occorre considerare la data di deposito delle domande di registrazione del marchio come la data pertinente alla quale deve essere dimostrato l'utilizzo nel traffico commerciale. Tale principio sarebbe stato correttamente applicato al punto 44 della citata sentenza Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA).

128 La Budvar sostiene, per contro, che l'analisi del Tribunale deve essere confermata.

129 In primo luogo, la giurisprudenza della Corte in merito all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non sarebbe trasponibile al n. 4 del medesimo articolo. La suddetta giurisprudenza sarebbe giustificata dalla natura specifica dei marchi notori, in quanto è assai probabile che la notorietà sia conosciuta dalla parte richiedente al momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio successiva. Per contro, nel caso degli altri tipi di opposizione contemplati dal citato art. 8, sarebbe soltanto attraverso la pubblicazione della domanda che quest'ultima viene resa pubblica e diviene opponibile ai terzi.

130 In secondo luogo, la sentenza impugnata non sarebbe sotto tale profilo contraria al principio di priorità. Questo principio, enunciato all'art. 8, n. 4, lett. a), del regolamento n. 40/94, imporrebbe all'opponente di soddisfare una condizione supplementare, ossia quella di provare che il diritto invocato a sostegno dell'opposizione esisteva precedentemente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio. Tuttavia, tale principio non obbligherebbe l'opponente a dimostrare che tale diritto era utilizzato nel traffico commerciale prima di tale data.

131 Con la terza parte del suo primo motivo, la Anheuser-Busch fa valere che il Tribunale ha altresì violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 interpretando in modo erroneo, ai punti 179-183 della sentenza impugnata, l'espressione «di portata non puramente locale» che compare in tale disposizione.

132 La Anheuser-Busch sostiene, in particolare, che la «portata» di un segno ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 deve essere valutata in rapporto al territorio di protezione del segno stesso, nella fattispecie quello della Repubblica francese e della Repubblica d'Austria.

133 Un segno potrebbe d'altronde avere una portata ai sensi della citata disposizione soltanto se viene utilizzato sui mercati degli Stati membri in base alla cui normativa esso è tutelato. Per contro, tale portata non potrebbe derivare dal semplice fatto che il segno è tutelato a norma della legislazione di due Stati membri o più.

134 Da ciò la Anheuser-Busch trae la conclusione che l'espressione «di portata non puramente locale» deve essere interpretata nel senso che costituisce una condizione autonoma del diritto dell'Unione, la quale non può essere assoggettata alla normativa nazionale, bensì deve risultare dall'utilizzo del segno in questione sul mercato degli Stati membri nel territorio dei quali esso è tutelato.

135 L'UAMI sostiene che il Tribunale, ricollegando, al punto 180 della sentenza impugnata, la «portata» del segno all'estensione geografica della protezione riconosciuta dalla normativa nazionale invocata, ha ignorato il fatto che il requisito stabilito dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, secondo cui la portata del segno non deve essere puramente locale, costituisce una condizione disciplinata dal diritto dell'Unione, che non può essere valutata facendo riferimento al diritto nazionale.

136 Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando, al punto 181 della sentenza impugnata, che i diritti anteriori hanno una portata che non è puramente locale ai sensi del citato art. 8, n. 4, unicamente per il fatto che la loro tutela si estende al di là del loro territorio d'origine.

137 Orbene, secondo l'UAMI, il criterio della «portata» mira a fissare un limite effettivo a tutti i segni potenziali diversi dai marchi suscettibili di essere invocati per contestare la registrabilità di un marchio comunitario. Pertanto, tale nozione potrebbe riguardare soltanto l'importanza economica e l'estensione geografica dell'«utilizzo [nel traffico] commerciale».

138 A questo proposito, l'UAMI rinvia ai punti 36-39 della citata sentenza Moreira da Fonseca/UAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), nei quali sarebbe stata adottata quest'ultima interpretazione.

139 Per contro, la Budvar sostiene che l'espressione «di portata non puramente locale», ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, si riferisce all'estensione geografica della protezione del segno in questione, ossia il territorio nel quale l'opponente può rivendicare il proprio diritto anteriore, nella fattispecie la totalità dei territori francese e austriaco nei quali i diritti invocati sono tutelati ai sensi, rispettivamente, dell'Accordo di Lisbona e dei trattati bilaterali in questione.

140 Pertanto, l'espressione suddetta si riferirebbe al territorio nel quale il segno è tutelato, e non a quello nel quale esso viene utilizzato. L'opposta interpretazione urterebbe contro la formulazione stessa dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 e finirebbe inoltre per imporre all'opponente una condizione supplementare, la quale d'altronde non sarebbe neppure coerente con l'art. 107 del medesimo regolamento, che prevede come criterio di applicazione di un diritto anteriore il territorio in cui tale diritto è tutelato, e non quello in cui esso viene utilizzato.

— Giudizio della Corte

141 Con la seconda e la terza parte del suo primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la Anheuser-Busch addebita al Tribunale di aver violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, per il fatto che esso avrebbe adottato un'interpretazione erronea del requisito secondo cui il diritto anteriore invocato a sostegno dell'opposizione deve riguardare un «segno utilizzato [nel traffico] commerciale e di portata non puramente locale».

142 Per quanto riguarda il primo punto, che verte sulla questione se i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» debbano intendersi riferiti — così come statuito dal Tribunale — ad un uso del diritto anteriore effettuato nel quadro di un'attività commerciale finalizzata ad ottenere un vantaggio economico e non nell'ambito privato, o se debbano invece ritenersi riferiti ad un utilizzo effettivo, in analogia a quanto previsto dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 per i marchi anteriori invocati a sostegno dell'opposizione, la sentenza impugnata non è inficiata da alcun errore di diritto.

143 Infatti, l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non contempla l'utilizzo «effettivo» [«serio»] del segno invocato a sostegno dell'opposizione e non vi è alcun elemento nella formulazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del citato regolamento che indichi che il requisito della prova dell'uso effettivo si applica ad un segno di questo tipo.

144 Inoltre, se è pur vero che i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» che compaiono nell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non devono ricevere necessariamente un'interpretazione identica a quella applicata nell'ambito dell'art. 9, n. 1, di tale regolamento o degli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 89/104, dovendosi tener conto delle rispettive finalità di tali disposizioni, resta nondimeno il fatto che una loro interpretazione nel senso che, in sostanza, il segno deve unicamente costituire l'oggetto di un utilizzo commerciale corrisponde all'usuale accezione dei termini stessi.

145 Del pari corretto risulta il giudizio formulato dal Tribunale al punto 166 della sentenza impugnata, dove esso ha statuito che, se il requisito attinente all'esistenza di un uso effettivo venisse imposto per i segni contemplati dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 secondo condizioni identiche a quelle enunciate nell'art. 43, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento, tale interpretazione finirebbe per far gravare sui segni suddetti condizioni specificamente attinenti alle opposizioni fondate su marchi anteriori, e dove il detto giudice ha rilevato che, a differenza di queste ultime opposizioni, nell'ambito del citato art. 8, n. 4, l'opponente deve dimostrare anche che il segno in

questione gli conferisce il diritto, in base alla legislazione dello Stato membro interessato, di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

146 Peraltro, un'applicazione analogica ai diritti anteriori contemplati dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 del requisito attinente all'uso effettivo previsto per i marchi anteriori contrasterebbe anche con il carattere in linea di principio autonomo di tale impedimento relativo alla registrazione che, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 69-71 delle sue conclusioni, si manifesta attraverso condizioni specifiche e deve essere apprezzato anche in rapporto alla grande eterogeneità dei diritti anteriori che possono configurare tale impedimento.

147 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» implichino che l'uso di un'indicazione geografica invocata ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 deve essere effettuato in conformità alla funzione essenziale di un segno di questo tipo, ossia garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari che sono loro intrinseche, mentre invece, nel caso di specie, il segno invocato sarebbe stato utilizzato come marchio, neppure sotto tale profilo il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua sentenza.

148 Al punto 175 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, è sufficiente constatare che il segno invocato a sostegno dell'opposizione viene utilizzato nel traffico commerciale, ed ha aggiunto che il fatto che tale segno sia identico a un marchio non significa che esso non venga utilizzato nell'ambito di tale traffico commerciale.

149 Riguardo alla funzione cui deve tendere l'uso del segno, questo deve essere utilizzato come elemento distintivo, nel senso che deve servire ad identificare un'attività economica esercitata dal suo titolare, circostanza questa che nel caso di specie non è in discussione.

150 In particolare, il Tribunale ha aggiunto al citato punto 175 che non era stata chiaramente precisata dinanzi ad esso la ragione per cui il segno «BUD» era stato utilizzato «come un marchio», e che non vi erano elementi da cui risultasse che la menzione, apposta sui prodotti in questione, rinviava più all'origine commerciale del prodotto che non alla sua origine geografica.

151 Ne consegue che la censura deve necessariamente essere respinta, dato che il Tribunale non è incorso, sotto tale profilo, in alcun errore di diritto e che inoltre non spetta alla Corte, in sede di impugnazione, controllare la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, tenuto conto peraltro che la Anheuser-Busch non ha dedotto dinanzi alla Corte alcuno snaturamento dei fatti medesimi.

152 In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Anheuser-Busch, il Tribunale ha potuto giustamente affermare, al punto 176 della sentenza impugnata, che potevano prendersi in considerazione alcune consegne effettuate a titolo gratuito al fine di verificare la condizione attinente all'uso nel traffico commerciale del diritto anteriore invocato, dal momento che era possibile che tali consegne fossero state realizzate nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi.

153 Prima di esaminare le altre censure che vengono sollevate dalla Anheuser-Busch, nell'ambito della seconda parte del suo primo motivo, e dall'UAMI, nell'ambito del suo primo motivo, riguardanti il periodo e il territorio pertinenti al fine di valutare la condizione relativa all'uso nel traffico commerciale, occorre preliminarmente esaminare la terza parte del primo motivo dedotto dalla Anheuser-Busch e il primo motivo formulato dall'UAMI nella parte in cui riguardano il requisito secondo cui la portata del segno fatto valere non deve essere puramente locale, ulteriore condizione enunciata all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

154 Al punto 180 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, da un lato, che dalla formulazione stessa dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 risulta che tale disposizione riguarda la portata del segno in questione e non quella del suo utilizzo, e, dall'altro, che la portata di tale segno deve identificarsi con l'estensione geografica della sua protezione, che non deve essere puramente locale.

155 Sul punto, la sentenza impugnata contiene un errore di diritto.

156 Un segno il cui ambito geografico di protezione sia soltanto locale deve certo essere ritenuto come avente una portata puramente locale. Tuttavia, da ciò non consegue che la condizione stabilita dal citato art. 8, n. 4, sia soddisfatta in tutti i casi per il semplice fatto che la protezione del segno in questione riguarda un territorio che non può essere considerato come puramente locale, nel caso di specie perché il territorio di protezione si estende al di là del territorio d'origine.

157 Infatti, la finalità comune delle due condizioni stabilite dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio comunitario. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente.

158 Pertanto, la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio comunitario, e ciò malgrado che esso venga utilizzato nel traffico commerciale soltanto in modo marginale.

159 Ne consegue che, per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell'opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un'estensione geografica che non sia puramente locale, ciò che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio.

160 Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell'intensità dell'utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale.

161 Dal momento che, come si è detto al punto 159 della presente sentenza, occorre esaminare l'uso del segno in questione nel traffico commerciale in una parte non puramente locale del territorio di protezione del segno stesso, il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto — così come allegato tanto dalla Anheuser-Busch, nell'ambito della seconda parte del suo primo motivo, quanto dall'UAMI, nell'ambito del suo primo motivo — statuendo, al punto 167 della sentenza impugnata, che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non esige che il segno in questione costituisca l'oggetto di un'utilizzazione nel territorio nel quale esso beneficia di protezione, e che l'utilizzo in un territorio diverso da quello nel quale il segno è protetto può essere sufficiente, ivi compreso il caso di totale assenza di utilizzo nel territorio di protezione.

162 Infatti, è soltanto nel territorio di protezione del segno — indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o solo di una parte di quest'ultimo — che la legislazione applicabile conferisce al segno diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.

163 Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all'uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell'opposizione beneficia di tutela. La portata del segno non può dunque, nel caso di specie, essere desunta da una valutazione cumulativa dell'utilizzo del segno nei due territori pertinenti, vale a dire il territorio austriaco per quanto riguarda la protezione ai sensi dei trattati bilaterali in questione e il territorio francese per quanto riguarda la protezione ai sensi dell'Accordo di Lisbona.

164 Allo stesso modo, come sostenuto dalla Anheuser-Busch e dall'UAMI, il Tribunale è altresì incorso in un errore di diritto nella misura in cui, al punto 169 della sentenza impugnata, ha statuito che doveva essere fornita soltanto la prova del fatto che il segno in questione era stato utilizzato nel traffico commerciale prima della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio, e non anche la prova che tale utilizzo era stato effettuato, al più tardi, prima della data di deposito di tale domanda.

165 A questo proposito, la sentenza impugnata presenta quantomeno una discordanza per il fatto che, al citato punto 169, il Tribunale si riferisce per analogia a quanto viene richiesto per i marchi anteriori invocati a sostegno di un'opposizione, mentre, al punto 166 della medesima pronuncia, il detto giudice ha rifiutato — in questo caso giustamente, come si è detto al punto 142 della presente sentenza — di procedere ad un'applicazione in via analogica del presupposto relativo all'uso effettivo, imposto per i marchi anteriori, ai diritti anteriori invocati ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

166 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 120 delle sue conclusioni, è importante che alla condizione attinente all'uso nel traffico commerciale del segno invocato a sostegno dell'opposizione venga applicato un criterio temporale identico a quello espressamente previsto dall'art. 8, n. 4, lett. a), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda l'acquisizione del diritto sul segno in questione, ossia il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

167 Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest'ultima, l'applicazione di questo medesimo criterio è maggiormente idonea a garantire che l'uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio.

168 Inoltre, per regola generale, un utilizzo del segno in questione effettuato esclusivamente o in gran parte nel corso del periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione di un marchio comunitario e la pubblicazione di tale domanda non sarà sufficiente per dimostrare che tale segno ha costituito l'oggetto di un utilizzo nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una portata sufficiente.

169 Risulta dalle suesposte considerazioni che, sebbene le censure dedotte dalla Anheuser-Busch con riguardo alle nozioni di uso effettivo, di utilizzo nel traffico commerciale e di consegne effettuate a titolo gratuito debbano essere respinte, la seconda e la terza parte del primo motivo dedotto dalla società suddetta nonché il primo motivo dedotto dall'UAMI sono fondati, atteso che la sentenza impugnata è viziata da errori di diritto riguardanti la valutazione delle condizioni enunciate all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Infatti, erroneamente il Tribunale ha affermato, anzitutto, che la portata del segno suddetto, che non può essere puramente locale, deve essere valutata esclusivamente in base all'estensione del territorio di protezione del segno di cui trattasi, senza tener conto dell'utilizzo di quest'ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l'uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l'uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del combinato disposto degli artt. 8, n. 4, e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

170 Con il suo secondo motivo, la Anheuser-Busch addebita al Tribunale di aver violato il combinato disposto degli artt. 8, n. 4, e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, per aver statuito, al punto 199 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso era incorsa in un errore là dove aveva omesso di tener conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti al fine di stabilire se la legislazione dello Stato membro interessato, invocata ai sensi del citato art. 8, n. 4, conferisse alla Budvar il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

171 La Anheuser-Busch addebita al Tribunale la violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, per aver esso dichiarato, al punto 193 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva un obbligo di informarsi d'ufficio, con i mezzi da essa reputati opportuni a tal fine, in merito al diritto nazionale dello Stato membro interessato, ivi compresa la giurisprudenza dei giudici di tale Stato, in quanto tale diritto nazionale può essere considerato come un fatto notorio o generalmente noto, e per avere inoltre affermato che, al di là delle prove fornite in ordine a tale punto dalle parti, la detta commissione avrebbe dovuto informarsi presso queste ultime, o con qualunque altro mezzo, circa l'esito dei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici suddetti.

172 Pronunciandosi in questo modo, il Tribunale avrebbe leso il principio della parità delle armi nei procedimenti di opposizione, nella misura in cui la posizione da esso adottata implica che l'autore di una domanda di registrazione di un marchio comunitario sia tenuto, dinanzi ad una semplice affermazione dell'opponente che fa valere un diritto nazionale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, ad effettuare delle ricerche riguardanti il diritto e la giurisprudenza nazionali.

173 In particolare, la sentenza impugnata sarebbe in tale punto contraria al principio, sancito dall'art. 74 del regolamento n. 40/94, secondo cui è l'opponente il soggetto su cui grava l'onere della prova nell'ambito di un'opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del medesimo regolamento, e segnatamente l'onere di dimostrare che il segno in questione conferisce ad esso opponente il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

174 Dal citato art. 74, n. 1, risulterebbe che, in un procedimento di opposizione, l'esame dell'UAMI è limitato ai fatti presentati dalle parti, e che l'UAMI non è tenuto ad informarsi d'ufficio in merito a tali fatti.

175 Orbene, il diritto nazionale nonché, inclusa in quest'ultimo, la giurisprudenza dei giudici dello Stato membro interessato — nella fattispecie quella riguardante la questione se un'indicazione geografica possa beneficiare di tutela giurisdizionale — costituirebbero elementi di fatto, i quali non potrebbero essere qualificati come fatti notori in ordine ai quali l'UAMI sarebbe tenuto a procedere ad un accertamento d'ufficio.

176 La Anheuser-Busch sostiene che il Tribunale, al punto 195 della sentenza impugnata, ha adottato un criterio erroneo per la soluzione della questione se l'opponente abbia sufficientemente dimostrato che il segno invocato conferisce al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo, avendo ritenuto sufficiente la dimostrazione dell'esistenza astratta di disposizioni nazionali atte a costituire il fondamento di un diritto che consente di impedire l'utilizzazione di un segno più recente.

177 In una situazione quale quella di cui alla presente fattispecie, la commissione di ricorso aveva, ad avviso della Anheuser-Busch, la competenza per statuire — sul fondamento delle numerose prove da quest'ultima fornite che indicavano che il segno in questione non poteva beneficiare di tutela giurisdizionale né in Francia né in Austria — che, in contrasto con il principio secondo cui l'onere della prova incombe all'opponente, la Budvar non aveva dimostrato di avere il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio

successivo. Del resto, una decisione siffatta non recherebbe definitivamente pregiudizio all'opponente, in quanto quest'ultimo potrebbe sempre contestare il marchio successivamente alla sua registrazione attraverso una procedura di annullamento.

178 Con il suo secondo motivo, l'UAMI lamenta che il Tribunale ha violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Il punto 193 della sentenza impugnata sarebbe a questo proposito viziato da un errore di diritto.

179 L'UAMI rileva che il Tribunale, nella sua giurisprudenza precedente alla sentenza impugnata, ha affermato che le decisioni giurisdizionali nazionali non costituiscono «fatti notori» che l'UAMI stesso possa esaminare d'ufficio.

180 L'UAMI ritiene che, nello specifico contesto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, le decisioni giurisdizionali nazionali costituiscano elementi idonei a provare la «portata della protezione di tale diritto», ai sensi della regola 19, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2868/95, la quale prova deve, ai sensi di questa medesima regola, essere fornita dall'opponente.

181 Ad ogni modo, nel caso in cui il richiedente la registrazione del marchio comunitario trasmettesse — così come avrebbe fatto la Anheuser-Busch — decisioni giurisdizionali nazionali che indicano che l'opposizione ad un marchio successivo sulla base di diritti invocati ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non è stata accolta, spetterebbe all'opponente fornire la prova contraria dimostrando che tali decisioni sono state annullate, al fine di dimostrare la portata effettiva della protezione dei diritti da esso invocati.

182 L'UAMI sostiene che, in una situazione siffatta, il Tribunale non poteva esigere — come invece ha fatto al punto 193 della sentenza impugnata — che l'UAMI medesimo esaminasse d'ufficio il suddetto elemento di prova, senza rompere l'equilibrio degli obblighi e dei diritti di natura procedurale tra le parti stabilito dall'art. 76, n. 1, del regolamento n. 40/94.

183 La Budvar ritiene che il Tribunale non abbia violato gli artt. 8, n. 4, lett. b), e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 imponendo all'UAMI l'obbligo di informarsi d'ufficio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato.

184 Un simile obbligo presenterebbe carattere moderato e sarebbe inoltre conforme all'art. 76, n. 1, del regolamento n. 40/94, il quale conferisce all'UAMI la facoltà di adottare talune misure istruttorie.

185 La Budvar fa inoltre valere che l'analisi sviluppata dalla Anheuser-Bush nell'ambito del suo secondo motivo è in realtà collegata al primo motivo sviluppato da quest'ultima, secondo cui l'UAMI è competente a valutare la validità di diritti anteriori invocati a sostegno di un'opposizione. Per ragioni identiche a quelle addotte in risposta al primo motivo, la Budvar ritiene che il secondo motivo debba essere respinto.

— Giudizio della Corte

186 Con il loro secondo motivo, che riguarda i punti 184-199 della sentenza impugnata, la Anheuser-Busch e l'UAMI deducono l'erroneità della statuizione del Tribunale secondo cui la commissione di ricorso aveva commesso un errore omettendo di tener conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti al fine di stabilire se, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la normativa dello Stato membro interessato conferisse alla Budvar il diritto di vietare l'utilizzazione di un marchio successivo.

187 Tale motivo è diretto in particolare contro il punto 193 della sentenza impugnata, là dove il Tribunale avrebbe a torto affermato che, nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva l'obbligo di informarsi d'ufficio in merito all'esito di un procedimento giurisdizionale che la Budvar aveva promosso dinanzi all'Oberster Gerichtshof — giudice di ultimo grado in Austria — contro una sentenza dalla quale emergeva che la società suddetta non aveva potuto vietare l'utilizzo di un marchio successivo sul fondamento della denominazione «Bud» quale tutelata ai sensi dei trattati bilaterali in questione.

188 A questo proposito, occorre ricordare che l'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo art. 8, n. 4, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

189 Inoltre, conformemente all'art. 74, n. 1, del citato regolamento, l'onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sull'opponente dinanzi all'UAMI.

190 In tale contesto, e riferendosi ai diritti anteriori invocati nel caso di specie, il Tribunale ha giustamente affermato, al punto 187 della sentenza impugnata, che occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato, e che, su tale base, l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l'uso di un marchio successivo.

191 Ne consegue che, contrariamente alle asserzioni formulate dalla Anheuser-Busch nell'ambito del suo secondo motivo, è corretto quanto affermato dal Tribunale al punto 195 della sentenza impugnata, e cioè che l'opponente deve soltanto dimostrare che dispone del diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo e che non si può esigere da costui la dimostrazione del fatto che tale diritto è stato esercitato, nel senso che esso opponente sia stato effettivamente in grado di ottenere il divieto di tale utilizzo.

192 Pertanto, in ordine a tale punto, il secondo motivo invocato dalla Anheuser-Busch a sostegno della sua impugnazione non è fondato.

193 Ne consegue altresì che giustamente il Tribunale ha statuito, al punto 195 della sentenza impugnata, relativamente alla protezione in Francia della denominazione d'origine «bud» registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona, che la commissione di ricorso non poteva basarsi sul fatto che, stando alla decisione giurisdizionale emessa in quello Stato membro, la Budvar non era stata capace, sino ad allora, di impedire al distributore della Anheuser-Busch di vendere birra in Francia con il marchio BUD, per trarne la conclusione che la Budvar non aveva dimostrato il soddisfacimento del presupposto relativo al diritto di vietare l'uso di un marchio successivo in virtù del segno invocato.

194 Tale ragione era di per sé sufficiente per constatare che, su tale punto, le decisioni controverse erano — relativamente al diritto anteriore in questione, ossia la protezione ai sensi dell'Accordo di Lisbona — invalide.

195 Inoltre, al punto 192 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la commissione di ricorso aveva fatto riferimento soltanto a decisioni giurisdizionali emesse in Francia e in Austria per concludere che la Budvar non aveva fornito la prova del fatto che il segno in questione le conferiva il diritto di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

196 Orbene, constatando che nessuna delle suddette decisioni aveva acquisito autorità di giudicato, il Tribunale ha statuito, al medesimo punto 192, che la commissione di ricorso non poteva fondarsi unicamente su tali decisioni per suffragare la propria conclusione e avrebbe dovuto tener conto anche delle disposizioni del diritto nazionale invocate dalla Budvar nell'ambito del procedimento di opposizione, al fine di stabilire se, a norma di queste disposizioni, la società suddetta disponesse del diritto di vietare un marchio successivo sulla base del segno invocato.

197 Riguardo a tale punto, il Tribunale ha correttamente constatato che le decisioni controverse erano viziate da un errore di diritto.

198 A questo proposito è importante osservare che, come rilevato dal Tribunale ai punti 192 e 193 della sentenza impugnata, la commissione di ricorso, pur essendo consapevole del fatto che le decisioni giurisdizionali invocate dalla Anheuser-Busch non erano definitive in quanto erano state impugnate dinanzi ad un giudice nazionale superiore, si è nondimeno fondata esclusivamente su di esse al fine di decidere che il presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 non era soddisfatto, motivando tale decisione con il fatto che, da un lato, la sentenza pronunciata in Austria si basava su accertamenti di fatto la cui revisione da parte di un giudice di ultima istanza appariva «poco probabile» e che, dall'altro, la sentenza del giudice francese dimostrava che la Budvar «non era stata in grado, sino ad allora, di impedire al distributore della Anheuser-Busch di vendere birra in Francia con il marchio BUD».

199 Risulta pertanto dalle decisioni controverse che la commissione di ricorso si è fondata su motivazioni erronee per decidere che la Budvar non aveva dimostrato il soddisfacimento del presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94.

200 Per quanto riguarda, da un lato, la decisione pronunciata da un giudice francese, si è già detto, al punto 193 della presente sentenza, che la motivazione adottata dalla commissione di ricorso poggia su un requisito che non si evince dalla disposizione suddetta e che tale motivazione comporta un vizio di illegittimità delle decisioni controverse.

201 Per quanto riguarda, dall'altro lato, la decisione emessa da un giudice austriaco, se la commissione di ricorso avesse ritenuto che tale decisione era insufficiente per dimostrare il soddisfacimento del presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del

regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto constatare tale insufficienza per dedurne che la Budvar, non avendo prodotto dinanzi all'UAMI la sentenza dell'Oberster Gerichtshof che confermava la titolarità in capo ad essa del diritto di vietare il marchio successivo, non aveva dimostrato il soddisfacimento del suddetto presupposto, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 74, n. 1, del citato regolamento.

202 Tuttavia, è giocoforza constatare, così come ha fatto il Tribunale ai punti 192 e 193 della sentenza impugnata, che l'atteggiamento della commissione di ricorso è stato tutt'altro.

203 Infatti, è pacifico che tale commissione si è riferita esclusivamente alla decisione del giudice austriaco invocata dalla Anheuser-Busch al fine di dedurne che la Budvar non aveva il diritto di vietare l'utilizzo del marchio successivo, a motivo del fatto che tale pronuncia era fondata su constatazioni di fatto delle quali appariva «poco probabile» una revisione da parte del giudice di ultimo grado.

204 Orbene, la commissione di ricorso, così come non poteva, nel caso di specie, sostituire la propria valutazione in merito alla validità dei diritti anteriori invocati ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 a quella dei giudici nazionali competenti — aspetto questo che è già stato evidenziato al punto 95 della presente sentenza —, non poteva neppure escludere sin da subito l'incidenza di una futura sentenza dell'Oberster Gerichtshof sulla questione del soddisfacimento o meno del presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del citato regolamento, e ciò malgrado che essa fosse stata informata dalla Budvar del fatto che quest'ultima aveva proposto dinanzi al giudice nazionale di cui sopra un ricorso contro la decisione invocata; la possibile incidenza di una futura pronuncia del supremo giudice nazionale sopra citato è stata invece esclusa dalla detta commissione sulla base di una propria valutazione in merito alla probabilità di una riforma della decisione suddetta.

205 Poiché — giusta quanto constatato al punto 96 della presente sentenza nell'ambito dell'esame del primo motivo invocato dalla Anheuser-Busch, che, come correttamente affermato dalla Budvar, è intimamente connesso con il secondo motivo — è pacifico che il diritto anteriore invocato dalla Budvar ai sensi dei trattati bilaterali in questione con effetto in Austria non era stato invalidato da una decisione giurisdizionale definitiva e non impugnabile con un ricorso alla data in cui la commissione di ricorso aveva adottato le decisioni controverse, tale commissione non poteva fondarsi esclusivamente su una decisione giurisdizionale non ancora definitiva e assoggettata ad un ricorso per concludere che la Budvar non disponeva del diritto di vietare l'utilizzo del marchio Bud sulla base del diritto anteriore da essa vantato.

206 Infatti, la sola conclusione che si poteva trarre da una simile decisione giurisdizionale era che il diritto anteriore in questione, pur essendo contestato, non era per questo inesistente.

207 Poiché tale diritto anteriore continuava ad esistere, la necessità di stabilire se esso conferisse all'opponente il diritto di vietare un marchio successivo ai sensi dell'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 doveva portare a verificare, come si è detto al punto 190 della presente sentenza, se l'opponente suddetto avesse dimostrato che il segno in questione rientrava nell'ambito di applicazione della normativa dello Stato membro invocata e se tale segno consentisse di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

208 Orbene, riguardo a tale aspetto il Tribunale ha rilevato, al punto 192 della sentenza impugnata, che la Budvar aveva invocato dinanzi alla commissione di ricorso non soltanto disposizioni dei trattati bilaterali in questione, ma anche disposizioni del diritto austriaco che, ad avviso di detta opponente, potevano fondare il suo diritto di vietare il marchio successivo Bud. Tuttavia, la commissione di ricorso ha omesso — come il Tribunale ha constatato al medesimo punto 192 — di tener conto di tali disposizioni nonché di riferirsi ad elementi idonei a mettere in dubbio l'applicabilità di queste ultime nel caso di specie.

209 Considerazioni quali quelle enunciate ai punti 192 e 195 della sentenza impugnata sono idonee a giustificare la conclusione alla quale è giunto il Tribunale al punto 199 della medesima sentenza, secondo cui la commissione di ricorso ha commesso un errore non tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti al fine di stabilire se, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la normativa dello Stato membro interessato conferisse alla Budvar il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

210 Ne consegue che, se certo, al punto 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto, in sostanza, che il dovere dell'UAMI di informarsi d'ufficio in merito a fatti notori, ivi compreso il diritto nazionale dello Stato membro interessato, implica che, nel caso di specie, la commissione di ricorso «poteva» informarsi presso le parti, o con qualunque altro mezzo, circa l'esito del procedimento promosso dinanzi all'Oberster Gerichtshof, tale elemento della motivazione, anche ammesso che evochi un vero e proprio obbligo per la commissione di ricorso di informarsi d'ufficio in merito a un procedimento siffatto e scaturisca pertanto da un errore di diritto, così come sostenuto dalla Anheuser-Busch e dall'UAMI, non è idoneo a viziare la conclusione del Tribunale riguardo all'illegittimità delle decisioni controverse nella parte in cui si riferiscono all'esame del presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94.

211 Secondo una giurisprudenza costante, le censure dirette contro motivi di una decisione del Tribunale svolti ad abundantiam non possono comportare l'annullamento di tale decisione e sono, quindi, inoperanti (v., in particolare, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 148).

212 Orbene, la questione se la commissione di ricorso dovesse o potesse informarsi d'ufficio sull'esito del procedimento giurisdizionale in questione è stata esaminata dal Tribunale ad abundantiam, dato che, nel caso di specie, come si è ricordato al punto 204 della presente sentenza, esso afferma che la commissione di ricorso ha ritenuto, sulla base di una propria valutazione della probabilità di una revisione della decisione giurisdizionale in questione, che non fosse necessario informarsi in merito all'esito suddetto, e che essa disponesse di ogni informazione utile per verificare

il soddisfacimento del presupposto stabilito dall'art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 nonché per concludere che nel caso di specie tale presupposto non era soddisfatto.

213 Ne consegue che il secondo motivo dedotto dalla Anheuser-Busch e dall'UAMI, nella parte in cui verte sul punto 193 della sentenza impugnata, è diretto contro un elemento della motivazione di tale sentenza svolto ad abundantiam, e dunque, anche supponendolo fondato, non è idoneo a comportare l'annullamento di quest'ultima.

214 Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo dedotto dalla Anheuser-Busch a sostegno della sua impugnazione in quanto in parte infondato e in parte inoperante, e respingere il secondo motivo dedotto dall'UAMI in quanto inoperante.

215 Alla luce di tali circostanze, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, ha erroneamente affermato, anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla base dell'estensione del territorio di protezione di tale segno, senza tener conto dell'utilizzo di quest'ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l'uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l'uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

216 Risulta dall'art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea che, quando l'impugnazione è fondata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

217 Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la censura della Budvar, facente parte della seconda parte del suo motivo unico, con la quale essa rimetteva in discussione l'applicazione effettuata dalla commissione di ricorso del presupposto relativo all'utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale, quale stabilito dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

218 Orbene, si è constatato al punto 215 della presente sentenza che, per quanto riguarda l'applicazione del suddetto presupposto, la sentenza impugnata è viziata da un triplice errore di diritto.

219 Al fine di valutare il motivo dedotto dalla Budvar riguardo all'applicazione compiuta dalla commissione di ricorso del presupposto relativo all'utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale, è necessario procedere ad un esame del valore probatorio degli elementi di fatto idonei a dimostrare il soddisfacimento nel caso di specie del presupposto suddetto, da effettuarsi sulla base della definizione di quest'ultimo adottata nella presente sentenza, tenendo presente che tra tali elementi di fatto rientrano, in particolare, i documenti presentati dalla Budvar e di cui si fa menzione ai punti 171 e 172 della sentenza impugnata.

220 Ne consegue che lo stato della controversia non consente alla Corte una definizione di quest'ultima, sicché occorre rinviare al Tribunale l'esame del ricorso della Budvar ai fini di una pronuncia sul motivo suddetto.

Sulle spese

221 Poiché le cause vengono rinviate dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese inerenti al presente procedimento d'impugnazione.

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

1) **La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD), è annullata nella parte in cui il Tribunale, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, ha erroneamente affermato, anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla base dell'estensione del territorio di protezione di tale segno, senza tener conto dell'utilizzo di quest'ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l'uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l'uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.**

2) **L'impugnazione è respinta per il resto.**

3) **Le cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.**

4) **Le spese sono riservate.**

Firme