SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 29 de marzo de 2011 *

En el asunto C-96/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 4 de marzo de 2009,

Anheuser-Busch Inc., con domicilio social en Saint Louis (Estados Unidos), representada por la Sra. V. von Bomhard y el Sr. B. Goebel, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Budějovický Budvar, národní podnik, con domicilio social en České Budějovice (República Checa), representada por la Sra. F. Fajgenbaum, los Sres. T. Lachacinski y C. Petsch y la Sra. S. Sculy-Logotheti, abogados,

parte demandante en primera instancia,

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (Ponente), K. Schiemann y D. Šváby, Presidentes de Sala, y el Sr. A. Rosas, la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. E. Levits, U. Lõhmus y M. Safjan y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de junio de 2010;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de septiembre de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Anheuser-Busch Inc. (en lo sucesivo, «Anheuser-Busch») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las

Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2008, Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06, Rec. p. II-3555; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal estimó los recursos interpuestos por Budějovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «Budvar»), contra las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2) y de 28 de junio de 2006 (asuntos R 241/2005-2 y R 802/2004-2), así como de 1 de septiembre de 2006 (asunto R 305/2005-2) (en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), referidas a los procedimientos de oposición entablados contra las solicitudes presentadas por Anheuser-Busch para el registro del signo «BUD» como marca comunitaria.

Marco jurídico

Derecho internacional

2 Los artículos 1 a 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 *(Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, nº 13172, p. 205; en lo sucesivo, «Arreglo de Lisboa»), disponen:

«*Artículo primero*

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

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

Artículo 2

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

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

Artículo 3

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

Artículo 4

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el

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

Artículo 5

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

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

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

[…]»

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

«Regla 9

Declaración de denegación

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

[…]

Regla 16

Invalidación

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

[…]»

4 La denominación de origen «bud» fue registrada para cerveza en la OMPI el 10 de marzo de 1975 con el nº 598, en aplicación del Arreglo de Lisboa.

Tratados bilaterales

Convenio bilateral

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

6 Tras su aprobación y ratificación, el Convenio bilateral fue publicado en el *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* de 19 de febrero de 1981 (BGBl. 75/1981). Con arreglo a su artículo 16, apartado 2, el Convenio bilateral entró en vigor el 26 de febrero de 1981 por un período indeterminado.

7 El artículo 1 del Convenio bilateral dispone lo siguiente:

«Las Partes Contratantes se obligan a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, en el tráfico mercantil, la protección efectiva contra la competencia desleal de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia de los productos agrícolas e industriales incluidos en las categorías a que se refiere el artículo 5 y que hayan sido precisadas en el acuerdo previsto en el artículo 6, así como de los nombres e ilustraciones mencionados en los artículos 3, 4 y 8, apartado 2.»

8 A tenor del artículo 2 del Convenio bilateral:

«A los efectos del presente Tratado, se entenderá por indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia cualesquiera indicaciones que se refieran, directa o indirectamente, a la procedencia de los productos. Se tratará en general de una indicación geográfica. No obstante, también podrá tratarse de indicaciones de otra índole cuando, en relación con determinado producto, tales indicaciones se entiendan en los sectores interesados del país de origen como indicaciones del país de producción. Además de la referencia al origen del producto en una zona geográfica determinada, las referidas indicaciones también podrán contener información sobre la calidad del producto. Tales propiedades particulares del producto deberán ser exclusiva o primordialmente consecuencia de influencias geográficas o humanas.»

9 El artículo 3, apartado 1, del Convenio bilateral dispone:

«[…] en la República de Austria, las denominaciones checoslovacas que se enumeren en el acuerdo que habrá de celebrarse con arreglo al artículo 6 quedarán reservadas exclusivamente para los productos checoslovacos.»

10 El artículo 5, apartado 1, parte B, punto 2, del Convenio bilateral menciona la cerveza entre las categorías de productos checos a los que alcanza la protección que proporciona dicho Convenio.

11 A tenor del artículo 6 del Convenio bilateral:

«En un acuerdo que habrá de celebrarse entre los Gobiernos de los dos Estados contratantes, se enumerarán las denominaciones relativas a los productos a los que resulten aplicables los requisitos de los artículos 2 y 5, que se beneficien de la protección del Tratado y que no sean, por consiguiente, denominaciones genéricas.»

Acuerdo bilateral

12 De conformidad con el artículo 6 del Convenio bilateral, el 7 de junio de 1979 se celebró un acuerdo sobre la aplicación de dicho Convenio (en lo sucesivo, «Acuerdo bilateral», y, conjuntamente con el Convenio bilateral, «Tratados bilaterales de referencia»).

13 El anexo B del Acuerdo bilateral dispone lo siguiente:

«Denominaciones checoslovacas relativas a productos agrícolas e industriales

[...]

B Alimentación y agricultura (con exclusión del vino)

[...]

2 Cerveza

República Socialista Checa

[...]

Bud

[...]»

Derecho de la Unión

14 El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y reemplazado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1). No obstante, el Reglamento nº 40/94, en su versión resultante del Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»), sigue siendo aplicable al presente litigio.

15 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94, con la rúbrica «Motivos de denegación relativos», dispone en su apartado 4:

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

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

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

16 El artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento dispone lo siguiente:

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

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

17 A tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94:

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

Antecedentes del litigio

18 Los antecedentes del litigio de que conoce el Tribunal de Primera Instancia, tal como resultan de la sentencia recurrida, pueden resumirse como se expone a continuación.

19 El 1 de abril de 1996, el 28 de julio de 1999, el 11 de abril y el 4 de julio de 2000, Anheuser-Busch presentó ante la OAMI cuatro solicitudes para el registro como marca comunitaria de la marca figurativa y denominativa BUD para determinados tipos de productos, entre los que figura la cerveza, pertenecientes a las clases 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

20 El 5 de marzo de 1999, el 1 de agosto de 2000, el 22 de mayo y el 5 de junio de 2001, Budvar presentó oposiciones sobre la base del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 para todos los productos especificados en las solicitudes de registro.

21 En apoyo de sus oposiciones, Budvar alegaba, en primer lugar, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la existencia de una marca anterior, a saber, la marca figurativa internacional Bud (nº 361.566), registrada para la cerveza, con efecto en Austria, en el Benelux y en Italia.

22 Budvar invocaba, a continuación, sobre la base del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la existencia de la denominación «bud», protegida, por un lado, en Francia, en Italia y en Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa, y, por otro lado, en Austria, en virtud de los Tratados bilaterales de referencia.

23 Mediante resolución de 16 de julio de 2004, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición formulada contra el registro de la marca solicitada respecto de los «servicios de restaurante, bar y pub» (clase 42), designados en la solicitud de registro de 4 de julio de 2000, al considerar, en particular, que Budvar había demostrado que tenía un derecho sobre la denominación de origen «bud» en Francia, en Italia y en Portugal.

24 Mediante resoluciones de 23 de diciembre de 2004 y de 26 de enero de 2005, la División de Oposición desestimó las oposiciones formuladas contra el registro de las marcas objeto de las otras tres solicitudes de registro, al considerar, en esencia, que no se había demostrado, por lo que respecta a Francia, Italia, Austria y Portugal, que la denominación de origen «bud» fuera un signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

25 Para llegar a esta conclusión, la División de Oposición consideró que procedía aplicar los mismos criterios que se establecen en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, interpretado a la luz de la Regla 22, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 2868/95»), relativos a la prueba del «uso efectivo» de las marcas anteriores en que se basa una oposición.

26 Budvar interpuso entonces tres recursos contra las resoluciones de la División de Oposición de la OAMI de 23 de diciembre de 2004 y de 26 de enero de 2005, así como contra la resolución de 16 de julio de 2004 de dicha División, en la medida en que desestimaba la oposición en lo que respecta a los otros servicios incluidos en las clases 35, 38, 41 y 42.

27 Anheuser-Busch, por su parte, interpuso un recurso contra la resolución de la División de oposición de la OAMI de 16 de julio de 2004, en la medida en que estimaba parcialmente la oposición formulada por Budvar.

28 Mediante resoluciones de fechas 14 de junio, 28 de junio y 1 de septiembre de 2006, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos por Budvar contra las resoluciones de la División de Oposición de la OAMI de 23 de diciembre de 2004 y 26 de enero de 2005. Mediante resolución dictada el 28 de junio de 2006, dicha Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto por Anheuser-Busch contra la resolución de la División de Oposición de la OAMI de 16 de julio de 2004 y desestimó la oposición formulada por Budvar en su totalidad.

29 En las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso señaló, en primer lugar, que Budvar ya no parecía remitirse a la marca figurativa internacional nº 361.566 para basar sus oposiciones, sino sólo a la denominación de origen «bud».

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

31 En tercer lugar, la Sala de Recurso, aplicando por analogía el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95, consideró insuficientes las pruebas aportadas por Budvar del uso de la denominación de origen «bud» en Francia, Italia, Austria y Portugal.

32 Por último, la Sala de Recurso consideró que la oposición debía desestimarse igualmente porque Budvar no había demostrado que la denominación de origen controvertida le confiriese el derecho a prohibir la utilización del término «bud» como marca en Francia o en Austria.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

33 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 26 de agosto (asunto T-225/06), 15 de septiembre (asuntos T-255/06 y T-257/06) y 14 de noviembre de 2006 (asunto T-309/06), Budvar interpuso recursos en los que solicitaba la anulación de las resoluciones impugnadas.

34 Budvar invocaba, en esencia, un motivo único dividido en dos partes y basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

35 En la primera parte, Budvar cuestionaba la conclusión de la Sala de Recurso de que el signo «BUD» no podía considerarse una denominación de origen. En la segunda parte, Budvar rebatía la apreciación de dicha Sala de que en el caso de autos no concurrían los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

36 En lo que respecta a la primera parte de dicho motivo, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en el apartado 82 de la sentencia recurrida que, a efectos del examen de las resoluciones controvertidas, procedía distinguir entre la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa y la denominación «bud» protegida en virtud del Convenio bilateral.

37 En primer lugar, respecto de la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció en el apartado 87 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:

«En el caso de autos, la denominación de origen "bud" (nº 598) fue registrada el 10 de marzo de 1975. Francia no declaró, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación de registro, que no podía garantizar la protección de dicha

denominación de origen. Por otra parte, en el momento de adoptarse las resoluciones [controvertidas], una sentencia del tribunal de grande instance de Estrasburgo [Francia], de 30 de junio de 2004, había invalidado los efectos de la denominación de origen controvertida. Sin embargo, de los documentos aportados a los autos se desprende que Budvar recurrió esta sentencia en apelación y este recurso tiene efecto suspensivo. De ello resulta que, en el momento en que se adoptaron las resoluciones [controvertidas], los efectos de la denominación de origen controvertida no habían sido invalidados, en Francia, por una resolución no susceptible de recurso.»

38 A continuación, en el apartado 88 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, según se expone en su jurisprudencia, el Derecho de marcas de la Unión no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros, de tal modo que la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria.

39 De ello dedujo, en el apartado 89 de dicha sentencia, que el sistema creado por el Reglamento nº 40/94 presupone la toma en consideración, por parte de la OAMI, de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional.

40 En el apartado 90 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia llegó a la siguiente conclusión:

«Dado que, en Francia, los efectos de la denominación de origen "bud" no han sido definitivamente invalidados, la Sala de Recurso debía tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituía una "denominación de origen".»

41 Por último, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia añadió que si la Sala de Recurso tenía dudas fundadas sobre la condición de «denominación de origen» del derecho anterior y, por tanto, sobre la protección que debía otorgarle en virtud del Derecho nacional invocado, precisamente cuando esta cuestión era objeto de un procedimiento jurisdiccional en Francia, tenía la posibilidad, con arreglo a la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento nº 2868/95, de suspender el procedimiento de oposición hasta que recayera sentencia firme al respecto.

42 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en primer lugar, que el derecho anterior invocado, registrado en virtud del Arreglo de Lisboa, no era una «denominación de origen»; en segundo lugar, que la cuestión de si el signo «BUD» se había tratado como una denominación de origen protegida, en particular en Francia, tenía «importancia secundaria», y, por último, que sobre esta base no podía prosperar una oposición.

43 En lo que respecta, en segundo lugar, a la denominación «bud» protegida en virtud de los Tratados bilaterales de referencia, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, que de dichos Tratados no resultaba que la indicación «BUD» se designase expresamente como «denominación de origen».

44 En el apartado 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que del artículo 2 del Convenio bilateral resultaba que éste se basa en una definición más amplia que la considerada por la Sala de Recurso, puesto que basta que las indicaciones o denominaciones de que se trate se refieran, directa o indirectamente, a la procedencia de un producto para poder ser enumeradas en el Acuerdo bilateral y disfrutar, por ello, de la protección conferida por dicho Convenio.

45 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 95 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había cometido dos errores: en primer lugar, consideró equivocadamente que la denominación «BUD» estaba protegida específicamente como «denominación de origen» en virtud de los Tratados bilaterales de referencia; en segundo lugar, aplicó, en todo caso, una definición de «denominación de origen» que no correspondía a la definición de las indicaciones protegidas en virtud de dichos Tratados.

46 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que el hecho de que Budvar hubiera podido presentar el derecho invocado como «denominación de origen» no impedía que la Sala de Recurso procediera a una apreciación completa de los hechos y documentos aportados, dado que la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de oposición, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.

47 El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión, en el apartado 97 de la sentencia recurrida, de que la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en primer lugar, que el derecho anterior invocado, protegido en virtud del Convenio bilateral, no era una «denominación de origen», según la definición enunciada por la Sala de Recurso; en segundo lugar, que la cuestión de si el signo «BUD» se había tratado como una denominación de origen protegida, en particular en Austria, tenía una «importancia secundaria», y al concluir que sobre esta base no podía prosperar una oposición.

48 En el apartado 98 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que, además, los Tratados bilaterales de referencia siguen surtiendo sus efectos en Austria en lo relativo a la protección de la denominación «bud», basándose, en particular, en la consideración de que en los litigios pendientes en Austria no ha recaído resolución judicial firme. Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de

Recurso debía tener en cuenta, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el derecho anterior invocado por Budvar, sin poder cuestionar la propia calificación de dicho derecho.

49 En consecuencia, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó la primera parte del motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

50 En lo que respecta a la segunda parte de este motivo, relativa a la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia examinó la alegación basada en los requisitos de utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local.

51 En primer lugar, en lo que respecta al requisito relativo a la utilización del signo «BUD» en el tráfico económico, el Tribunal de Primera Instancia recordó en el apartado 160 de la sentencia recurrida que en las resoluciones controvertidas la Sala de Recurso había aplicado, por analogía, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la exigencia de la prueba del uso «efectivo» del derecho anterior establecida en dicho apartado 2.

52 A continuación, en el apartado 163 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las finalidades y los requisitos ligados a la prueba del uso efectivo de la marca anterior difieren de los relativos a la prueba de la utilización, en el tráfico económico, del signo al que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en particular cuando se trata, como en el caso de autos, de una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa o de una denominación protegida con arreglo a los Tratados bilaterales de referencia.

53 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia afirmó en los apartados 164 a 167 de la sentencia recurrida que:

— el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no contempla la utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición;

— en el marco del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, así como de los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han declarado reiteradamente que el uso de un signo se produce efectivamente dentro del «tráfico económico» cuando se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 40);

— la aplicación por analogía del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 supondría hacer recaer sobre los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, requisitos específicamente ligados a las marcas y a su ámbito de protección. Esta última disposición conlleva, además, la exigencia adicional, no establecida en el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, de la prueba de que el signo confiere el derecho, según la legislación del Estado miembro de que se trate, a prohibir la utilización de una marca más reciente;

— esta aplicación por analogía de dicho artículo 43, apartados 2 y 3, llevó a la Sala de Recurso a analizar únicamente el uso del signo en conflicto en Francia, Italia, Austria y Portugal, de forma separada, es decir, en cada uno de los territorios a que, según Budvar, se extiende la protección de la denominación «bud», y, en consecuencia, a no tener en cuenta elementos de prueba aportados por Budvar relativos a la utilización de las denominaciones controvertidas en el Benelux,

España y el Reino Unido. Pues bien, según el Tribunal de Primera Instancia, dado que del tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se desprende que los signos como los controvertidos deban ser utilizados en el territorio cuyo Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo, éstos pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun cuando no se hayan utilizado en dicho territorio.

54 Por último, a la vista de estos elementos, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 168 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había cometido un error de Derecho al decidir aplicar, por analogía, las disposiciones del Derecho de la Unión relativas al uso «efectivo» de la marca anterior. Según el Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso debería haber verificado si los elementos aportados por Budvar durante el procedimiento administrativo reflejaban la utilización del signo controvertido en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en el ámbito privado, con independencia del territorio al que afectara dicha utilización.

55 No obstante, en el mismo apartado 168, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, sin embargo, el error de metodología cometido por la Sala de Recurso sólo podría justificar la anulación de las resoluciones controvertidas si Budvar hubiera demostrado que los signos controvertidos se utilizaban en el tráfico económico.

56 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el oponente deba demostrar que el signo en conflicto ha sido utilizado con anterioridad a la solicitud de marca comunitaria, sino que a lo sumo, al igual que sucede con las marcas anteriores, puede exigirse, para evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición, que el signo en conflicto se haya utilizado antes de la publicación de la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

57 En los apartados 170 a 172 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó los documentos aportados por Budvar y, tras señalar que se referían a una utilización del signo anterior a la publicación de la solicitud de registro de la marca de que se trata, declaró, en el apartado 173 de la misma sentencia, que dichos documentos podían demostrar, a reserva de su valor probatorio, que el signo en conflicto se «utiliza[ba]» en el tráfico económico.

58 Sobre el fondo, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 175 de la sentencia recurrida, que una mención del origen geográfico de un producto puede utilizarse, al igual que una marca, en el tráfico económico, sin que ello signifique que la denominación de que se trata se utilice «como una marca» y pierda, por tanto, su función principal.

59 Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 176 de la sentencia recurrida, que el valor probatorio de los documentos relativos a las entregas realizadas a título gratuito no podía desecharse puesto que dichas entregas podían haberse realizado en el ejercicio de una actividad comercial que persiguiera una ventaja económica como es la captación de nuevos mercados.

60 En consecuencia, en el apartado 178 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó la alegación de Budvar relativa al requisito de la utilización del signo controvertido en el tráfico económico, exigido por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

61 En segundo lugar, en lo que respecta al requisito relativo al alcance del signo en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 179 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había considerado que la prueba del uso de dicho signo en Francia era insuficiente para demostrar la existencia de un derecho de alcance no únicamente local.

62 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 180 y 181 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso también había cometido un error de Derecho puesto que dicho requisito se refiere al alcance del signo en conflicto, a saber, el ámbito geográfico de su protección, y no al alcance de su utilización. Sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los derechos anteriores de que se trata no tienen un alcance únicamente local, en la medida en que su protección en virtud del Arreglo de Lisboa y de los Tratados bilaterales de referencia se extiende más allá de su territorio de origen.

63 En el apartado 182 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la primera alegación formulada en el marco de la segunda parte del motivo único resultaba fundada.

64 En lo que respecta a la segunda de las alegaciones en que se divide la segunda parte del motivo único, relativa a la cuestión de si Budvar había aportado la prueba de que los signos en conflicto le daban derecho a prohibir la utilización de una marca posterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 185 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta igualmente del artículo 74 del mismo Reglamento, la carga de la prueba incumbía al oponente.

65 Respecto de los derechos nacionales invocados por Budvar en apoyo de su oposición, con los que pretendía demostrar la existencia de un derecho a prohibir la utilización del término «BUD» como marca en Francia o en Austria, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, declaró en primer lugar que la Sala de Recurso no podía basarse únicamente en algunas resoluciones judiciales dictadas en estos Estados miembros para concluir que Budvar no había demostrado que el signo en conflicto le confería el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente, puesto que ninguna de estas decisiones había adquirido la autoridad de cosa juzgada.

66 En el mismo apartado 192, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, para verificar si se había aportado dicha prueba, la Sala de Recurso también debería haber tenido en cuenta las disposiciones de Derecho nacional invocadas por Budvar, incluidos el

Arreglo de Lisboa y el Convenio bilateral, y, en particular, por lo que respecta a Francia, varias disposiciones del code rural, del code de la consommation y del code de la propriété intellectuelle, y, por lo que respecta a Austria, el fundamento jurídico de los recursos interpuestos por Budvar con arreglo al Derecho nacional invocado, es decir, el artículo 9 del Convenio bilateral y las disposiciones de la normativa austriaca relativa a las marcas y a la competencia desleal.

67 En segundo lugar, en lo que respecta a Austria, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 193 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había señalado que la sentencia del Oberlandesgericht Wien (Austria) de 21 de abril de 2005 consideraba que el término «bud» no era el nombre de ningún lugar, sin que los consumidores checos percibieran que designara una cerveza de la ciudad de Českе Budějovice, y que esta sentencia se basaba en comprobaciones fácticas que era poco probable que un órgano jurisdiccional de última instancia revisase.

68 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el mismo apartado 193, que de los documentos aportados a la vista se desprendía que el Oberster Gerichtshof (Austria) había precisamente anulado la sentencia del Oberlandesgericht Wien en una sentencia dictada el 29 de noviembre de 2005, es decir, antes de la adopción de las resoluciones controvertidas, debido a que únicamente se había tomado en consideración que la denominación «BUD» no se asociaba en la República Checa a ninguna región o localidad específica, siendo así que debería haberse verificado si los consumidores checos interpretaban dicha denominación como indicador de un lugar o región en lo que respecta a la cerveza.

69 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el mismo apartado 193, que, habida cuenta del hecho de que en su réplica ante la Sala de Recurso Budvar había aportado una copia del recurso que interpuso ante el Oberster Gerichtshof, la Sala de Recurso podía haberse interesado sobre el resultado del procedimiento entablado ante dicho órgano jurisdiccional nacional, pidiendo información a las partes o por cualquier otro medio.

70 Sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, también en el apartado 193 de la sentencia recurrida, que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tal información es necesaria para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro y, en particular, sobre la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. Según el Tribunal de Primera Instancia, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye, en efecto, que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de oposición, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.

71 En tercer lugar, por lo que respecta a Francia, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 195 de la sentencia recurrida, que, a diferencia de lo que había estimado la Sala de Recurso, del tenor del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el oponente deba demostrar que ya ha podido efectivamente prohibir la utilización de una marca más reciente, lo que Budvar no habría podido hacer, sino tan sólo que dispone de tal derecho.

72 En el apartado 196 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, en contra de lo que había señalado la Sala de Recurso, la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no había sido invalidada por la sentencia del tribunal de grande instance de Estrasburgo de 30 de junio de 2004, puesto que dicha sentencia indica claramente que sólo se invalidaron los «efectos» de la denominación de origen «bud» en el territorio francés, de conformidad con las disposiciones pertinentes del referido Arreglo. El Tribunal de Primera Instancia también recordó que la citada sentencia había sido recurrida en apelación y que ese recurso tenía efecto suspensivo.

73 El Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 199 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había cometido un error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si, según el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, la legislación del Estado miembro de que se trata confería a Budvar el derecho a prohibir la utilización de la marca más reciente.

74 En el apartado 201 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que procedía estimar, por estar fundada, la segunda parte del motivo único y, en consecuencia, tanto este motivo como el recurso en su totalidad.

75 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia anuló las resoluciones controvertidas en el apartado 202 de la sentencia recurrida.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

76 Mediante su recurso de casación, Anheuser-Busch solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida, a excepción del punto 1 del fallo.

— Con carácter principal, se pronuncie definitivamente sobre el litigio desestimando el recurso interpuesto en primera instancia o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene en costas a Budvar.

77 Budvar solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

78 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Condene en costas a Budvar.

Sobre el recurso de casación

79 En apoyo de su recurso de casación, Anheuser-Busch invoca dos motivos. El primer motivo, que se divide en tres partes, se basa en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento.

80 La OAMI afirma que apoya el recurso de casación e invoca dos motivos, basados respectivamente en la infracción de los artículos 8, apartado 4, y 74, apartado 1, del referido Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94

Sobre la primera parte del primer motivo

— Alegaciones de las partes

81 Mediante la primera parte de su primer motivo, Anheuser-Busch afirma que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que la Sala de Recurso no era competente para determinar si Budvar había demostrado la validez de los derechos anteriores invocados al amparo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, siendo así que dicha validez planteaba serias dudas.

82 Añade que, en el marco de un procedimiento de oposición basado en «derechos», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la OAMI debería determinar si dichos derechos existen realmente, si son aplicables y si pueden invocarse en contra de la solicitud de registro de la marca de que se trate, lo que, según afirma, la Sala de Recurso hizo acertadamente.

83 Por otro lado, sostiene que la carga de probar que concurren dichos requisitos incumbe al oponente, lo que, a su juicio, confirman los artículos 43, apartado 5, y 45 del Reglamento nº 40/94.

84 Alega que, en el caso de autos, la Sala de Recurso se basó en varias resoluciones judiciales –de las cuales las dictadas en la República Italiana y la República Portuguesa ya habían adquirido firmeza, pero no así las recaídas en la República Francesa y la República de Austria–, por considerarlas indicativas de que, en lo que respecta a los dos primeros Estados miembros mencionados, la denominación controvertida había sido anulada y, en lo que respecta a los otros dos, el derecho anterior de que se trata no era aplicable.

85 En cuanto a las resoluciones dictadas en estos dos últimos Estados miembros, Anheuser-Busch sostiene que aportó numerosos elementos que demostraban que la denominación controvertida no podía considerarse constitutiva de una denominación de origen ni de una indicación geográfica, desvirtuando así la presunción de la existencia de un derecho anterior resultante de su registro. Afirma que correspondía a Budvar demostrar, a continuación, la existencia de los derechos nacionales que invocaba. Pues bien, tras examinar las pruebas aportadas por Budvar, la Sala de Recurso consideró que esta última no había acreditado tal extremo.

86 Por último, Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia que se basara en una analogía entre el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y el apartado 1 de dicho artículo, que se refiere a una oposición fundada en una marca anterior y que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal General, no da pie a la verificación por la OAMI de la validez de la marca anterior.

87 Ahora bien, a su juicio, esta analogía carece de fundamento. Afirma, en efecto, que las dos disposiciones de que se trata recogen motivos de denegación relativos independientes y diferentes. Añade que una marca nacional constituye un motivo de denegación por el mero hecho de estar registrada, ya que las normativas de los Estados miembros sobre las marcas fueron armonizadas por la Directiva 89/104. Sin embargo, no sucede así con los «derechos» a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, que no han sido objeto de ninguna medida de armonización.

88 Budvar recuerda que el Reglamento nº 40/94 no atribuye a la OAMI, como organismo de la Unión Europea, la facultad de registrar o invalidar marcas nacionales. Pues bien, a su parecer, tal como afirma igualmente el undécimo considerando de dicho Reglamento, no pueden reconocerse competencias a la OAMI sin que el Derecho derivado las haya atribuido explícitamente ni sin que el Tratado CE permita dicha atribución.

89 Por tanto, considera que el Tribunal de Primera Instancia se negó legítimamente a reconocer a la OAMI la competencia para pronunciarse sobre la validez de una marca nacional invocada en apoyo de una oposición. Afirma que este principio, consagrado igualmente en el quinto considerando del Reglamento nº 40/94, es plenamente aplicable a los derechos invocados por un oponente en virtud del artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

90 Anheuser-Busch sostiene, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que la Sala de Recurso había vulnerado el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al señalar que la indicación de procedencia geográfica «Bud», protegida en virtud del Arreglo de Lisboa y de los Tratados bilaterales de referencia, no podía calificarse de denominación de origen, ni tan siquiera de indicación indirecta de procedencia geográfica, y que, en virtud de dicha disposición, no podía estimarse una oposición basada en dichos derechos anteriores, que no eran en realidad denominaciones de origen, pese a presentarse como tales.

91 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 87 y 98 de la sentencia recurrida, que, en la fecha en que se adoptaron la resoluciones controvertidas, los procedimientos jurisdiccionales pendientes en Francia y en Austria sobre la validez, respectivamente, de la denominación de origen «bud» protegida en Francia por el Arreglo de Lisboa y de la denominación «bud» protegida en Austria

por los Tratados bilaterales de referencia no habían dado lugar a la adopción de una resolución definitiva no susceptible de recurso.

92 Así, tras constatar que los efectos de los derechos anteriores invocados no se habían invalidado definitivamente en estos dos Estados miembros y que dichos derechos seguían siendo válidos en el momento en que se adoptaron las resoluciones controvertidas, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 90 y 98 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso debía tener en cuenta los derechos anteriores invocados sin poder cuestionar la propia calificación de dichos derechos.

93 Al pronunciarse de este modo el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno.

94 En efecto, para que un oponente pueda impedir el registro de una marca comunitaria basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, es necesario y suficiente que, en la fecha en la que la OAMI verifique si concurren todos los requisitos de oposición, pueda invocarse la existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que haya adquirido firmeza.

95 En estas circunstancias, si bien la OAMI, cuando se pronuncia sobre una oposición basada en el referido artículo 8, apartado 4, debe tomar en consideración las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de que se trate relativas a la validez o a la calificación de los derechos anteriores reivindicados para verificar que dichos derechos producen todavía los efectos que exige la mencionada disposición, no puede sustituir la apreciación de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes por la suya propia, sin que, por otro lado, el Reglamento nº 40/94 le confiera tal facultad.

96 En el caso de autos, según ha declarado el Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso, al pronunciarse sobre las oposiciones formuladas por Budvar, tenía la posibilidad de verificar que los derechos anteriores invocados sobre la base del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no habían sido invalidados por resoluciones judiciales firmes.

97 Además, la Sala de Recurso podía comprobar fácilmente la existencia de los derechos anteriores invocados por Budvar, relativos a la denominación «BUD», en la fecha en la que se pronunció sobre dichas oposiciones, puesto que tal existencia quedaba corroborada por un registro de dicha denominación de conformidad con el Arreglo de Lisboa que surtía efectos, en particular en Francia, y por la inclusión de la misma en la lista de denominaciones con efectos en Austria que figura en el Acuerdo bilateral. Así, tal como ha señalado el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, la pervivencia de dicho registro y de dicha inclusión en esa fecha era suficiente para determinar la validez de los derechos anteriores controvertidos a los efectos del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.

98 En cuanto a la cuestión de si estos derechos anteriores –relativos a la denominación de origen «bud», protegida de conformidad con el Arreglo de Lisboa y con efectos en Francia y a la misma denominación protegida en virtud de los Tratados bilaterales de referencia y con efectos en Austria– constituyen signos que pueden invocarse en apoyo de una oposición basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, habida cuenta de la conclusión alcanzada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, Rec. p. I-7721), en la que declaró que el régimen de protección establecido por el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93, p. 12), posee carácter exhaustivo, procede señalar que dicha cuestión no se ha debatido ante el Tribunal de Primera Instancia.

99 En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo.

Sobre las partes segunda y tercera del primer motivo

— Alegaciones de las partes

100 Mediante la segunda parte de su primer motivo, Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, haber considerado, en lo que respecta a la cantidad y calidad del uso de un signo, que el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 de que el «otro signo», en el sentido de esta disposición, sea «utilizado en el tráfico económico» debe interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier utilización comercial, aunque sea limitada, siempre que no se realice en un ámbito meramente privado, incluida la utilización de una indicación geográfica como marca o incluso en el marco de entregas con carácter gratuito.

101 Anheuser-Busch sostiene que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que procedía, cuando menos, considerar que dicho requisito era equivalente al del uso efectivo a que se refieren los artículos 15 y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 –comprendido como la exigencia de la utilización efectiva de una marca en el mercado para los productos y servicios para los que esté protegida, así como de su real explotación comercial, a diferencia de la mera utilización interna o simbólica destinada únicamente a mantener los derechos correspondientes a la marca– y que dicho uso efectivo debe realizarse respetando la función esencial de la marca, que es garantizar la identidad del origen de los productos y de los servicios de cara al consumidor o al usuario final.

102 Añade que si tal requisito no se aplicase en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en virtud del requisito autónomo del Derecho de la Unión relativo a la «utilización en el tráfico económico», dicho Reglamento impondría requisitos de utilización para que una marca comunitaria anterior pudiera bloquear una solicitud de marca formulada con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, más rigurosos que los establecidos para un derecho anterior de los mencionados en el

apartado 4 de dicho artículo, siendo así que, en contraste con las marcas, tales derechos no han sido armonizados.

103 Sostiene que, a diferencia de la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la finalidad del requisito legal de utilización. Pues bien, a su parecer, para declarar la existencia de una infracción sobre la base del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, las exigencias relativas al uso deberían ser menores que las necesarias para el mantenimiento de una marca a que se refieren los artículos 15 y 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. Alega que los requisitos más estrictos deberían, sin embargo, aplicarse a la constitución de un derecho como es el de oposición, establecido en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, puesto que éste puede justificar la denegación del registro de una marca comunitaria.

104 Anheuser-Busch reprocha igualmente al Tribunal de Primera Instancia que tuviera en cuenta entregas realizadas por Budvar en cantidades extremadamente limitadas y a título gratuito durante un período de cuatro años. A su juicio, dichas entregas no pueden considerarse constitutivas de un uso efectivo a la luz de la jurisprudencia relativa a dicho requisito de utilización (véase la sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle, C-495/07, Rec. p. I-137).

105 Anheuser-Busch también reprocha al Tribunal de Primera Instancia que considerara que no era relevante la cuestión de si, a los efectos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el signo se usa como marca, denominación de origen o indicación geográfica.

106 Sostiene que del mismo modo que el uso de una marca debe realizarse con arreglo a su función esencial para que pueda considerarse efectivo, el uso de una denominación de origen o de una indicación geográfica invocada como derecho anterior, con arreglo al referido artículo 8, apartado 4, debería realizarse de conformidad con la función esencial de dichos signos, a saber, la de garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y sus cualidades particulares intrínsecas.

107 Por el contrario, Budvar sostiene que el concepto de uso en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no incluye ninguna referencia al uso efectivo y debe interpretarse como un criterio cualitativo y no cuantitativo, puesto que dicho concepto, tal como figura igualmente en los artículos 9 y 12 de dicho Reglamento, así como en los artículos 5 y 6 de la Directiva 89/104, determina las actividades para las que una marca está protegida en contraste con aquéllas para las que no lo está.

108 Pues bien, a su juicio, en el apartado 165 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia acertó al interpretar dicho concepto de uso conforme a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que exige que el uso únicamente tenga lugar «en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada». Considera que, por motivos de seguridad jurídica, un mismo concepto que figura en diferentes disposiciones debe recibir la misma interpretación.

109 Budvar sostiene que los derechos anteriores distintos de las marcas, a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y, en términos muy similares, el artículo 4, apartado 4, letra b), de la Directiva 89/104, son tan diversos que no es posible determinar las características mínimas que deben poseer para que puedan invocarse con el fin de oponerse a una marca posterior. Añade que éste es el motivo por el que en dichas disposiciones se impone un requisito adicional que exige que el titular de la marca no registrada o del signo demuestre que puede prohibir el uso de una marca posterior en virtud del derecho que invoca.

110 Asimismo, en lo que respecta a las entregas de cerveza a título gratuito en Francia con la denominación «BUD», Budvar sostiene que la sentencia Silberquelle, antes citada, no puede extrapolarse a un caso como el de autos, puesto que dicha sentencia no se refería al requisito del uso del signo «en el tráfico económico», sino al «uso efectivo», en el sentido de los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva 89/104.

111 En lo que respecta a la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia debería haber determinado si Budvar había demostrado el uso del signo controvertido como denominación de origen o indicación geográfica y no como marca, Budvar considera que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no impone tal requisito para que el derecho anterior pueda invocarse útilmente y solicita, en este sentido, que se confirmen los apartados 174 y 175 de la sentencia recurrida. En todo caso, sostiene que la cuestión de si, en el caso de autos, Budvar utilizó dicho signo como denominación de origen o como marca es una cuestión fáctica que corresponde apreciar exclusivamente al Tribunal General.

112 En el marco de la segunda parte de su primer motivo, Anheuser-Busch sostiene, en segundo lugar, respecto del territorio pertinente para la prueba de la utilización del signo controvertido en el tráfico económico, que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de territorialidad e interpretó erróneamente el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al afirmar, en el apartado 167 de la sentencia recurrida, que podían tenerse en cuenta, con el fin de determinar la existencia del uso en el tráfico económico, pruebas relativas a los territorios de Estados miembros distintos de aquel en el que se invoca el derecho con arreglo a dicha disposición.

113 A su juicio, tal requisito sólo puede referirse a la utilización del signo en el territorio en el que se invoca su protección.

114 Alega que así se desprende particularmente del principio de territorialidad, que es un principio fundamental del Derecho de la propiedad intelectual. En consecuencia, sostiene que los actos que demuestran la utilización del signo anterior deben referirse a las jurisdicciones específicas de que se trate, en el caso de autos, las de la República Francesa o la República de Austria, y examinarse separadamente para cada una de estas jurisdicciones.

115 Añade que, si fuese de otro modo, los derechos no armonizados a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 recibirían un mejor trato que los derechos que han sido objeto de armonización, puesto que no puede negarse que estos últimos sólo permiten bloquear una solicitud de marca comunitaria si se utilizan de manera efectiva en el territorio del Estado miembro en el que estén protegidos, sin que pueda tenerse en cuenta la utilización en otro Estado miembro.

116 Sobre esta cuestión, la OAMI defiende la misma tesis, a saber, que el territorio pertinente para la prueba de la utilización del signo controvertido en el tráfico económico en el sentido de dicha disposición es exclusivamente aquel en el que se reivindica la protección, en el caso de autos Francia y Austria. A su juicio, ello resulta del propio tenor literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, puesto que, en la misma frase, se refiere al «signo utilizado en el tráfico económico» y al «Derecho […] que regule dicho signo».

117 Sostiene que el enfoque correcto se recoge en el apartado 40 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA) (T-318/06 a T-321/06, Rec. p. II-649): el territorio pertinente para examinar el alcance de los derechos exclusivos es aquel en que es aplicable cada una de las normas jurídicas en que se basan dichos derechos.

118 Budvar sostiene, sin embargo, que el Tribunal de Primera Instancia acertó al declarar que, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, no es necesario demostrar el uso efectivo de un derecho anterior en el territorio del Estado miembro en el que goza de protección, en la medida en que los derechos a que se refiere dicha disposición pueden estar protegidos en dicho territorio sin que hayan sido utilizados en él en ningún momento.

119 A su parecer, dicha disposición no obliga a demostrar el uso efectivo del signo controvertido ni a probar la utilización de éste en el territorio en el que goza de protección.

120 En el marco de la segunda parte de su primer motivo, Anheuser-Busch sostiene, en tercer lugar, en lo que respecta al período respecto del cual debe probarse el uso de los derechos anteriores, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, al negarse a considerar que la fecha de presentación de las solicitudes de registro de la marca es la fecha pertinente para la demostración de la utilización en el tráfico económico y al declarar, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que basta con que la prueba de la utilización sea anterior a la fecha de publicación de la solicitud de la marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

121 A este respecto, Anheuser-Busch sostiene que todos los requisitos exigidos para que pueda invocarse un derecho anterior en virtud de uno de los motivos de denegación relativos establecidos en el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 deben concurrir en la fecha de presentación de la solicitud de registro objeto de la oposición, incluido, cuando se trata del apartado 4 de dicho artículo, el relativo a la utilización en el tráfico económico. En consecuencia, considera que todas las pruebas aportadas con el fin de demostrar tal utilización deben ser anteriores a la presentación de la solicitud de que se trate o a su fecha de prioridad.

122 Afirma que, en un contexto similar, corrobora esta interpretación la jurisprudencia según la cual la notoriedad de la marca anterior invocada por el oponente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe existir en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria objeto de la oposición o en la fecha de prioridad invocada (véase, en particular, la sentencia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI, C-108/07 P, apartado 35), a pesar de que esta disposición se refiere únicamente a la anterioridad de la marca y no exige expresamente que la notoriedad sea también anterior.

123 Alega que esta jurisprudencia se basa en el principio de prioridad, principio fundamental del Derecho de la propiedad intelectual que es universalmente reconocido, incluso por los tratados fundamentales en esta materia, consagra la primacía del derecho exclusivo anterior sobre los derechos nacidos con posterioridad y dispone que una solicitud de marca sólo puede impugnarse sobre la base de derechos anteriores.

124 Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber realizado una aplicación por analogía inexacta del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, vinculando la anterioridad a la fecha de publicación de la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias*. Además, considera que ello contradice el apartado 166 de la sentencia recurrida, en la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó tal aplicación por analogía.

125 Asimismo, sostiene que el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 incluye una norma de prioridad excepcional y referida específicamente al mantenimiento de una marca anterior, que no puede aplicarse en un contexto diferente, como es el del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

126 Por último, alega que el concepto de utilización de un signo «de alcance no únicamente local» es un requisito autónomo del Derecho de la Unión que debe concurrir, al igual que los demás requisitos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94, así como, más generalmente, todos los enunciados en dicho artículo 8, «con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria».

127 Asimismo, según la OAMI, procede considerar que la fecha de presentación de las solicitudes de registro de la marca es la fecha pertinente para la demostración de la utilización en el tráfico económico. A su juicio, este criterio se aplicó correctamente en el apartado 44 de la sentencia Moreira da Fonseca/OAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), antes citada.

128 Budvar sostiene, sin embargo, que ha de confirmarse el análisis del Tribunal de Primera Instancia.

129 En primer lugar, alega que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no puede extrapolarse al apartado 4 del mismo artículo. A su juicio, esta jurisprudencia se justifica por la naturaleza específica de las marcas notorias, puesto que es muy probable que el solicitante conozca la notoriedad en el momento de presentar una solicitud de marca posterior. Sin embargo, en lo que respecta a los otros tipos de oposición a que se refiere dicho artículo 8, considera que la solicitud sólo pasa a ser conocida con su publicación y puede entonces oponerse a terceros.

130 En segundo lugar, sostiene que la sentencia recurrida no es contraria al principio de prioridad sobre este punto. A su juicio, este principio, establecido en el artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 40/94, impone al oponente un requisito adicional que ha de cumplir: demostrar que el derecho invocado en apoyo de la oposición existía anteriormente a la fecha de presentación de la solicitud de marca. Sin embargo, considera que tal principio no obliga al oponente a probar que dicho derecho se utilizaba en el tráfico económico antes de dicha fecha.

131 Mediante la tercera parte de su primer motivo, Anheuser-Busch sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió también el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al interpretar erróneamente, en los apartados 179 a 183 de la sentencia recurrida, los términos «de alcance no únicamente local» incluidos en dicha disposición.

132 Anheuser-Busch afirma, en particular, que el «alcance» de un signo en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse a la luz de su territorio de protección, en el caso de autos, el de la República Francesa y el de la República de Austria.

133 Por otro lado, añade que un signo sólo puede tener alcance en el sentido de dicha disposición si se utiliza en los mercados de los Estados miembros conforme a cuyo Derecho está protegido. Sin embargo, considera que tal alcance no puede resultar del mero hecho de que el signo esté protegido en virtud de la legislación de dos Estados miembros o más.

134 Anheuser-Busch concluye de las anteriores consideraciones que los términos «de alcance no únicamente local» deben interpretarse como constitutivos de un requisito autónomo del Derecho de la Unión, que no puede estar sujeto al Derecho nacional, sino que resulta de la utilización del signo controvertido en el mercado de los Estados miembros en cuyo territorio está protegido.

135 La OAMI sostiene que, al vincular, en el apartado 180 de la sentencia recurrida, el «alcance» del signo con el alcance geográfico de la protección reconocida por el Derecho nacional invocado, el Tribunal de Primera Instancia ignoró que el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, según el cual el alcance del signo no debe ser únicamente local, constituye una exigencia impuesta por el Derecho de la Unión y que no puede apreciarse utilizando como referente el Derecho nacional.

136 A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 181 de la sentencia recurrida, que los derechos anteriores tienen un alcance no únicamente local en el sentido de dicho artículo 8, apartado 4, únicamente porque su protección va más allá de su territorio de origen.

137 Pues bien, según la OAMI, el criterio del «alcance» pretende establecer un límite efectivo a todos los signos potenciales distintos de las marcas que pueden invocarse para rebatir el carácter registrable de una marca comunitaria. En consecuencia, afirma que este concepto sólo puede referirse a la importancia económica y al alcance geográfico del «uso en el tráfico económico».

138 A este respecto, la OAMI se refiere a los apartados 36 a 39 de la sentencia Moreira da Fonseca/OAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), antes citada, en los que, según ella, se utiliza esta última interpretación.

139 Sin embargo, Budvar sostiene que la expresión «de alcance no únicamente local», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, se refiere al alcance geográfico de la protección del signo controvertido, a saber, el territorio en el que el oponente puede reivindicar su derecho anterior, que, en el caso de autos, coincide con la totalidad de los territorios francés y austriaco, en los que los derechos invocados se protegen respectivamente en virtud del Arreglo de Lisboa y de los Tratados bilaterales de referencia.

140 Por tanto, afirma que la mencionada expresión se refiere al territorio en el que el signo está protegido y no a aquel en el que se utiliza. A su juicio, la interpretación contraria va en contra del tenor literal del propio artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 e implica, además, la imposición al oponente de un requisito adicional, lo que además tampoco es coherente con el artículo 107 de dicho Reglamento, que establece como criterio de aplicación de un derecho anterior el territorio en que dicho derecho está protegido y no aquel en que se utiliza.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

141 Mediante las partes segunda y tercera de su primer motivo, que procede examinar conjuntamente, Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al interpretar erróneamente el requisito de que el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición se refiera a un «signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local».

142 En lo que respecta al primer punto, que versa sobre la cuestión de si los términos «utilizado en el tráfico económico» deben interpretarse en el sentido de que se refieren bien a un uso del derecho anterior en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada, tal como estimó el Tribunal de Primera Instancia, o bien a un uso efectivo, por analogía con lo dispuesto por el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 para las marcas anteriores invocadas en apoyo de una oposición, la sentencia recurrida no incurre en error de Derecho.

143 En efecto, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no contempla la utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición y nada en el texto del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento indica que la exigencia de la prueba del uso efectivo se aplique a dicho signo.

144 Además, si bien es cierto que los términos «utilizado en el tráfico económico», que figuran en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, no deben interpretarse necesariamente en el mismo sentido que se impone en el marco del artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento o de los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, puesto que procede tener en cuenta la finalidad respectiva de estas disposiciones, no lo es menos que una interpretación de dichos términos en el sentido de que significan, en esencia, que el signo debe solamente ser objeto de una utilización comercial corresponde a la acepción habitual de los mismos.

145 El Tribunal de Primera Instancia también acertó al declarar, en el apartado 166 de la sentencia recurrida, que si se impusiese la exigencia del uso efectivo a los signos a que se refiere al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 en las mismas condiciones que las establecidas en el artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, tal interpretación supondría hacer recaer sobre dichos signos requisitos específicos de las oposiciones basadas en marcas anteriores y que, a diferencia de estas oposiciones, en el marco de dicho artículo 8, apartado 4, el oponente debe igualmente demostrar

que, según la legislación del Estado miembro de que se trate, el signo en conflicto le confiere el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

146 Por otro lado, una aplicación por analogía del requisito relativo al uso efectivo establecido para las marcas anteriores a los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 tampoco se ajustaría al carácter en principio autónomo de dicho motivo relativo de denegación del registro, que, tal como señala el Abogado General en los puntos 69 a 71 de sus conclusiones, se refleja en requisitos específicos y que debe igualmente apreciarse a la luz de la gran heterogeneidad de los derechos anteriores que pueden estar cubiertos por dicho motivo.

147 En lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de si los términos «utilizado en el tráfico económico» implican que el uso de una indicación geográfica invocada con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 debe hacerse conforme a la función esencial de dicho signo, a saber, garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias, siendo así que, en el caso de autos, el signo invocado se utilizó como marca, el Tribunal de Primera Instancia tampoco incurrió en error de Derecho en su sentencia.

148 En el apartado 175 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que, para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, basta comprobar que el signo invocado en apoyo de la oposición se utiliza en el tráfico económico y que el hecho de que este signo sea idéntico a una marca no significa, sin embargo, que no se utilice en este contexto.

149 En lo que respecta a la función a la que debe tenderse con el uso del signo, éste debe utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que debe permitir identificar una actividad económica ejercida por su titular, lo que, en el caso de autos, no se discute.

150 En particular, el Tribunal de Primera Instancia añadió en dicho apartado 175 que no se le habían precisado claramente los motivos por los que el signo «BUD» se había utilizado «como una marca» y que nada indicaba que la mención, colocada en los productos controvertidos, se refiera en mayor medida al origen comercial que al origen geográfico del producto.

151 De ello se desprende que la alegación no puede sino desestimarse, habida cuenta de que a este respecto el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en error de Derecho alguno y de que, además, no corresponde al Tribunal de Justicia, en fase de casación, controlar la apreciación de los hechos realizada por aquél, sin que, por otro lado, Anheuser-Busch haya siquiera alegado la desnaturalización de tales hechos ante el Tribunal de Justicia.

152 En tercer lugar, en contra de lo que sostiene Anheuser-Busch, el Tribunal de Primera Instancia pudo legítimamente considerar, en el apartado 176 de la sentencia recurrida, que las entregas realizadas a título gratuito podían tenerse en cuenta al verificar el requisito de utilización en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que éstas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados.

153 Antes de examinar las otras alegaciones que invoca Anheuser-Busch, en el marco de la segunda parte de su primer motivo, y la OAMI, en el marco de su primer motivo, en cuanto al período y al territorio pertinentes para apreciar el requisito relativo al uso en el tráfico económico, procede analizar previamente la tercera parte del primer motivo invocado por Anheuser-Busch y el primer motivo formulado por la OAMI, en la medida en que se refieren a la exigencia de que el alcance del signo invocado no sea únicamente local, que es otro de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

154 En el apartado 180 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por un lado, que de los propios términos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 resulta que esta disposición contempla el alcance del signo en conflicto y no el alcance de su utilización y, por otro lado, que el alcance de dicho signo coincide con el ámbito geográfico de su protección, que no debe ser únicamente local.

155 Sobre este punto la sentencia recurrida incurre en error de Derecho.

156 Ciertamente un signo cuyo ámbito geográfico de protección sea únicamente local debe ser considerado como de alcance únicamente local. Sin embargo, de ello no se desprende que el requisito establecido por dicho artículo 8, apartado 4, concurra en todo caso por el mero hecho de que la protección del signo de que se trate se refiera a un territorio que no pueda considerarse únicamente local, en el presente supuesto porque el territorio de protección va más allá del territorio de origen.

157 En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 es limitar los conflictos entre los signos impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca comunitaria. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente.

158 En consecuencia, el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca comunitaria, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico únicamente de manera marginal.

159 De ello se desprende que, para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio.

160 Para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial.

161 Puesto que, tal como se afirma en el apartado 159 de la presente sentencia, procede examinar el uso del signo controvertido en el tráfico económico en una parte no meramente local del territorio de protección del mismo, el Tribunal de Primera Instancia también incurrió en error de Derecho, tal como afirman tanto Anheuser-Busch, en el marco de la segunda parte de su primer motivo, como la OAMI, en el marco de su primer motivo, al considerar, en el apartado 167 de la sentencia recurrida, que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no requiere que el signo en conflicto se utilice en el territorio de protección de dicho signo y que la utilización en un territorio distinto de aquel en el que está protegido puede bastar, incluso si no se ha utilizado en absoluto en el territorio de protección.

162 En efecto, el Derecho aplicable sólo confiere al signo derechos exclusivos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria en el territorio de protección del signo, ya sea en la totalidad o solamente en parte del mismo.

163 Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. Por tanto, en el caso de autos, el alcance del signo no puede deducirse de una apreciación acumulativa de la utilización del signo en los dos territorios pertinentes, a saber, el territorio austriaco en lo que respecta a la protección con arreglo a los Tratados bilaterales de referencia y el territorio francés en cuanto a la protección en virtud del Arreglo de Lisboa.

164 Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia también incurrió en error de Derecho, tal como alegan Anheuser-Busch y la OAMI, al considerar, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que tan sólo debía demostrarse que se había utilizado el signo controvertido en el tráfico económico antes de la publicación de la solicitud de registro de la marca y no, a más tardar, antes de la fecha de presentación de dicha solicitud.

165 A este respecto, la sentencia recurrida presenta, cuando menos, una incongruencia, puesto que en dicho apartado 169 el Tribunal de Primera Instancia se refiere por analogía a lo que se solicita para las marcas anteriores invocadas en apoyo de una oposición, cuando en el apartado 166 de la misma sentencia el Tribunal de Primera Instancia desestimó legítimamente ?tal como se afirma en el apartado 142 de la presente sentencia? la aplicación por analogía del requisito del uso efectivo que se exige a las marcas anteriores a los derechos anteriores invocados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

166 Además, tal como señala el Abogado General en el punto 120 de sus conclusiones, es preciso aplicar al requisito del uso en el tráfico económico del signo invocado en apoyo de la oposición el mismo criterio temporal que el establecido expresamente en el artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 40/94, en lo que respecta a la adquisición del derecho a dicho signo, a saber, el de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

167 En efecto, habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de ésta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca.

168 Además, por lo general, la utilización de un signo controvertido realizada exclusivamente o en gran medida durante el período situado entre la presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria y la publicación de dicha solicitud no bastará para determinar que dicho signo ha sido utilizado en el tráfico económico y demostrar que posee un alcance suficiente.

169 De las anteriores consideraciones resulta que, si bien las alegaciones formuladas por Anheuser-Busch relativas a los conceptos de uso efectivo, utilización en el tráfico económico y entregas realizadas con carácter gratuito deben desestimarse, las partes segunda y tercera del primer motivo invocado por esta última, así como el primer motivo invocado por la OAMI, deben declararse fundadas, puesto que la sentencia recurrida incurre en error de Derecho al apreciar los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar, en primer lugar, que el alcance de dicho signo, que no puede ser únicamente local, debe apreciarse exclusivamente en función del alcance del territorio de protección del signo controvertido, sin tener en cuenta su utilización en dicho territorio; a continuación, que el territorio pertinente para apreciar la utilización de dicho signo no es necesariamente el territorio de protección de éste, y, por último, que el uso de dicho signo no debe necesariamente ocurrir antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94

— Alegaciones de las partes

170 Mediante su segundo motivo, Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido lo dispuesto por el artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, al considerar, en el apartado 199 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había incurrido en error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si el Derecho del Estado miembro de que se trata, invocado en virtud de dicho artículo 8, apartado 4, confería a Budvar el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

171 Anheuser-Busch reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en el apartado 193 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso tiene la obligación de informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, del Derecho nacional, incluida la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate, ya que dicho Derecho puede considerarse un hecho notorio o generalmente conocido, y que, más allá de las pruebas aportadas por las partes sobre este punto, debería haber solicitado información a estas últimas, o haberse interesado por cualquier otro medio, sobre el resultado de los procedimientos pendientes ante dichos órganos jurisdiccionales.

172 Sostiene que, al pronunciarse de este modo, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de igualdad de armas en los procedimientos de oposición, en la medida en que la postura que adopta implica que el autor de una solicitud de registro de marca comunitaria debe, en presencia de una simple afirmación del oponente que invoque un Derecho nacional en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, indagar sobre el Derecho y la jurisprudencia nacionales.

173 En particular, alega que la sentencia recurrida es contraria en este punto al principio, recogido en el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, de que la carga de la prueba en el marco de una oposición basada en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento recae sobre el oponente, en particular la de demostrar que el signo controvertido le da derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

174 Añade que de dicho artículo 74, apartado 1, resulta que, en un procedimiento de oposición, el examen de la OAMI se limita a los hechos presentados por las partes y que ésta no tiene la obligación de informarse de oficio sobre tales hechos.

175 Pues bien, a su juicio, el Derecho nacional, incluida la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de que se trate, en el caso de autos la relativa a la cuestión de si una indicación geográfica puede ser objeto de protección jurisdiccional, se encuadra entre los elementos fácticos y estos elementos no pueden considerarse hechos notorios que la OAMI deba investigar de oficio.

176 Anheuser-Busch sostiene que el Tribunal de Primera Instancia se basó, en el apartado 195 de la sentencia recurrida, en un criterio erróneo para apreciar si el oponente había demostrado de manera suficiente que el signo invocado da derecho a su titular a prohibir la utilización de una marca posterior, a saber, la demostración de la existencia abstracta de disposiciones nacionales que pueden ser la base de un derecho que permita impedir la utilización de un signo posterior.

177 Según Anheuser-Busch, en una situación como la del caso de autos, la Sala de Recurso era competente, sobre la base de las numerosas pruebas aportadas por dicha empresa que indicaban que el signo controvertido no podía ser objeto de protección jurisdiccional en Francia ni en Austria, para declarar que, contraviniendo el principio según el cual la carga de la prueba corresponde al oponente, Budvar no había aportado la prueba de que tenía derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Por otro lado, considera que tal decisión no causaría un perjuicio definitivo al oponente,

puesto que éste podría en todo momento impugnar la marca a partir del momento en que hubiese sido registrada mediante un procedimiento de anulación.

178 Mediante su segundo motivo, la OAMI reprocha al Tribunal de Primera Instancia la infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. A su parecer, el apartado 193 de la sentencia recurrida contiene un error de Derecho a este respecto.

179 La OAMI señala que, en su jurisprudencia anterior a la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia había considerado que las resoluciones judiciales nacionales no constituyen «hechos notorios» que la OAMI pueda examinar de oficio.

180 La OAMI estima que, en el contexto específico del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, las resoluciones judiciales nacionales constituyen elementos que pueden probar el «ámbito de protección de dicho derecho», en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento nº 2868/95, prueba que debe aportar el oponente en virtud de dicha regla.

181 Afirma que, en todo caso, si el solicitante de la marca comunitaria aporta, como según ella hizo Anheuser-Busch, resoluciones judiciales nacionales que indiquen que la oposición a una marca posterior sobre la base de derechos invocados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se ha admitido, corresponde entonces al oponente aportar la prueba contraria demostrando que dichas resoluciones han sido anuladas con el fin de acreditar el ámbito efectivo de protección de los derechos que invoca.

182 La OAMI sostiene que, en tal situación, el Tribunal de Primera Instancia no podía exigir que examinase de oficio dichas pruebas, tal como hizo en el apartado 193 de la sentencia recurrida, sin romper el equilibrio de las obligaciones y derechos procesales entre las partes establecido por el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

183 Budvar estima que el Tribunal de Primera Instancia no infringió los artículos 8, apartado 4, letra b), ni 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al imponer a la OAMI la obligación de informarse de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trata.

184 A su juicio, tal obligación es de carácter moderado y, además, es conforme con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, que confiere a la OAMI la facultad de proceder a algunas medidas de instrucción.

185 Budvar sostiene igualmente que el análisis desarrollado por Anheuser-Busch en el marco de su segundo motivo está de hecho vinculado al primer motivo invocado por esta última, según el cual la OAMI es competente para apreciar la validez de los derechos anteriores invocados en apoyo de una oposición. Por las mismas razones que se invocan en respuesta al primer motivo, Budvar considera que debe desestimarse el segundo motivo.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

186 Mediante su segundo motivo, que se refiere a los apartados 184 a 199 de la sentencia recurrida, Anheuser-Busch y la OAMI alegan que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al declarar que la Sala de Recurso había incurrido en error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la legislación del Estado miembro en cuestión concedía a Budvar el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

187 Este motivo se dirige en particular contra el apartado 193 de la sentencia recurrida, en la medida en que, a su juicio, en dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al declarar que, en el caso de autos, la Sala de Recurso tenía la obligación de informarse de oficio sobre el resultado del procedimiento jurisdiccional incoado por Budvar ante el Oberster Gerichtshof –órgano jurisdiccional de última instancia en Austria– contra una sentencia de la que resultaba que Budvar no había podido impedir la utilización de una marca posterior sobre la base de la denominación «Bud», protegida con arreglo a los Tratados bilaterales de referencia.

188 A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b), de dicho Reglamento establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha disposición, el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

189 Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la carga de la prueba de que concurre dicho requisito incumbe al oponente ante la OAMI.

190 En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en el apartado 187 de la sentencia recurrida, que debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior.

191 De ello se desprende que, en contra de lo que afirma Anheuser-Busch en el marco de su segundo motivo, el Tribunal de Primera instancia declaró acertadamente, en el apartado 195 de la sentencia recurrida, que el oponente sólo debe demostrar que dispone del derecho a prohibir la utilización de una marca posterior y que no puede exigírsele que demuestre que se ha ejercitado dicho derecho, de tal modo que haya podido efectivamente obtener la prohición de tal utilización.

192 Por tanto, sobre este punto, el segundo motivo invocado por Anheuser-Busch en apoyo de su recurso de casación carece de fundamento.

193 De las anteriores consideraciones se desprende igualmente que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente en el apartado 195 de la sentencia recurrida que, en lo que respecta a la protección en Francia de la denominación de origen «bud» registrada conforme al Arreglo de Lisboa, la Sala de Recurso no podía apoyarse en el hecho de que de la resolución judicial dictada en dicho Estado miembro resultaba que, hasta esa fecha, Budvar no había podido impedir que el distribuidor de Anheuser-Busch vendiera cerveza en Francia con la marca BUD, para deducir de ello que Budvar no había demostrado la concurrencia del requisito relativo al derecho a prohibir el uso de una marca posterior en virtud del signo invocado.

194 Este motivo basta por sí solo para declarar que, sobre este punto, las resoluciones controvertidas carecen de validez en lo que respecta al derecho anterior de que se trata, a saber, la protección en virtud del Arreglo de Lisboa.

195 Además, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Sala de Recurso sólo había hecho referencia a resoluciones judiciales dictadas en Francia y en Austria para concluir que Budvar no había demostrado que el signo en conflicto le confería el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

196 Pues bien, tras comprobar que ninguna de las referidas resoluciones había adquirido la autoridad de cosa juzgada, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el mismo apartado 192, que la Sala de Recurso no podía basarse únicamente en estas resoluciones para asentar su conclusión y que también debería haber tenido en cuenta las disposiciones de Derecho nacional invocadas por Budvar en el marco del procedimiento de oposición para examinar si, en virtud de dichas disposiciones, Budvar tenía derecho a prohibir una marca posterior sobre la base del signo invocado.

197 Sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que las resoluciones controvertidas incurrían en error de Derecho.

198 A este respecto, es preciso señalar que, tal como puso de manifiesto el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 192 y 193 de la sentencia recurrida, a pesar de que la Sala de Recurso era consciente del hecho de que las resoluciones judiciales invocadas por Anheuser-Busch no eran firmes, puesto que eran objeto de recurso ante un órgano jurisdiccional nacional superior, se basó únicamente en ellas para decidir que no concurría el requisito exigido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, debido a que, por un lado, la sentencia dictada en Austria se basaba en comprobaciones fácticas cuya revisión por el órgano jurisdiccional de última instancia era «poco probable» y que, por otro lado, la sentencia del órgano jurisdiccional francés demostraba que «hasta entonces, Budvar no había podido impedir que el distribuidor de Anheuser-Busch vendiese cerveza en Francia con la marca BUD».

199 Así, de las resoluciones controvertidas se desprende que la Sala de Recurso se basó en motivos erróneos para decidir que Budvar no había demostrado la concurrencia del requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94.

200 En lo que respecta, por un lado, a la resolución adoptada por el órgano jurisdiccional francés, ya se ha declarado, en el apartado 193 de la presente sentencia, que el motivo en que se basa la Sala de Recurso se funda en una exigencia que no resulta de dicha disposición y que dicho motivo genera la ilicitud de las resoluciones controvertidas.

201 En lo que respecta, por un lado, a la resolución dictada por el órgano jurisdiccional austriaco, si la Sala de Recurso consideraba que dicha resolución no bastaba para demostrar que concurría el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b),

del Reglamento nº 40/94, debería haber constatado dicha insuficiencia para deducir de ella que, puesto que Budvar no había aportado a la OAMI la sentencia del Oberster Gerichtshof que confirmaba que dicha sociedad tenía efectivamente derecho a prohibir la marca posterior, esta última no había demostrado la concurrencia de dicho requisito, en contra de lo que exige el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento.

202 Sin embargo, es preciso señalar, al igual que hace el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 192 y 193 de la sentencia recurrida, que la manera de proceder de la Sala de Recurso fue completamente distinta.

203 En efecto, consta que ésta se refirió únicamente a la resolución del órgano jurisdiccional austriaco invocada por Anheuser-Busch para deducir de ella que Budvar no tenía derecho a prohibir la utilización de la marca posterior, debido a que dicha resolución se basaba en constataciones fácticas cuya revisión por el órgano jurisdiccional de última instancia resultaba «poco probable».

204 Pues bien, del mismo modo que en el caso de autos la Sala de Recurso no podía sustituir la apreciación de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes por su propia apreciación sobre la validez de los derechos anteriores invocados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, tal como se ha señalado en el apartado 95 de la presente sentencia, tampoco podía descartar de entrada las repercusiones de una futura sentencia del Oberster Gerichtshof sobre la cuestión de si concurría el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), de dicho Reglamento, siendo así que Budvar le había informado de que había interpuesto un recurso ante el órgano jurisdiccional nacional contra la resolución invocada y que tales repercusiones habían sido descartadas sobre la base de su propia apreciación en cuanto a la probabilidad de que se revisase dicha resolución.

205 Puesto que ha quedado acreditado, tal como se afirma en el apartado 96 de la presente sentencia en el marco del examen del primer motivo invocado por Anheuser-Busch –que, como señala acertadamente Budvar, está estrechamente relacionado con su segundo motivo–, que el derecho anterior invocado por Budvar en virtud de los Tratados bilaterales de referencia con efectos en Austria no había sido invalidado por una resolución judicial definitiva contra la que no cupiera plantear recurso en la fecha en que la Sala de Recuso adoptó las resoluciones controvertidas, esta última no podía basarse exclusivamente en una resolución judicial que no era firme y que era objeto de recurso para concluir que Budvar no tenía derecho a prohibir la utilización de la marca Bud en virtud de tal derecho anterior.

206 En efecto, la única conclusión que podía extraerse de dicha resolución judicial era que el derecho anterior controvertido era ciertamente objeto de controversia pero no por ello que fuera inexistente.

207 Puesto que ese derecho anterior seguía existiendo, la cuestión de si confería al oponente el derecho a prohibir una marca más reciente en el sentido del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94 debía llevar a examinar si, tal como se afirma en el apartado 190 de la presente sentencia, el oponente había demostrado que el signo controvertido estaba incluido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y si permitía prohibir la utilización de una marca posterior.

208 Pues bien, sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia indicó, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, que Budvar había invocado ante la Sala de Recurso no sólo disposiciones de los Tratados bilaterales de referencia, sino también disposiciones de Derecho austriaco que, según dicho oponente, podían servir de fundamento a su derecho a prohibir la marca posterior Bud. No obstante, tal como puso de manifiesto el Tribunal de Primera Instancia en el mismo apartado 192, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta estas disposiciones e hizo caso omiso de elementos que podían generar dudas en cuanto a la posibilidad de aplicar dichas disposiciones en el caso de autos.

209 Consideraciones como las recogidas en los apartados 192 y 195 de la sentencia recurrida permiten justificar la conclusión alcanzada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 199 de la misma sentencia, según la cual la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho del Estado miembro de que se trata confiere a Budvar el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

210 De ello se desprende que, si bien es cierto que en el apartado 193 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia añadió, en esencia, que el deber de la OAMI de informarse de oficio sobre hechos notorios, entre los que figura el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, implica que, en el caso de autos, la Sala de Recurso «podía» conocer el resultado del procedimiento entablado ante el Oberster Gerichtshof pidiendo información a las partes o por cualquier otro medio, este fundamento jurídico, aun suponiendo que implique un verdadero deber para la Sala de Recurso de informarse de oficio sobre dicho procedimiento y, por tanto, sea el resultado de un error de Derecho, como alegan Anheuser-Busch y la OAMI, no vicia la conclusión del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la ilicitud de las resoluciones controvertidas en la medida en que éstas se refieren al examen del requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94.

211 Según reiterada jurisprudencia, las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución y son, por tanto, inoperantes (véase, en particular, la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 148).

212 Pues bien, el examen por el Tribunal de Primera Instancia de la cuestión de si la Sala de Recurso debía o podía informarse de oficio sobre el resultado del procedimiento jurisdiccional controvertido tiene carácter reiterativo, puesto que, en el caso de autos, tal como se recuerda en el apartado 204 de la presente sentencia, dicho Tribunal afirma que la Sala de Recurso estimó, sobre la base de su propia apreciación de la probabilidad de una revisión de la resolución judicial controvertida, que no era necesario informarse sobre dicho resultado y que disponía de toda la información necesaria

para verificar si concurría el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), Reglamento nº 40/94 y concluir, en este caso, que no era así.

213 De ello se desprende que el segundo motivo invocado por Anheuser-Busch y la OAMI se dirige contra un fundamento jurídico reiterativo de la sentencia recurrida, en la medida en que se refiere al apartado 193 de dicha sentencia, y que en consecuencia, aun en el supuesto de que resultara fundado, no puede dar lugar a la anulación de ésta.

214 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo invocado por Anheuser-Busch en apoyo de su recurso de casación, por ser en parte infundado y en parte inoperante, y el segundo motivo invocado por la OAMI, por ser inoperante.

215 En estas circunstancias, procede anular la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente en lo que respecta a la interpretación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en primer lugar, que el alcance del signo controvertido, que no puede ser únicamente local, debe apreciarse exclusivamente en función del alcance del territorio de protección de este signo, sin tener en cuenta su utilización en dicho territorio; a continuación, que el territorio pertinente para apreciar el uso de dicho signo no es necesariamente el territorio de protección de éste, y, por último, que el uso de dicho signo no debe necesariamente tener lugar antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

216 Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, bien devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva.

217 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia estimó la alegación de Budvar, recogida en la segunda parte de su único motivo, mediante la que cuestionaba la aplicación que había realizado la Sala de Recurso del requisito relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

218 Pues bien, en el apartado 215 de la presente sentencia ha quedado acreditado que, en lo que respecta a la aplicación de este requisito, la sentencia recurrida incurrió en un error de Derecho triple.

219 Con el fin de apreciar el motivo que Budvar funda en la aplicación realizada por la Sala de Recurso del requisito relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es necesario llevar a cabo una apreciación del valor probatorio de los elementos fácticos que pueden demostrar que en el caso de autos concurre dicho requisito, basándose en la definición del mismo que se recoge en la presente sentencia, elementos fácticos entre los que figuran, en particular, los documentos presentados por Budvar que se mencionan en los apartados 171 y 172 de la sentencia recurrida.

220 De ello resulta que el estado del litigio no permite que el Tribunal de Justicia se pronuncie al respecto, por lo que procede devolver el asunto al Tribunal General para que examine el recurso de Budvar y resuelva sobre ese motivo.

Costas

221 Al haberse devuelto los asuntos al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2008, Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06), en la medida en que dicho Tribunal consideró erróneamente en lo que respecta a la interpretación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, en primer lugar, que el alcance del signo controvertido, que no puede ser únicamente local, debe apreciarse exclusivamente en función del alcance del territorio de protección de este signo, sin tener en cuenta su utilización en dicho territorio; a continuación, que el territorio pertinente para apreciar el uso de dicho signo no es necesariamente el territorio de protección de éste, y, por último, que el uso de dicho signo no debe necesariamente tener lugar antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.**

2) **Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.**

3) **Devolver los asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06 al Tribunal General de la Unión Europea.**

4) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas