SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

16 dicembre 2008 *

Nelle cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06,

Budějovický Budvar, národní podnik, con sede in České Budějovice (Repubblica ceca), rappresentata dagli avv.ti F. Fajgenbaum e C. Petsch,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: l'inglese.

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

aventi ad oggetto dei ricorsi contro le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI pronunciate il 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2), il 28 giugno 2006 (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e il 1° settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2), relative a procedimenti d'opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anheuser-Busch, Inc.,

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

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse (relatore) e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visti i ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 26 agosto (causa T-225/06), il 15 settembre (cause T-255/06 e T-257/06) e il 14 novembre 2006 (causa T-309/06),

visti i controricorsi dell'UAMI depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio (causa T-225/06), il 20 febbraio (causa T-257/06), il 26 aprile (causa T-255/06) e il 27 aprile 2007 (causa T-309/06),

visti i controricorsi della Anheuser-Busch, Inc. depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio (causa T-225/06), il 28 febbraio (causa T-257/06), il 7 maggio (causa T-255/06) e il 24 maggio 2007 (causa T-309/06),

vista l'ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 25 febbraio 2008, concernente la riunione delle presenti cause ai fini della trattazione orale, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale,

in seguito all'udienza del 1° aprile 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

A — *Il diritto internazionale*

1 Gli articoli 1-5 dell'Accordo di Lisbona 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale (in prosieguo:

l'«accordo di Lisbona»), riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979, dispongono quanto segue:

«*Articolo 1*

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

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

Articolo 2

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

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

Articolo 3

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

Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione già esistente in favore delle denominazioni d'origine in ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare, sia in virtù di altri Accordi internazionali — come la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, con le revisioni successive — sia in virtù della legislazione nazionale o della giurisprudenza.

Articolo 5

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

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

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

(…)».

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

«Regola 9

Dichiarazione di rifiuto

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

Regola 16

Annullamento

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

(…)».

3 Gli artt. 1 e 2 del Trattato in materia di tutela delle indicazioni geografiche, denominazioni d'origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali, firmato l'11 giugno 1976 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca, e da allora integrato nell'ordinamento giuridico della Repubblica ceca (in prosieguo: la «convenzione bilaterale»), dispongono quanto segue:

«*Articolo 1*

Tutti gli Stati contraenti si obbligano a prendere tutte le misure necessarie per assicurare un'effettiva protezione contro la concorrenza sleale nel commercio delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali che rientrano nelle categorie di cui

all'art. 5 e precisate nell'accordo previsto dall'art. 6, nonché delle denominazioni ed illustrazioni di cui agli artt. 3, 4 e 8, n. 2.

Articolo 2

Per indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza ai sensi del presente Trattato s'intendono tutte le indicazioni che si riferiscono, direttamente o indirettamente, alla provenienza dei prodotti. Si tratterà in generale di indicazioni geografiche in senso proprio. Tuttavia, si potrà trattare anche di indicazioni di altro genere qualora queste, in relazione ad un certo prodotto, siano percepite negli ambienti interessati del Paese di origine come indicazione del Paese di provenienza. Dette indicazioni possono contenere, oltre al riferimento all'origine del prodotto in una determinata area geografica, informazioni sulla qualità del prodotto considerato. Tali proprietà particolari dei prodotti saranno esclusivamente o prevalentemente la conseguenza di influenze geografiche o umane».

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

5 L'art. 6 della convenzione bilaterale così dispone:

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

6 L'art. 16, n. 3, della convenzione bilaterale dispone che le due parti contraenti possono denunciare la stessa con un preavviso minimo di un anno, per iscritto e per via diplomatica.

7 Conformemente all'art. 6 della convenzione bilaterale, il 7 giugno 1979 è stato concluso un accordo di esecuzione della stessa (in prosieguo: l'«accordo bilaterale»). L'allegato B dell'accordo bilaterale prevede, per le «denominazioni cecoslovacche per prodotti agricoli e industriali», nella categoria «birra», la denominazione «Bud».

B — *Il diritto comunitario*

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

«*Articolo 8*

Impedimenti relativi alla registrazione

(…)

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non

puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:

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

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

(…)

Articolo 43

Esame dell'opposizione

1. Nel corso dell'esame dell'opposizione, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.

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

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

(…)».

Fatti

A — *Domande di marchio comunitario depositate dalla Anheuser-Busch*

9 Il 1° aprile 1996, il 28 luglio 1999, l'11 aprile e il 4 luglio 2000 la Anheuser-Busch, Inc. depositava quattro domande di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(rispettivamente nn. 24711, 1257849, 1603539 e 1737121), ai sensi del regolamento n. 40/94.

10 La domanda di registrazione n. 1257849 (in prosieguo: la «domanda di registrazione n. 1») aveva per oggetto il seguente marchio figurativo:



11 I prodotti per i quali si chiede la registrazione del marchio figurativo rientrano nelle classi 16, 21, 25, e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie (compresi nella classe 16); stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese nella classe 16); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché»;

— classe 21: «Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica (comprese nella classe 21)»;

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

— classe 32: «Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».

12 In data 2 maggio 2000 la domanda di registrazione del marchio figurativo veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 34/00.

13 Tre domande di registrazione, nn. 24711, 1603539 e 1737121, avevano ad oggetto il marchio denominativo BUD (in prosieguo, rispettivamente: la «domanda di registrazione n. 2», la «domanda di registrazione n. 3» e la «domanda di registrazione n. 4»).

14 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio denominativo rientrano nelle classi 32 (per la domanda di registrazione n. 2), 32 e 33 (per la domanda

di registrazione n. 3), 35, 38, 41 e 42 (per la domanda di registrazione n. 4), ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondono, per ognuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 32: «Birre, birra tipo "ale", birra tipo "porter", bevande alcoliche e analcoliche al malto» (per la domanda di registrazione n. 2) e «Birra» (per la domanda di registrazione n. 3);

— classe 33: «Bevande alcoliche»;

— classe 35: «Creazione di banche dati, raccolta di dati e di informazioni in banche dati»;

— classe 38: «Telecomunicazioni, ossia messa a disposizione e offerta di dati e di informazioni, offerta e diffusione di informazioni contenute in banche dati»;

— classe 41: «Educazione, divertimento»;

— classe 42: «Servizi di ristorazione, bar e taverne; sfruttamento di banche dati».

15 Le domande di registrazione del marchio denominativo BUD sono state pubblicate nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 93/98 del 7 dicembre 1998 (per la domanda di registrazione n. 2), n. 19/01 del 26 febbraio 2001 (per la domanda di registrazione n. 3) e n. 22/01 del 5 marzo 2001 (per la domanda di registrazione n. 4).

B — *Opposizioni proposte contro le domande di marchio comunitario*

16 Il 1° agosto 2000 (per la domanda di registrazione n. 1), il 5 marzo 1999 (per la domanda di registrazione n. 2), il 22 maggio 2001 (per la domanda di registrazione n. 3) e il 5 giugno 2001 (per la domanda di registrazione n. 4), la società Budějovický Budvar, národní podnik, con sede nella Repubblica ceca (in prosieguo: la «Budvar»), proponeva opposizioni ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti specificati nelle domande di registrazione.

17 A sostegno delle sue opposizioni, la Budvar faceva valere, in primo luogo, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio figurativo internazionale n. 361566 registrato per «birra di ogni genere bionda e bruna», con effetto in Austria, Benelux e Italia, e riprodotto qui di seguito:



18 La Budvar faceva inoltre valere, sulla base dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, una denominazione d'origine «bud» (denominazione d'origine n. 598), registrata il 10 marzo 1975 per la birra presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ai sensi dell'Accordo di Lisbona, con effetto in Francia, Italia e Portogallo.

19 Peraltro, nell'ambito delle domande di registrazione nn. 1, 2 e 3, la Budvar deduceva altresì una denominazione d'origine «bud» per la birra, protetta in Austria ai sensi della convenzione bilaterale.

C — *Decisioni della divisione d'opposizione*

20 Con decisione 16 luglio 2004 (n. 2326/2004), pronunciata nell'ambito della domanda di registrazione n. 4, la divisione d'opposizione accoglieva parzialmente l'opposizione contro la domanda di registrazione del marchio richiesto.

21 La divisione d'opposizione considerava, in primo luogo, che la Budvar aveva dimostrato di possedere un diritto sulla denominazione d'origine «bud» in Francia, Italia e Portogallo.

22 In secondo luogo, per quanto riguarda l'Italia e il Portogallo, la divisione d'opposizione riteneva che gli argomenti fatti valere dalla Budvar non fossero sufficientemente precisi per stabilire l'ambito di applicazione della protezione invocata a titolo dei diritti nazionali di questi due Stati membri.

23 In terzo luogo, ritenendo che i «servizi di ristorazione, bar e taverne» di cui alla domanda di registrazione n. 4 (classe n. 42) fossero simili alla «birra» coperta dalla denominazione d'origine «bud», la divisione d'opposizione concludeva per l'esistenza di un rischio di confusione in quanto i segni di cui trattasi erano identici.

24 In quarto luogo, per gli altri prodotti, e nell'ambito del diritto francese applicabile nel caso di specie, la divisione d'opposizione osservava che la Budvar non era riuscita a dimostrare come l'uso del marchio comunitario richiesto potesse indebolire o sviare la notorietà della denominazione d'origine in questione, trattandosi di prodotti diversi.

25 Di conseguenza, la divisione d'opposizione accoglieva l'opposizione proposta dalla Budvar riguardo ai «servizi di ristorazione, bar e taverne» (classe 42) di cui alla domanda di registrazione n. 4.

26 Con decisioni 23 dicembre 2004 (nn. 4474/2004 e 4475/2004) e 26 gennaio 2005 (n. 117/2005), la divisione d'opposizione respingeva le opposizioni contro la registrazione dei marchi oggetto, rispettivamente, delle domande di registrazione nn. 1, 3 e 2.

27 In sostanza, la divisione d'opposizione riteneva che non fosse stata apportata la prova del fatto che la denominazione d'origine «bud», riguardo all'Austria, alla Francia, all'Italia e al Portogallo, fosse un contrassegno utilizzato nella prassi commerciale e di portata non puramente locale. Per giungere a tale conclusione la divisione d'opposizione considerava necessario applicare gli stessi criteri previsti dall'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, letto alla luce della regola 22, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), relativi alla prova dell'«uso effettivo» di marchi precedenti a fondamento di un'opposizione.

D — *Decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI*

28 Il 21 febbraio e il 18 marzo 2005 la Budvar proponeva tre ricorsi contro le decisioni della divisione d'opposizione che respingevano le opposizioni proposte nell'ambito delle domande di registrazione nn. 1, 2 e 3 (rispettivamente, decisioni della divisione d'opposizione nn. 4474/2004, 117/2005 e 4475/2004).

29 L'8 settembre 2004 la Anheuser-Busch proponeva un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione che accoglieva parzialmente, riguardo ai «servizi di ristorazione, bar e taverne» (classe 42), l'opposizione proposta nell'ambito della domanda di registrazione n. 4 (decisione della divisione d'opposizione n. 2326/2004). Da parte sua, la Budvar chiedeva l'annullamento della decisione della divisione d'opposizione in quanto respingeva l'opposizione riguardo agli altri servizi compresi nelle classi 35, 38, 41 e 42.

30 Con tre decisioni pronunciate il 14 giugno (procedimento R 234/2005-2), il 28 giugno (procedimento R 241/2005-2) e il 1° settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI rigettava i ricorsi proposti dalla Budvar nell'ambito delle domande di registrazione nn. 1, 2 e 3.

31 Con decisione pronunciata il 28 giugno 2006 (procedimento R 802/2004-2), la commissione di ricorso accoglieva il ricorso proposto dalla Anheuser-Busch nell'ambito della domanda di registrazione n. 4 e respingeva per intero l'opposizione proposta dalla Budvar.

32 Le decisioni pronunciate il 28 giugno (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e il 1° settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2) hanno rinviato alla motivazione contenuta nella decisione 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2).

33 Nelle quattro decisioni (in prosieguo: le «decisioni impugnate») la commissione di ricorso ha rilevato anzitutto che la Budvar non sembrava più riferirsi al marchio figurativo internazionale n. 361556 come fondamento delle sue opposizioni, ma soltanto alla denominazione d'origine «bud».

34 Inoltre, la commissione di ricorso osservava in sostanza, in primo luogo, che era difficile immaginare che il segno BUD potesse essere considerato come una denominazione d'origine, o addirittura come una indicazione indiretta di provenienza geografica. La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, non poteva essere accolta un'opposizione sulla base di un diritto presentato come una denominazione d'origine ma che, di fatto, non lo era.

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

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

Procedimento e conclusioni delle parti

37 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti, il che esse hanno fatto entro il termine impartito.

38 Le parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti orali formulati all'udienza del 1° aprile 2008.

39 Nelle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, la Budvar chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare che l'UAMI non avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione delle domande di registrazione di cui trattasi a causa dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

40 Inoltre, in ciascuna causa la Budvar chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare che la commissione di ricorso non era competente a valutare la validità «sostanziale» dei diritti anteriori invocati nell'ambito di un'opposizione;

— dichiarare che la decisione impugnata è viziata da illegittimità e viola il principio di parità di trattamento dinanzi all'UAMI a causa dell'interpretazione erronea della nozione di «altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale», figurante nell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94;

— di conseguenza, dichiarare che i documenti presentati agli atti dimostrano l'uso del segno BUD come denominazione d'origine e, se necessario, che la denominazione d'origine «bud» costituisce effettivamente un segno utilizzato nella prassi commerciale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

— dichiarare che le condizioni per l'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sono soddisfatte;

— dichiarare:

— l'annullamento della decisione impugnata;

— il rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi;

— la trasmissione della sentenza del Tribunale all'UAMI;

— la condanna della Anheuser-Busch alle spese.

41 All'udienza la Budvar ha completato le sue conclusioni chiedendo la condanna dell'UAMI e della Anheuser-Busch alle spese.

42 In ciascuna causa l'UAMI e la Anheuser-Busch chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la Budvar alle spese.

43 Avendo ascoltato le parti nel corso dell'udienza sull'eventuale riunione delle presenti cause ai fini della sentenza, il Tribunale ritiene opportuno procedere a tale riunione ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

In diritto

A — *Sulla ricevibilità e sulla rilevanza di alcuni capi delle domande della Budvar*

44 Innanzi tutto, come rileva l'UAMI nei suoi atti, nelle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06 la Budvar chiede al Tribunale di dichiarare che l'UAMI non avrebbe dovuto procedere alla pubblicazione delle domande di registrazione di cui trattasi a causa dell'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Orbene, va ricordato che gli impedimenti assoluti alla registrazione, di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94, non vanno esaminati nell'ambito di un procedimento di opposizione e che tale articolo non figura tra le disposizioni alla luce delle quali deve valutarsi la legittimità della decisione impugnata [sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punti 72 e 75]. Di conseguenza, il capo della domanda presentata al riguardo dalla Budvar è irricevibile.

45 Inoltre, con il primo, secondo, terzo e quarto capo della domanda in tutte le cause, la Budvar mira, in realtà, a far sì che il giudice comunitario ammetta la fondatezza di alcuni dei motivi addotti a sostegno del suo ricorso. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, domande di questo genere sono irricevibili (sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punti 8 e 9; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-358/94, Air France/Commissione, Racc. pag. II-2109, punto 32, e ordinanza del Tribunale 14 maggio 2008, causa T-29/07, Lactalis Gestion Lait e Lactalis Investissements/Consiglio, punto 16). Di conseguenza, i capi della domanda presentati al riguardo dalla Budvar sono irricevibili.

46 Inoltre, come sostiene l'UAMI nei propri atti, va rilevato che, con il sesto capo della sua domanda in tutte le cause, diretto al «rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi», la Budvar chiede, in sostanza, al Tribunale di emettere un provvedimento ingiuntivo a carico dell'UAMI. Tuttavia, in conformità

all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere un'ingiunzione all'UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12; e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19]. Il capo della domanda presentata dalla Budvar al riguardo è pertanto irricevibile.

47 Infine, con il settimo capo della domanda in tutte le cause, la Budvar chiede al Tribunale di trasmettere all'UAMI l'emananda sentenza. Orbene, dall'art. 55 dello Statuto della Corte deriva che, indipendentemente dal capo della domanda presentato dalle parti al riguardo, «[l]e decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti». Inoltre, l'art. 82, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che «[l]'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti». Pertanto, il capo della domanda presentato al riguardo dalla Budvar è irrilevante.

B — *Nel merito*

48 Dopo aver ricordato i fatti della controversia tra le parti, la Budvar invoca, in sostanza, un motivo unico attinente alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

49 Il motivo unico fatto valere dalla Budvar si articola in due parti. Nella prima parte, la Budvar mette in discussione la conclusione, cui è pervenuta la commissione di ricorso, secondo la quale il segno BUD non potrebbe essere considerato come una denominazione d'origine. Nella seconda parte, la Budvar contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale le condizioni dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non sarebbero soddisfatte nel caso di specie.

1. *La prima parte, relativa alla validità della denominazione d'origine «bud»*

a) Argomenti delle parti

50 Richiamando i termini dei punti 19-22 della decisione pronunciata nel procedimento R-234/2005-2, la Budvar osserva che la commissione di ricorso ha effettuato un sedicente esame del segno BUD per dichiarare che esso non costituiva «di fatto, in nessun modo, una denominazione d'origine».

51 Su questa base la commissione di ricorso aveva respinto l'opposizione, senza neppure esaminare se le condizioni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 fossero soddisfatte.

52 Tale prassi, che sarebbe contraria al regolamento n. 40/94, vizierebbe di illegalità le decisioni impugnate che, di conseguenza, dovrebbero essere annullate.

53 La Budvar sostiene inoltre che la denominazione d'origine «bud» è non soltanto valida, ma anche in vigore.

54 A questo riguardo la Budvar considera, in primo luogo, che la commissione di ricorso non era competente a statuire sulla validità della denominazione d'origine di cui trattasi. Le competenze della commissione di ricorso si limiterebbero a stabilire se una domanda di registrazione di marchio comunitario possa compromettere alcuni diritti anteriori, secondo i criteri sanciti dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. La normativa sul marchio comunitario non prevederebbe la valutazione dell'UAMI sulla validità sostanziale del diritto anteriore fatto valere nell'ambito di una procedura di opposizione. In siffatta procedura, ai sensi dell'art. 20 del regolamento n. 2868/95, l'opponente dovrebbe provare «l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore». Tale disposizione stabilirebbe quindi che l'opponente è tenuto unicamente a fornire la prova della regolarità formale del titolo opposto alla domanda di registrazione. Di conseguenza, nel procedere ad un esame del segno BUD, per stabilire se possa o meno essere qualificato come denominazione d'origine, la commissione di ricorso avrebbe violato le pertinenti disposizioni comunitarie. La Budvar aggiunge di aver fornito, nel caso di specie, tutti i documenti necessari per dimostrare l'esistenza e la validità della denominazione d'origine «bud».

55 In secondo luogo, e in ogni caso, la Budvar osserva che il segno BUD costituisce effettivamente una denominazione d'origine. Riferendosi al punto 20 della decisione pronunciata dalla commissione di ricorso nel procedimento R-234/2005-2, la Budvar precisa che nessuna disposizione stabilisce che il segno che costituisce una denominazione d'origine debba per forza riprendere integralmente un nome geografico. Nel caso di specie, innanzi tutto sarebbe incontestabile che il termine «Budweis» (ossia l'equivalente tedesco di České Budějovice) corrisponde al nome della città in cui la birra di cui trattasi è distillata, vale a dire l'area di produzione. Il certificato di registrazione nazionale stabilirebbe che la denominazione d'origine «bud» designa, in particolare, una «birra bionda», le cui qualità e caratteristiche consistono nell'essere «leggermente amara, di gusto dolciastro e con un profumo specifico», originaria di České Budějovice. Inoltre, la Budvar sostiene che una denominazione d'origine può benissimo essere un'abbreviazione di una denominazione geografica, o addirittura un termine di fantasia o appartenente al linguaggio corrente, sempreché la sua area di produzione corrisponda ad un'area geografica determinata. La Budvar si richiama, al

riguardo, all'art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come applicabile al momento dei fatti, alla sentenza della Corte 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca/Commissione (Racc. pag. I-9115), nonché a talune denominazioni di origine registrate in Francia o a livello comunitario. Di conseguenza, non si potrebbe fondatamente sostenere che il segno BUD non costituisca una denominazione d'origine valida a causa del fatto che il termine «bud» non corrisponde strettamente ad un luogo geografico.

56 In terzo luogo, la Budvar sottolinea che la denominazione d'origine di cui trattasi è in vigore in Francia e, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, anche in Austria. Al riguardo la Budvar ricorda che, il 27 gennaio 1975, il ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione ceco ha concesso alla birra BUD la qualificazione di denominazione d'origine. In forza degli impegni internazionali conclusi dalla Repubblica ceca, la protezione attribuita alla qualificazione di denominazione d'origine è stata concessa, in particolare, al segno BUD in Francia (in forza dell'accordo di Lisbona) e in Austria (in forza della convenzione bilaterale). Anche se la Anheuser-Busch contesta che si tratti di una denominazione d'origine, essa sarebbe tutt'ora protetta in Francia e in Austria, dove continuerebbe a produrre effetti.

57 Per quanto riguarda la Francia, la Budvar sottolinea che, fintantoché una denominazione d'origine è riconosciuta e protetta in quanto tale nel suo paese d'origine ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo di Lisbona, le parti contraenti sono tenute a proteggerla sul loro territorio. La Francia non avrebbe notificato alcuna dichiarazione di negazione della tutela della denominazione d'origine «bud» ex art. 5, n. 3, dell'accordo di Lisbona. Inoltre, quanto al fatto che il tribunal de grande instance di Strasburgo (Francia) ha sancito, il 30 giugno 2004, l'annullamento sul territorio francese degli effetti della registrazione della denominazione d'origine «bud» ai sensi dell'accordo di Lisbona, la Budvar precisa che detta sentenza costituisce attualmente oggetto di una procedura di impugnazione dinanzi alla cour d'appel di Colmar (Francia). La pronuncia del tribunal de grande instance di Strasburgo, quindi, non è definitiva. La denominazione d'origine «bud» continuerebbe tutt'ora a produrre i propri effetti in Francia. In tale contesto, la Budvar sostiene che nel diritto francese non esiste un'azione di annullamento di una denominazione d'origine e produce, su questo punto, il parere di un docente di diritto. Inoltre, afferma che, successivamente alla

pronuncia del tribunal de grande instance di Strasburgo, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) in Francia ha negato la registrazione del marchio denominativo BUD, depositata il 30 settembre 2004 dalla Anheuser-Busch per designare talune birre. Questa decisione non sarebbe stata contestata dalla Anheuser-Busch.

58 Per quel che riguarda l'Austria, e relativamente alle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, la Budvar precisa che sulla controversia in corso in questo Stato membro non è intervenuta alcuna decisione giudiziaria passata in giudicato. Al riguardo la Budvar fa valere tre pronunce giudiziarie recenti, l'ultima delle quali resa il 10 luglio 2006 dall'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale supremo di Vienna, Austria). Con tale ultima decisione sarebbe stata disposta la nomina di un perito per stabilire, in sostanza, se i consumatori cechi associno l'indicazione del termine «bud» a della birra e, in caso di risposta affermativa, se tale indicazione possa essere percepita come richiamo a un luogo, a una regione o ad un paese in particolare, aventi un legame con la provenienza della birra. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dalla commissione di ricorso, sarebbe incontestabile che la denominazione d'origine «bud» continua ad essere tutelata in Austria.

59 In via preliminare, l'UAMI segnala che, durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la Budvar ha rinunciato a fondare la sua opposizione sul marchio denominativo internazionale n. 361566, inizialmente invocato. Inoltre, per quanto riguarda la denominazione d'origine «bud», la Budvar manterrebbe ferma la sua opposizione solo con riferimento alla protezione conferita a tale denominazione in Francia e in Austria. Per quanto riguarda l'Italia e il Portogallo, i diritti inizialmente fatti valere ai fini dell'opposizione verrebbero oramai lasciati perdere.

60 Inoltre, l'UAMI precisa, in primo luogo, di non essere effettivamente competente a pronunciarsi sulla validità di un diritto anteriore invocato a sostegno di un'opposizione.

61 Tuttavia, nel caso di specie, la commissione di ricorso non avrebbe statuito sulla validità della denominazione d'origine anteriore, ma si sarebbe limitata a valutare la portata della sua tutela. Si tratterebbe di una questione di diritto che doveva essere risolta d'ufficio dall'UAMI, anche se non sollevata dalle parti [sentenze del Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 21, e 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex/UAMI — Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II-1677, punto 40].

62 Del resto, la distinzione tra validità e opponibilità di un diritto anteriore sarebbe prevista dalle norme comunitarie (l'UAMI si riferisce, in particolare, all'art. 53, n. 1, all'art. 43, nn. 2 e 3, all'art. 78, n. 6, e all'art. 197, n. 3, del regolamento n. 40/94). Si potrebbero quindi verificare situazioni in cui un diritto anteriore, sebbene valido, non può essere esercitato. In sede di applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'UAMI dovrebbe interpretare ed applicare il diritto nazionale come farebbe un giudice nazionale.

63 In secondo luogo, per quanto riguarda la protezione della denominazione d'origine «bud» in Francia, ai sensi dell'accordo di Lisbona, con riferimento al punto 20 della decisione pronunciata dalla commissione di ricorso nel procedimento R-234/2005-2, l'UAMI osserva che l'art. 2, n. 1, del suddetto accordo nonché l'art. L. 641-2 del code rural francese (in prosieguo: il «code rural») esigono che la denominazione d'origine di cui trattasi sia costituita da un «nome geografico». Orbene, la Budvar ammette che il termine «bud» non è un nome geografico, anche se tale termine deriva da una denominazione geografica. Per quel che riguarda il riferimento fatto dalla Budvar all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2081/92, sostituito poi dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), l'UAMI sottolinea che tale regolamento non è stato invocato a sostegno delle opposizioni. Da ciò esso trae la conclusione che per un giudice francese l'abbreviazione di un nome geografico come il termine «bud» non può essere fatta valere per opporsi all'utilizzo di un marchio identico, indipendentemente dal fatto che tale termine sia protetto ai sensi dell'accordo di Lisbona.

64 L'UAMI aggiunge che, sebbene l'accordo di Lisbona prevalga normalmente sui diritti nazionali, il suo art. 8 stabilisce che le azioni necessarie per garantire la tutela delle denominazioni d'origine potranno essere esercitate «conformemente alla normativa nazionale». Inoltre, la distinzione tra validità e opponibilità di una denominazione d'origine che non consiste in un nome geografico sarebbe del tutto giustificata. Anzitutto, tale distinzione sarebbe prevista dalla regola 16, n. 1, del regolamento di esecuzione dell'accordo di Lisbona, ai sensi del quale gli «effetti» di una registrazione nazionale (e non la registrazione in quanto tale) possono essere annullati in un paese contraente. Inoltre, detta distinzione si giustificherebbe al fine di evitare qualunque distorsione della concorrenza se, come sostiene la Budvar, il diritto francese non prevedesse la possibilità di annullare gli effetti della denominazione d'origine «bud» in Francia.

65 In terzo luogo, quanto alla tutela della denominazione d'origine «bud» in Austria, ai sensi della convenzione bilaterale invocata nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, l'UAMI sostiene che l'art. 2 della suddetta convenzione suggerisce che l'indicazione protetta deve essere geografica, pur potendo «contenere» anche altre informazioni (come elementi non geografici). Un'indicazione non geografica non potrebbe, di per sé, costituire oggetto di una tutela. L'UAMI tuttavia rileva che, nella sentenza 18 novembre 2003, causa C-216/01, Budejovický Budvar (Racc. pag. I-13617), la Corte ha tenuto in considerazione una traduzione dell'art. 2 leggermente diversa. In particolare, secondo la traduzione seguita dalla Corte, l'indicazione di cui trattasi può essere «costituita» da altre informazioni.

66 In ogni caso, l'UAMI ritiene che un giudice austriaco esigerebbe la prova che, nel paese d'origine (ossia nella Repubblica ceca), i consumatori percepiscono il segno BUD, qualora apposto su delle birre, come facente riferimento alla città di Českе Budějovice. Ciò sarebbe del resto conforme alla posizione espressa dalla Corte nella sentenza Budejovický Budvar, cit. supra al punto 65, in cui essa ha dichiarato che, «se è vero che dalle verifiche effettuate dal giudice del rinvio risulta che, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione Bud designa una regione o un luogo del territorio di tale Stato e che la sua tutela è giustificata alla luce dei criteri dell'art. 30 CE, questo non osta nemmeno a che tale tutela sia estesa al territorio di un altro Stato membro quale, nel caso di specie, la Repubblica d'Austria» (punto 101 della sentenza). Orbene, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, nel

caso di specie non sarebbe stato dimostrato che il nome della città di České Budějovice sia stato abbreviato in «Bud». Sarebbe pertanto assai difficile immaginare che i consumatori di birra nella Repubblica ceca vedano nel termine «bud» una indicazione del fatto che la birra è stata distillata in una particolare zona geografica di tale paese.

67 In quarto luogo, rinviando ai punti 21-29 della decisione pronunciata nel procedimento R-234/2005-2, l'UAMI sottolinea che secondo la commissione di ricorso la Budvar aveva dimostrato l'uso del termine «bud» come marchio, ma non come denominazione d'origine. Al riguardo, con riferimento all'argomento della Budvar secondo cui essa avrebbe utilizzato il termine «bud» sia come marchio sia come denominazione d'origine, l'UAMI ricorda che ciascun diritto di proprietà intellettuale assolve ad una propria specifica funzione fondamentale. In certi casi le funzioni fondamentali di alcuni diritti sono inconciliabili. La funzione fondamentale della denominazione d'origine sarebbe quella di garantire che il prodotto proveniente da un paese, da una regione o da una località possiede qualità e caratteristiche dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani. La funzione fondamentale del marchio sarebbe quella di garantire l'origine commerciale del prodotto. Poiché la Budvar non nega che il termine «bud» viene utilizzato come marchio, esso non assolverebbe alla funzione fondamentale della denominazione d'origine e non potrebbe beneficiare della tutela ad esso accordata. In tale constesto, la commissione di ricorso avrebbe considerato che i giudici francesi e austriaci sarebbero pervenuti alla medesima conclusione e non avrebbero concesso alla Budvar una protezione contro l'uso di un marchio identico al diritto anteriore rivendicato.

68 In quinto luogo, l'UAMI fa valere le sentenze pronunciate in Autria e in Francia.

69 Per quel che riguarda l'Austria, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06 l'UAMI sottolinea che nella sentenza Budejovický Budvar, cit. supra al punto 65, la Corte aveva affermato che una «indicazione geografica semplice o indiretta» (come il termine «bud» secondo l'UAMI) può essere tutelata ai sensi della convenzione

bilaterale in discussione, a meno che tale indicazione non sia costituita da una «denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all'origine geografica del prodotto da essa designato» (punti 107 e 111 della sentenza). Lo Handelsgericht Wien (Tribunale del commercio di Vienna) e l'Oberlandesgericht Wien, in sede di impugnazione, non avevano concesso alcuna tutela alla denominazione d'origine anteriore contro l'uso, da parte della Anheuser-Busch, del segno di cui trattasi per alcune birre. Il fatto che, con sentenza 10 luglio 2006, l'Oberlandesgericht Wien abbia disposto la nomina di un perito per stabilire se si possa considerare che il termine «bud» si riferisce, direttamente o indirettamente, all'origine geografica della birra non modificherebbe la soluzione della presente controversia dinanzi al Tribunale. Innanzi tutto, una risposta affermativa dell'Oberlandesgericht Wien a tale questione non pregiudicherebbe la legittimità delle decisioni impugnate, in quanto verrebbe pronunciata dopo la loro adozione. Inoltre, l'onere di provare che il diritto austriaco protegge il diritto anteriore invocato graverebbe sulla Budvar. Essa pertanto avrebbe dovuto dimostrare, dinanzi alle istanze dell'UAMI, che sussistevano le condizioni richieste dalla Corte nella sua sentenza. In difetto di tale prova, la conclusione della commissione di ricorso sarebbe fondata. Infine, la sentenza dello Handelsgericht Wien 22 marzo 2006 prodotta dinanzi al Tribunale dalla Budvar affermerebbe che, sulla base dei documenti presentati agli atti, nella Repubblica ceca il termine «bud» non è associato ad un particolare nome geografico.

70 Per quel che riguarda la Francia, anzitutto secondo l'UAMI il fatto che la sentenza 30 giugno 2004 del tribunal de grande instance di Strasburgo sia oggetto di impugnazione non modificherebbe la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la Budvar «non è stata sino ad ora in grado di impedire al distributore [la Anheuser-Busch] di vendere la birra in Francia con il marchio BUD» (punto 34 della decisione pronunciata nel procedimento R-234/2005-2). Peraltro, detta pronuncia confermerebbe la conclusione secondo cui il termine «bud» sarebbe un'indicazione semplice e indiretta dell'origine geografica del prodotto, vale a dire un nome al quale non è associata alcuna qualità, notorietà o caratteristica particolare dipendente dall'origine geografica. Per questo motivo il tribunal de grande instance di Strasburgo avrebbe dichiarato che il termine «bud» non rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, dell'accordo di Lisbona, senza che occorresse stabilire se il termine «bud» potesse designare un luogo geografico specifico. Anche se la cour d'appel dovesse annullare tale sentenza, ciò non pregiudicherebbe la legittimità delle decisioni impugnate, in quanto tale pronuncia interverrebbe successivamente alla loro adozione. Per quel che riguarda le pronunce dell'INPI, invocate dalla Budvar, esse non influirebbero sulle decisioni impugnate in quanto, innanzi tutto, si riferiscono alla registrazione e non all'uso di un marchio, inoltre, non vi sono indizi secondo cui tali decisioni sarebbero definitive e, infine, trattandosi di pronunce amministrative, hanno un valore inferiore a quello di una sentenza resa da un organo giurisdizionale civile.

71 In via preliminare, la Anheuser-Busch formula alcune osservazioni nell'ambito della causa T-257/06, vertente sulla domanda di registrazione n. 4. Innanzi tutto, la Anheuser-Busch sottolinea che la Budvar non ha invocato, a sostegno della sua opposizione, la denominazione d'origine «bud» protetta in Austria, contrariamente a quanto indicato dalla commissione di ricorso nella sua decisione 28 giugno 2006 (procedimento R-802/2004-2). Inoltre, per quel che riguarda i servizi di cui alla domanda di registrazione n. 4, la Anheuser-Busch sostiene che la registrazione sarebbe già stata accordata, a titolo definitivo, per i prodotti rientranti nelle classi 35, 38 e 41, nonché per i servizi di «gestione di banche dati» rientranti nella classe 42. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso verteva unicamente sui «servizi di ristorazione, bar e taverne» di cui alla classe 42, poiché la divisione d'opposizione aveva accolto l'opposizione unicamente a questo riguardo e l'interveniente era stata l'unica parte a proporre un ricorso contro tale decisione. Pertanto, la decisione della divisione d'opposizione sarebbe divenuta definitiva nella parte in cui respinge l'opposizione per i servizi rientranti nelle classi 35, 38 e 41, nonché per i servizi di «gestione di banche dati» di cui alla classe 42.

72 Sempre in via preliminare, in tutte le cause la Anheuser-Busch sostiene che dinanzi alla commissione di ricorso la Budvar aveva fatto riferimento a denominazioni d'origine «bud» in Portogallo e in Italia, mentre in tali paesi questi diritti erano stati annullati e la divisione d'opposizione aveva dichiarato che la loro esistenza non era stata dimostrata. La Anheuser-Busch osserva che, dinanzi al Tribunale, la Budvar si limita a far valere talune denominazioni d'origine «bud» in Francia e, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, in Austria. Da ciò la Anheuser-Busch deduce che il fondamento dell'opposizione sarebbe effettivamente limitato ai suddetti diritti.

73 Inoltre, la Anheuser-Busch fornisce una propria interpretazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In particolare, essa ritiene che tale disposizione riguardi essenzialmente i diritti non registrati, diritti che nascerebbero e sussisterebbero grazie alla loro utilizzazione effettiva sul mercato. Diversamente accade per i marchi registrati, la cui esistenza e validità insorgerebbero all'atto stesso della registrazione. In tale ambito, il legislatore comunitario avrebbe scelto di non fare riferimento unicamente al diritto nazionale per quel che riguarda i segni utilizzati nella prassi commerciale, ma di farvi riferimento soltanto per quel che riguarda l'esistenza e la portata dei diritti derivanti dall'«uso» di tali segni. Detti principi sarebbero stati seguiti dalla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)] nella cosiddetta causa «COMPASS» (24 marzo 2004). Conformemente a tali principi, l'UAMI avrebbe non soltanto la possibilità, ma anche il dovere di statuire sulla validità

dei diritti anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. La Anheuser-Busch rinvia inoltre alle direttive relative alle procedure dinanzi all'UAMI (parte C, capitolo 4, sezione 5.3.4). Sebbene l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non ponga condizioni sostanziali per la portata di siffatto «uso», alla luce del funzionamento e della struttura di tale articolo sarebbe evidente che il legislatore comunitario intendeva applicare condizioni più rigide alla protezione dei diritti non registrati rispetto ai marchi registrati. A questo proposito, l'uso effettivo imposto dagli artt. 15 e 43 del regolamento n. 40/94 dovrebbe essere considerato come la soglia minima assoluta di utilizzo richiesta nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

74 Nel merito, la Anheuser-Busch sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso non ha statuito sulla validità delle denominazioni d'origine di cui trattasi. Essa avrebbe dichiarato che nel caso di specie non esisteva alcuna denominazione d'origine.

75 In secondo luogo, la Anheuser-Busch sostiene che il termine «bud» non è un nome di luogo e fa riferimento, in particolare, a taluni documenti da essa presentati dinanzi all'UAMI. Segnatamente, la Anheuser-Busch precisa che la registrazione di una denominazione d'origine non può attribuire una connotazione geografica ad un termine che non ne possiede. Inoltre, anche supponendo che il nome tedesco «Budweis» possa essere associato alla Città di Česke Budějovice — il che non sarebbe stato dimostrato dalla Budvar — il consumatore dovrebbe compiere un esercizio mentale supplementare. Pertanto, non sarebbe evidente che il termine «bud» venga inteso nel senso di «Budweis» e che venga associato alla Città di Česke Budějovice. Inoltre, anche se è vero che le abbreviazioni di termini geografici assorbono il carattere geografico del termine completo, questo può funzionare solo per abbreviazioni veramente comuni. Orbene, non sarebbero stati dedotti argomenti né prove per dimostrare che il termine «bud» verrebbe utilizzato e inteso come abbreviazione di Česke Budějovice. Lo stesso ragionamento dovrebbe applicarsi ai termini di fantasia, che, comunque, non rispondono alle condizioni dell'accordo di Lisbona, il quale, ai sensi dell'art. 2, n. 1, si riferisce a luoghi esistenti. In ogni caso, i termini di fantasia

potrebbero essere protetti solo se vengono intesi in senso geografico, il che non avviene nel caso di specie.

76 In terzo luogo, la Anheuser-Busch sostiene che la commissione di ricorso era competente ad accertare se il termine «bud» fosse o meno una denominazione d'origine. Al riguardo, la commissione di ricorso non sarebbe vincolata dall'accordo di Lisbona né dalla convenzione bilaterale. Nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 l'UAMI dovrebbe verificare che sussistono tutte le condizioni necessarie per accettare un impedimento relativo alla registrazione. A differenza di ciò che avviene con marchi registrati, l'UAMI non sarebbe vincolato da alcuna decisione amministrativa nazionale precedente, come la registrazione di un titolo. L'UAMI sarebbe competente a statuire sull'esistenza e sulla validità del diritto che costituisce oggetto del titolo di cui trattasi e, in tale contesto, avrebbe la stessa competenza dei tribunali nazionali. Dichiarando che la protezione in forza di una denominazione geografica è invalida, la commissione di ricorso non estingue tale diritto, ma accerta semplicemente che il diritto rivendicato non può essere di ostacolo alla registrazione di un marchio comunitario.

77 In quarto luogo, i tribunali francesi e austriaci avrebbero considerato che il termine «bud» non godeva di alcuna protezione in quanto denominazione d'origine. Anche se tali sentenze non sono ancora definitive e vincolanti, esse confermerebbero che la valutazione dei fatti compiuta dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata era corretta.

78 Nell'ambito delle cause T-255/06, T-257/06 e T-309/06 la Anheuser-Busch aggiunge che la decisione dell'INPI, notificata il 19 maggio 2005 e invocata dalla Budvar nei suoi ricorsi, non era stata comunicata all'UAMI e dovrebbe pertanto essere considerata irricevibile. In ogni caso, la decisione dell'INPI richiamata dalla Budvar sarebbe soltanto provvisoria, e il rifiuto definitivo della registrazione si baserebbe su una questione di procedura e non di merito. A questo riguardo, la Anheuser-Busch rinvia alla memoria datata 6 aprile 2006, da essa depositata dinanzi alla commissione di ricorso nell'ambito della procedura che ha dato origine alla causa T-257/06.

b) Giudizio del Tribunale

79 Occorre rilevare che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 permette di proporre opposizione contro una domanda di marchio comunitario sul fondamento di un segno diverso da un marchio anteriore, essendo tale ultima situazione prevista dall'art. 8, nn. 1-3 e 5 [sentenza del Tribunale 12 giugno 2007, cause riunite T-57/04 e T-71/04, Budějovický Budvar e Anheuser-Busch/UAMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), Racc. pag. II-1829, punto 85]. Ai termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, secondo la normativa comunitaria o il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, i diritti che ne derivano devono essere stati acquisiti prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario. Sempre secondo la normativa comunitaria o il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, quest'ultimo deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

80 Di conseguenza, ai sensi della regola 15, n. 2, del regolamento n. 2868/95, come applicabile al momento del deposito dell'atto di opposizione da parte della Budvar, l'opposizione doveva contenere, in particolare, una indicazione del diritto anteriore e il nome dello Stato membro o degli Stati membri in cui tale diritto esiste, nonché una rappresentazione e, all'occorrenza, una descrizione del diritto anteriore. Inoltre, ai sensi della regola 16, n. 2, del regolamento n. 2868/95, come applicabile al momento del deposito dell'atto di opposizione da parte della Budvar, l'atto di opposizione doveva preferibilmente essere accompagnato da prove dell'acquisizione e della portata della tutela di tale diritto.

81 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto in sostanza che fosse anzitutto necessario stabilire se il segno BUD fosse effettivamente una denominazione d'origine. Al riguardo, la commissione di ricorso ha preliminarmente spiegato che una denominazione d'origine è una indicazione geografica che informa i consumatori del

fatto che un prodotto è originario di un luogo, una regione o un territorio specifico e possiede determinate caratteristiche attribuibili all'ambiente geografico in cui è stato fabbricato, come i fattori naturali e umani. Inoltre, essa ha ritenuto che fosse difficile immaginare che il segno BUD possa essere considerato come una denominazione d'origine, o anche come indicazione indiretta di provenienza geografica. In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che il termine «bud» non corrispondeva al nome di un luogo situato nella Repubblica ceca. Nulla proverebbe che il nome della città in cui ha sede la Budvar (ossia Česke Budějovice, il cui nome tedesco è «Budweis») sia stato abbreviato in «Bud». Sarebbe pertanto difficile immaginare che i consumatori in Francia, in Italia, in Portogallo e in Austria possano percepire il termine «bud» come una denominazione d'origine, ossia come una birra distillata in uno specifico luogo geografico della Repubblica ceca e dotato di determinate caratteristiche attribuibili al suo ambiente geografico. Inoltre, la commissione di ricorso ha osservato che la Budvar avrebbe utilizzato il segno BUD come un marchio e non come una denominazione d'origine. Non parrebbe, poi, che un'altra impresa di Česke Budějovice (luogo dello stabilimento della Budvar) sia autorizzata a distillare birra con la denominazione d'origine «bud». Infine, alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha ritenuto che stabilire se il segno BUD fosse trattato come una denominazione d'origine protetta in Austria, in forza di un trattato bilaterale concluso tra detto Stato membro e la Repubblica ceca, oppure in Francia, in Italia e in Portogallo, in forza dell'accordo di Lisbona, avesse un'importanza secondaria. Anche se il segno BUD fosse trattato come una denominazione d'origine in uno di tali paesi, sarebbe evidente che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, un'opposizione non potrebbe essere accolta sulla base di un diritto presentato come una denominazione d'origine, ma che, di fatto, non è tale [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), punti 19-22 e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate].

82 Ai fini dell'esame delle decisioni impugnate, occorre fare una distinzione tra la denominazione d'origine «bud» registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona e la denominazione «bud» protetta in forza della convenzione bilaterale. Va sottolineato che la Comunità europea non è parte dell'accordo né della convenzione.

La denominazione d'origine «bud» registrata in forza dell'accordo di Lisbona

83 Si deve rilevare che la commissione di ricorso ha analizzato, secondo i termini delle decisioni impugnate, se il segno BUD «sia (…) effettivamente una denominazione d'origine». In tale contesto, la commissione di ricorso ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'opposizione non potesse essere accolta sulla base di un diritto «presentato come una denominazione d'origine», ma che, di fatto, «non lo è». Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato che stabilire se il segno BUD fosse trattato come una denominazione d'origine protetta, in particolare in Francia in forza dell'accordo di Lisbona, «riveste un'importanza secondaria». Da ciò risulta che la commissione di ricorso si è pronunciata sulla stessa qualificazione di «denominazione d'origine», senza esaminare la portata della protezione della denominazione d'origine in questione alla luce dei diritti nazionali invocati.

84 In primo luogo, senza che occorra interrogarsi, nell'ambito della prima parte, sugli effetti dell'accordo di Lisbona in merito alla protezione del diritto anteriore invocato in forza del diritto francese, occorre rilevare che la registrazione delle denominazioni di origine ai sensi del detto accordo viene effettuata, su domanda delle amministrazioni dei paesi contraenti, in nome delle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso di queste denominazioni secondo la loro legislazione nazionale. In tale contesto, le amministrazioni dei paesi contraenti possono dichiarare di non poter assicurare la protezione di una denominazione di origine, con l'indicazione dei motivi, nel termine di un anno a decorrere dal ricevimento della notificazione della registrazione (art. 5, nn. 1 e 3, dell'accordo di Lisbona).

85 In secondo luogo, va rilevato che la denominazione d'origine registrata in forza dell'accordo di Lisbona non si può considerare come divenuta generica, per tutto il tempo in cui essa risulta protetta come denominazione d'origine nel paese di provenienza. In tale contesto, la protezione attribuita alla denominazione d'origine è assicurata, senza che si debba procedere ad un rinnovo (artt. 6 e 7, n. 1, dell'accordo di Lisbona).

86 In terzo luogo, ai sensi della regola 16 del regolamento di esecuzione dell'accordo di Lisbona, qualora gli effetti di una registrazione internazionale siano annullati in un paese contraente e l'annullamento non possa essere oggetto di alcun ricorso, siffatto annullamento deve essere notificato all'Ufficio internazionale dall'amministrazione competente di tale paese contraente. In tal caso, la notificazione indica l'autorità che ha pronunciato l'annullamento. Ne deriva che, ai sensi dell'accordo di Lisbona, gli effetti di una denominazione d'origine registrata possono essere annullati solo da un'autorità di uno dei paesi contraenti di tale accordo.

87 Nel caso di specie, la denominazione d'origine «bud» (n. 598) è stata registrata il 10 marzo 1975. La Francia non ha dichiarato, entro un anno dal ricevimento della notificazione della registrazione, di non poter assicurare la protezione di tale denominazione d'origine. Inoltre, al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, gli effetti della denominazione d'origine in questione erano stati annullati dalla sentenza 30 giugno 2004 del tribunal de grande instance di Strasburgo. Tuttavia, come emerge dai documenti presentati agli atti, la Budvar ha interposto appello contro tale pronuncia e tale appello ha effetto sospensivo. Di conseguenza, al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, gli effetti della denominazione d'origine di cui trattasi non erano stato annullati, in Francia, da una decisione non impugnabile.

88 Orbene, conformemente al quinto 'considerando' del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi degli Stati membri [sentenza del Tribunale 20 aprile 2005, causa T-318/03, Atomic Austria/UAMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Racc. pag. II-1319, punto 31]. Su tale base, il Tribunale ha dichiarato che la validità di un marchio nazionale non poteva essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 55; 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 71; 21 aprile 2005,

causa T-269/02, PepsiCo/UAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Racc. pag. II-1341, punto 26, e 22 marzo 2007, causa T-364/05, Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), Racc. pag. II-757, punto 88].

89 Di conseguenza, il sistema istituito dal regolamento n. 40/94 presuppone che l'UAMI prenda in considerazione l'esistenza di diritti anteriori protetti a livello nazionale. Infatti, l'art. 8, n. 1, in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, prevede che il titolare di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non sia puramente locale, e avente effetto in uno Stato membro, possa opporsi, alle condizioni che quest'ultimo stabilisce, alla registrazione di un marchio comunitario (v., per analogia, sentenza ATOMIC BLITZ, cit. supra al punto 88, punti 31 e 32). Per garantire tale protezione, l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 si riferisce per l'appunto alla «legislazione dello Stato membro che disciplina» il diritto anteriore invocato.

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

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

92 Tenuto conto dei suddetti elementi, si deve ritenere che la commissione di ricorso abbia violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 in quanto ha considerato, in primo luogo, che il diritto anteriore invocato, registrato ai sensi dell'accordo di Lisbona, non era una «denominazione d'origine», in secondo luogo, che stabilire se il segno BUD fosse trattato come una denominazione d'origine protetta, in particolare in Francia, rivestiva un'«importanza secondaria» ed ha concluso che un'opposizione non poteva essere accolta su tale fondamento.

La denominazione «bud» protetta in forza della convenzione bilaterale

93 Dalla lettera dell'allegato B dell'accordo bilaterale deriva che il termine «bud» è stato designato come «indicazione». Dal suddetto accordo non emerge che l'indicazione «bud» sia stata designata specificamente come «denominazione d'origine». Inoltre, dall'accordo non deriva che il termine «bud» sia stato considerato come denominazione geografica o come facente riferimento a qualità particolari del prodotto interessato.

94 A questo proposito occorre sottolineare che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione bilaterale, è sufficiente che le indicazioni o denominazioni interessate si riferiscano direttamente o indirettamente alla provenienza di un prodotto per poter essere elencate nell'accordo bilaterale e usufruire, a tale titolo, della protezione conferita dalla convenzione bilaterale. Tale definizione è, a questo riguardo, più ampia di quella accolta dalla commissione di ricorso. Quest'ultima infatti ha considerato che una «denominazione d'origine» fosse una «indicazione geografica che informa i consumatori del fatto che un prodotto è originario di un luogo, di una regione o di un territorio specifico e che possiede determinate caratteristiche attribuibili all'ambiente geografico nel quale

è stato prodotto, come i fattori naturali e umani» [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), punto 19 e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate).

95 Alla luce dei suddetti elementi si deve ritenere che la commissione di ricorso sia incorsa in due errori. Anzitutto, essa ha erroneamente considerato che la denominazione «bud» era specificamente protetta in quanto «denominazione d'origine» ai sensi della convenzione bilaterale. Inoltre, e in ogni caso, essa ha applicato una definizione della «denominazione d'origine» che non corrisponde alla definizione delle indicazioni protette ai sensi della suddetta convenzione.

96 Il fatto che la Budvar abbia potuto presentare il diritto invocato come una «denominazione d'origine» non impediva alla commissione di ricorso di compiere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio presentati (v., in tal senso, sentenza ATOMIC BLIRTZ, cit. supra al punto 88, punto 38). Questo è particolarmente importante allorché la qualificazione che occorre attribuire ad un diritto anteriore può avere un'incidenza sugli effetti del suddetto diritto nell'ambito di una procedura di opposizione. Occorre ricordare, al riguardo, che l'UAMI può essere chiamato a tener conto, in particolare, del diritto dello Stato membro in cui il marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione gode di tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d'ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, se, in base al diritto dello Stato membro interessato, tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. La limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenze del Tribunale 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 29, e ATOMIC BLITZ, cit. supra al punto 88, punto 35]. Questi principi sono applicabili al caso di specie. La commissione di ricorso disponeva degli elementi necessari per compiere una valutazione completa dei fatti.

97 Tenuto conto di tali elementi, occorre dichiarare che la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 in quanto ha considerato, in primo luogo, che il diritto anteriore invocato, protetto ai sensi della convenzione bilaterale, non era una «denominazione d'origine», stando alla definizione seguita dalla commissione di ricorso, in secondo luogo, che stabilire se il segno BUD fosse trattato come una denominazione d'origine, in particolare in Austria, rivestiva un'«importanza secondaria» e ha concluso che una opposizione non poteva essere accolta su tale fondamento.

98 Per di più occorre considerare che la convenzione bilaterale produce ancora i suoi effetti in Austria ai fini della protezione della denominazione «bud». In particolare, dai documenti presentati agli atti non risulta che gli organi giurisdizionali austriaci hanno ritenuto che l'Austria o la Repubblica ceca si siano rifiutate di applicare il principio della continuità dei trattati alla convenzione bilaterale a seguito della divisione della Repubblica socialista cecoslovacca. Inoltre, nulla indica che l'Austria o la Repubblica ceca abbiano denunciato la detta convenzione. Inoltre, le controversie pendenti in Austria non hanno portato all'adozione di una decisione giudiziaria definitiva. Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte supra ai punti 88 e 89, la commissione di ricorso doveva tener conto, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, del diritto anteriore invocato dalla Budvar senza poter rimettere in discussione la qualificazione stessa di tale diritto.

99 Da quanto precede risulta che la prima parte del motivo unico dev'essere dichiarata fondata.

100 Poiché le decisioni impugnate si basano su altre considerazioni complementari, che costituiscono oggetto del secondo motivo, è opportuno considerarle qui di seguito.

2. *La seconda parte, relativa all'applicazione delle condizioni dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94*

a) Argomenti delle parti

Argomenti della Budvar

101 In primo luogo, la Budvar sostiene di essere titolare del diritto anteriore invocato. In secondo luogo, essa contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il segno BUD non sarebbe stato utilizzato nella prassi commerciale. In terzo luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore concludendo che non era stato dimostrato che la denominazione controversa le attribuiva il diritto di vietare l'uso del termine «bud» come marchio in Austria o in Francia.

— La condizione relativa al fatto che l'opponente sia titolare del diritto anteriore invocato

102 La Budvar sostiene di essere titolare del diritto anteriore invocato, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto sembrerebbe suggerire la commissione di ricorso al punto 21 della decisione resa nel procedimento R-234/2005-2, la Budvar sottolinea che il fatto che essa sia l'unico titolare del diritto di utilizzare la denominazione d'origine «bud» non è contrario alla qualificazione di denominazione d'origine di tale segno, poiché l'uso collettivo di siffatta denominazione non è obbligatorio. Nel caso di specie, la denominazione d'origine di cui trattasi sarebbe registrata a nome della Budvar presso il Ministero dell'Agricoltura ceco e presso l'OMPI, il che le permetterebbe di invocarla nell'ambito del presente procedimento.

— La condizione relativa all'uso nella prassi commerciale del diritto anteriore invocato

103 Richiamando i termini dei punti 23 e 24 della decisione resa nel procedimento R-234/2005-2, la Budvar sostiene che la commissione di ricorso non poteva applicare, per analogia, le disposizioni dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95, per stabilire se la denominazione d'origine «bud» fosse stata utilizzata «nella prassi commerciale».

104 In primo luogo, la Budvar sottolinea che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 40/94, soltanto i titolari di marchi anteriori registrati possono essere indotti a giustificare l'uso del loro diritto nell'ambito di un'opposizione. Le modalità di siffatta prova sarebbero quindi disposte dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95. Nessun altro diritto anteriore invocato potrebbe essere subordinato al requisito preliminare della prova del suo uso, secondo i criteri dell'art. 43 del regolamento n. 40/94.

105 In secondo luogo, riferendosi al sesto e al nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, la Budvar rileva che la registrazione di un marchio comunitario è negata quando può pregiudicare un «diritto anteriore». Tuttavia, se il diritto anteriore è costituito da un marchio, quest'ultimo dev'essere oggetto di un uso effettivo per costituire un diritto opponibile ad una domanda di registrazione di marchio comunitario. Se il diritto anteriore opposto non è un marchio, nessuna disposizione del regolamento n. 40/94 imporrebbe di dimostrare l'«uso» di tale segno nella prassi commerciale. Per di più, il regolamento n. 40/94 non conterrebbe alcuna altra disposizione derogatoria al principio di protezione dei diritti anteriori, volto a imporre la dimostrazione dell'importanza dell'uso nella prassi commerciale. Nell'ambito della causa T-225/06, la Budvar afferma che la prova dell'uso effettivo e serio nella prassi commerciale sarebbe sufficiente. Nell'ambito delle altre cause, la Budvar sostiene che basterebbe la prova dell'uso nella prassi commerciale.

106 In terzo luogo, analizzando la lettera dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, la Budvar precisa che l'opponente può essere invitato dall'UAMI a fornire la prova dello sfruttamento effettivo e serio del marchio rivendicato, su domanda del richiedente il marchio comunitario. Nel caso di specie, la Anheuser-Busch avrebbe messo in atto tale facoltà unicamente riguardo ad un marchio internazionale inizialmente invocato dalla Budvar a sostegno della sua opposizione (marchio internazionale n. 361566). Pertanto, l'UAMI non avrebbe il potere di esigere, di propria iniziativa, la prova dello sfruttamento del marchio anteriore, diritto che spetta soltanto al richiedente del marchio comunitario. A maggior ragione, l'UAMI non avrebbe diritto di convertire la prova dello sfruttamento della denominazione d'origine rivendicata in una condizione che, non essendo a suo giudizio soddisfatta, giustifica il rigetto dell'opposizione. Inoltre, la Budvar sottolinea che la facoltà di chiedere, nell'ambito di un'opposizione, che venga fornita la prova dell'uso del marchio anteriore invocato è il corollario logico e necessario delle regole di decadenza dei marchi previste dall'art. 10 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e dall'art. 50 del regolamento n. 40/94.

107 In quarto luogo, la Budvar sostiene che il ragionamento della commissione di ricorso è contrario alla giurisprudenza comunitaria relativa alla nozione di «uso nella prassi commerciale», come ripresa dagli artt. 4 e 5 della direttiva 89/104 e dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94. La Budvar rinvia in particolare al punto 40 della sentenza della Corte 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273), e al punto 114 della sentenza del Tribunale 10 maggio 2006, causa T-279/03, Galileo International Technology e a./Commissione (Racc. pag. II-1291). Secondo la Budvar, il criterio «qualitativo» dell'uso è il solo seguito dalla giurisprudenza, indipendentemente da qualsiasi altro criterio «quantitativo». Di conseguenza, sarebbe determinante soltanto la natura commerciale dell'uso, e non un uso quantitativamente rilevante.

108 In quinto luogo, la Budvar sostiene che il ragionamento della commissione di ricorso è in contraddizione con la prassi decisionale dell'UAMI. In proposito, la Budvar richiama numerose decisioni dell'UAMI nelle quali non sarebbe stato richiesto un uso quantitativamente importante del diritto anteriore. Inoltre, nelle cause riunite da T-60/04 a T-64/04, vertenti sul segno denominativo BUD, e che hanno dato origine alla sentenza del Tribunale 12 giugno 2007, cause riunite da T-60/04 a T-64/04, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD), l'UAMI era pienamente consapevole del

valore giuridico di una denominazione d'origine. A questo riguardo, la Budvar si richiama a numerosi documenti processuali prodotti in tali cause, che essa allega al ricorso. Da tali elementi deriverebbe che la prassi decisionale dell'UAMI privilegia un'interpretazione qualitativa della nozione di «segno utilizzato nella prassi commerciale» e non quantitativa. Oltre a dichiarare che le decisioni impugnate sono viziate da illegalità, il Tribunale dovrebbe anche considerarle contrastanti con il principio di parità di trattamento. Al riguardo, la Budvar rinvia al punto 70 della sentenza del Tribunale 27 settembre 2005, causa T-123/04, Cargo Partner/UAMI (CARGO PARTNER) (Racc. pag. II-3979).

109 Tenendo conto dell'insieme dei suddetti elementi e del fatto che l'esigenza della commissione di ricorso in materia di prova dell'uso del segno anteriore è contraria ai testi comunitari, la Budvar sostiene che, nel caso di specie, alla commissione di ricorso sono state fornite delle prove per dimostrare che essa ha sfruttato la denominazione d'origine «bud» nell'ambito della sua attività commerciale e non in ambito privato. Nell'ambito del presente procedimento la Budvar presenta nuovamente tali documenti che consistono, per la Francia, in numerose fatture e, per l'Austria, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, in numerose attestazioni, fatture e ritagli di stampa.

110 Quanto alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui i documenti forniti nel corso della procedura amministrativa non permetterebbero di stabilire l'uso della denominazione d'origine «bud», ma solo quello del marchio BUD, la Budvar sottolinea che la nozione di «uso» non si applica ad una denominazione d'origine, poiché siffatto diritto non è idoneo a individuare un prodotto. Essa aggiunge che, nel caso di specie, la semplice apposizione del segno BUD costituirebbe al contempo lo sfruttamento del marchio comunitario e della denominazione d'origine. Infine, la Budvar precisa che, nelle cause riunite da T-60/04 a T-64/04, relative alla denominazione d'origine «bud», che hanno dato origine alla sentenza BUD, cit. supra al punto 108, l'UAMI avrebbe ammesso che l'uso di tale denominazione d'origine era soddisfacente.

— La condizione relativa al diritto derivante dalla denominazione controversa

111 La Budvar sostiene di avere il diritto di vietare l'uso del marchio richiesto in Francia e, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, anche in Austria.

112 Per quanto riguarda la Francia, la Budvar fa valere diverse disposizioni del diritto francese secondo le quali i prodotti e i servizi richiesti sono identici o simili oppure diversi dalla birra.

113 Quando i prodotti di cui trattasi sono identici o simili alla birra (ossia, secondo la Budvar, i prodotti considerati nell'ambito della causa T-225/06 e della causa T-309/06 e i prodotti rientranti nella classe 32 nell'ambito della causa T-255/06), la Budvar fa valere gli artt. L. 115-8, n. 1, e L. 115-16, nn. 1 e 4, del code de la consommation francese (in prosieguo: il «code de la consommation») che in sostanza stabiliscono che l'uso illegale di una denominazione d'origine può essere vietato ed è passibile di sanzioni. Nel caso di specie, poiché il marchio richiesto (cause T-225/06 e T-309/06) o il segno dominante del marchio richiesto (causa T-255/06) sarebbero identici alla denominazione d'origine di cui trattasi e i prodotti interessati sarebbero identici o simili, lo sfruttamento da parte della Anheuser-Busch del segno BUD recherebbe pregiudizio alla suddetta denominazione d'origine.

114 Quando i servizi di cui trattasi sono identici o simili alla birra (ossia, secondo la Budvar, i «servizi di ristorazione, bar e taverne» rientranti nella classe 42 nell'ambito della causa T-257/06), la Budvar fa valere l'art. L. 641-2 del code rural, ripreso all'art. L. 115-5 del code de la consommation, il quale prevede che «[i]l nome geografico che costituisce la denominazione d'origine o ogni altra menzione che lo richiami non può essere usato per prodotti simili (…), né per prodotti o servizi allorquando tale utilizzazione è atta a usurpare o ad indebolire la notorietà della denominazione d'origine». Al riguardo, la Budvar osserva che i distillatori, per promuovere i loro prodotti e diversificare le loro attività, aprono ristoranti, bar o pub all'insegna del proprio marchio. Sembrerebbe del

resto che l'intenzione della Anheuser-Busch sia di aprire un luogo di consumo dei propri prodotti, poiché essa ha depositato, per prodotti rientranti nella classe 32, la domanda di registrazione contestata BUD, ma anche la domanda di marchio comunitario BAR BUD. Inoltre, i servizi di ristorazione avrebbero come oggetto principale la preparazione e l'approvvigionamento di pasti, il più delle volte accompagnati da bevande come vino o birra. Pertanto, la registrazione del marchio BUD per i «servizi di ristorazione, bar e taverne» rientranti nella classe 42 permetterebbe alla società Anheuser-Busch di aprire locali di questo tipo, inducendo in errore i consumatori che vi si recano per bere birra ceca BUD, ma che di fatto ottengono una birra diversa.

115 Quando i prodotti o i servizi di cui trattasi sono diversi dalla birra (ossia, secondo la Budvar, i prodotti rientranti nelle classi 16, 21 e 25 nell'ambito della causa T-255/06 e i servizi diversi dai «servizi di ristorazione, bar e taverne» rientranti nella classe 42 nell'ambito della causa T-257/06), la Budvar fa valere l'art. L. 641-2 del code rural, precedentemente citato, e sostiene che la riproduzione del nome geografico che costituisce la denominazione d'origine, senza ulteriori aggiunte verbali, è vietata per i prodotti identici, simili e diversi. Nel caso di specie, tanto la notorietà della denominazione d'origine «bud» quanto il rischio di indebolimento o di sviamento di tale notorietà dovrebbero essere dati per acquisiti. In primo luogo, riferendosi all'art. 2 dell'accordo di Lisbona, la Budvar rileva che la notorietà della birra distillata a Budweis è stata necessariamente dimostrata nella Repubblica ceca per ottenere la denominazione d'origine «bud» interessata. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo di Lisbona, una denominazione d'origine registrata in forza di tale accordo sarebbe protetta sul territorio francese allo stesso modo delle denominazioni nazionali, senza che occorra dimostrare che essa gode effettivamente di una qualche notorietà. Di conseguenza, la notorietà intrinseca della denominazione d'origine di cui la società Budvar è titolare potrebbe essere sviata o indebolita dalla registrazione dei marchi controversi. Nessuna norma francese richiederebbe che tale notorietà intrinseca presenti un livello particolarmente elevato perché la sua protezione possa essere estesa a prodotti diversi. Tale esigenza sarebbe del resto contraria all'art. 3 dell'accordo di Lisbona, il quale prevede una protezione assoluta delle denominazioni d'origine, senza condizioni legate alla notorietà della denominazione o all'identità o alla similarità dei supporti sui quali è apposto il segno controverso con il prodotto protetto dalla denominazione d'origine. Il principio della gerarchia delle norme imporrebbe che l'art. L. 641-2 del code rural venga interpretato alla luce dell'art. 3 dell'accordo di Lisbona. In secondo luogo, la Budvar sottolinea che il rischio di sviamento o di indebolimento della notorietà della denominazione d'origine può essere valutato alla luce dell'atteggiamento adottato da

chi richiede il marchio contestato. A tale proposito, i marchi richiesti proverrebbero da un concorrente diretto della Budvar, che era per forza a conoscenza della notorietà della denominazione d'origine di cui trattasi, per lo meno sul territorio ceco. Le condizioni per il deposito delle domande di registrazione interessate rivelerebbero pertanto, senza ambiguità da parte del richiedente, un'evidente volontà di compromettere la notorietà della denominazione d'origine di cui trattasi, indebolendola e distruggendone l'unicità attraverso la banalizzazione della denominazione «bud», oltre a un tentativo di appropriazione privativa di tale denominazione d'origine mediante l'ottenimento di un marchio BUD.

116 In tutte le cause, la Budvar fa valere altresì gli artt. L. 711-3 e L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle francese (in prosieguo: il «code de la propriété intellectuelle».

117 Per quanto riguarda l'art. L. 711-3 del code de la propriété intellectuelle, la Budvar sottolinea che tale disposizione prevede, in sostanza, che un segno non possa essere adottato come marchio allorché è contrario all'ordine pubblico o il suo uso è proibito per legge. Pertanto, sulla base dell'art. L. 714-3 del detto codice, la Budvar potrebbe ottenere l'annullamento e il divieto di utilizzare il marchio denominativo BUD. Inoltre, nelle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, la Budvar rinvia a numerose pronunce giurisprudenziali rese in Francia secondo le quali la protezione accordata alle denominazioni d'origine ha carattere di ordine pubblico. Pertanto, conformemente all'art. L. 711-3, lett. b), del code de la propriété intellectuelle, una domanda di registrazione di marchio vertente su un segno che riproduce o imita una denominazione d'origine dovrebbe essere considerata come contraria all'ordine pubblico, in quanto contrastante con la legge sulle denominazioni d'origine. Ai sensi dell'art. L. 714-3 del code de la propriété intellectuelle, la Budvar potrebbe ottenere l'annullamento e il divieto di utilizzo del marchio denominativo BUD. Al riguardo, l'INPI avrebbe comunicato alla Anheuser-Busch che alla domanda di registrazione del marchio BUD, da essa depositata il 10 settembre 1987 per designare prodotti della classe 32 (birre), potevano «essere applicate» le disposizioni della legge francese, essendo tale domanda «contraria all'ordine pubblico». Inoltre, l'art. L. 711-3, lett. b), del code de la propriété intellectuelle vieterebbe anche la registrazione di un marchio il cui utilizzo sia proibito per legge. Orbene, in applicazione dell'art. L. 115-8 del code de la consommation, citato in precedenza, la Budvar sarebbe legittimata in Francia a far sanzionare qualunque uso da parte della Anheuser-Busch del segno BUD al fine di

designare birre ed altre bevande simili alla birra. Un marchio di questo tipo si dovrebbe quindi considerare proibito per legge (anche per designare prodotti diversi dalla birra) ai sensi dell'art. L. 711-3, lett. b), del code de la propriété intellectuelle. A questo proposito, la Budvar segnala che l'INPI ha informato la Anheuser-Busch che alla sua domanda di registrazione del marchio BUD, depositata nel 2001 per designare della birra, «potevano essere applicate» le disposizioni dell'art. L. 711-3, lett. b), del code de la propriété intellectuelle. A seguito di tale obiezione, la Anheuser-Busch aveva proceduto al ritiro della sua domanda di registrazione del marchio. Un'altra domanda di registrazione di marchio proposta dalla Anheuser-Busch e vertente sul segno BUD per designare della birra era stata respinta dall'INPI per le medesime ragioni, con notificazione datata 19 maggio 2005. Pertanto, il diritto francese offrirebbe alla Budvar diversi strumenti giuridici per proibire l'uso del marchio BUD da parte della Anheuser-Busch.

118 Per quanto riguarda l'art. L. 714-3 del code de la propriété intellectuelle la Budvar sostiene che la registrazione di un marchio non è possibile quando quest'ultimo può danneggiare una denominazione d'origine protetta in Francia; poco importa che tale domanda crei o meno un rischio di confusione con la denominazione d'origine anteriore considerata. La Budvar rinvia altresì a numerose pronunce giurisdizionali in Francia, le quali avrebbero annullato taluni marchi anteriori o successivi a denominazioni d'origine. La Budvar sarebbe pertanto legittimata a chiedere la nullità di un marchio denominativo BUD e il divieto del suo utilizzo, quali che siano i prodotti o i servizi interessati.

119 Inoltre, la Budvar intende sottolineare l'inesattezza dell'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale il tribunal de grande instance di Strasburgo avrebbe condannato la ricorrente per concorrenza sleale, per aver tentato di impedire al distributore francese della società Anheuser-Busch di vendere birra BUD. La condanna della Budvar per concorrenza sleale, pari ad un euro simbolico, si baserebbe sul fatto che la ricorrente avrebbe atteso il 2002 per opporre al distributore della società Anheuser-Busch i propri diritti sulla denominazione d'origine «bud». Inoltre detta sentenza sarebbe attualmente oggetto di una procedura di impugnazione e non sarebbe quindi definitiva.

120 Per quel che riguarda l'Austria, nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06 la Budvar ricorda che la denominazione d'origine «bud» sarebbe protetta in forza della convenzione bilaterale. Tale denominazione d'origine continuerebbe a produrre i propri effetti in tale paese, malgrado l'esistenza di una controversia attualmente pendente dinanzi all'Oberlandesgericht Wien, relativa alla validità di tale diritto. Tuttavia, in assenza di una decisione definitiva in tale controversia, la denominazione d'origine «bud» sarebbe tutt'ora in vigore in Austria. Pertanto, sulla base degli artt. 7 e 9, n. 1, della convenzione bilaterale, l'uso da parte della Anheuser-Busch del marchio denominativo BUD per designare prodotti identici o simili alla birra potrebbe essere sanzionato.

Argomenti dell'UAMI

121 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Budvar, nell'ambito delle cause riunite da T-60/04 a T-64/04, che hanno dato origine alla sentenza BUD, cit. supra al punto 108, l'UAMI non si sarebbe pronunciato riguardo all'uso del termine «bud» come denominazione d'origine. In queste cause, né la commissione di ricorso né le parti avrebbero messo in discussione il fatto che la denominazione d'origine «bud» era un diritto anteriore basato su un utilizzo di portata non puramente locale. L'UAMI si sarebbe limitato a sottolineare di essere d'accordo con tale delimitazione della controversia.

122 Nel caso di specie, la protezione conferita dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 dovrebbe essere negata se non viene dimostrato che il diritto anteriore è stato «utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale». Tale questione, che rientrerebbe nel diritto comunitario, sarebbe indipendente dal sapere se il diritto nazionale esiga o meno un uso del diritto anteriore. Nel caso di specie, la commissione di ricorso, d'accordo con la divisione d'opposizione, avrebbe applicato per analogia le disposizioni dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sull'uso effettivo dei marchi anteriori, sottolineando che la prova imposta da tali disposizioni è una norma minima (l'UAMI rinvia, al riguardo, alla sentenza della Corte 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, Racc. pag. I-2439, punto 39, e all'ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 21). Pertanto, l'applicazione di tale norma non sarebbe ingiusta per la Budvar.

123 La Budvar sosterrebbe che la nozione di utilizzo nella prassi commerciale è puramente qualitativa e non quantitativa e che le bastava dimostrare che l'uso era di natura commerciale. L'UAMI non vede, a questo proposito, alcuna contraddizione tra la posizione della commissione di ricorso e quella della Budvar. Quest'ultima del resto, al punto 27 del ricorso nella causa T-225/06, ammetterebbe che la prova di un uso effettivo e serio nella prassi commerciale basterebbe per dimostrare l'esistenza di un diritto nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

124 Riferendosi nella medesima frase ad un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale» e alla «legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno», l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 stabilirebbe chiaramente che l'uso nella prassi commerciale dev'essere dimostrato per il territorio dello Stato membro interessato, ossia, nel caso di specie, la Francia e l'Austria. Tenuto conto del riferimento della commissione di ricorso all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la dimostrazione di tale prova dovrebbe essere valutata alla luce delle condizioni stabilite dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95. A questo proposito, il luogo, la durata e l'importanza dell'uso sarebbero fattori interdipendenti che andrebbero presi in considerazione congiuntamente. La debolezza di un fattore potrebbe essere bilanciata da un altro (l'UAMI rinvia, al riguardo, alla sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 76).

125 Nel caso di specie, per i motivi indicati nelle decisioni impugnate, la Budvar non avrebbe dimostrato che la denominazione d'origine «bud» era stata oggetto di un utilizzo di portata non puramente locale, in Francia, e, con riferimento alle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, in Austria.

126 D'altro canto, la Budvar contesterebbe la conclusione della commissione di ricorso solo in quanto derivante da una valutazione dell'«uso effettivo» ai sensi del diritto dei marchi. La Budvar non avrebbe fornito alcun elemento che consenta di rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso, nel caso in cui si dovesse riconoscere che l'applicazione, per analogia, dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 era fondata.

127 Poiché la condizione «comunitaria» posta dall'art. 8, n. 4, non è soddisfatta, l'opposizione potrebbe essere respinta, anche se la condizione «nazionale» (ossia il fatto che il diritto dello Stato membro applicabile al segno di cui trattasi attribuisca al suo titolare il diritto di proibire l'uso di un marchio successivo) è soddisfatta.

128 Infine, come osservato dalla commissione di ricorso, l'UAMI dichiarerebbe deprecabile che la divisione d'opposizione abbia seguito, in alcune cause precedenti, un approccio diverso quanto all'utilizzo della denominazione d'origine «bud» in Francia. Tuttavia, la legittimità delle decisioni impugnate può essere valutata solo sulla base del regolamento n. 40/94 e non su quella di una prassi decisionale anteriore alle stesse. Inoltre l'argomento della Budvar, se dovesse essere inteso come denuncia di una violazione del principio di parità di trattamento, dovrebbe essere respinto. Infatti, le circostanze delle diverse cause non sono identiche. D'altro canto, partendo dal principio secondo cui le decisioni anteriori erano viziate da illegittimità, l'UAMI afferma che nessuno può invocare a proprio vantaggio un'illegalità compiuta a favore di altri.

Argomenti della Anheuser-Busch

129 In via preliminare, la Anheuser-Busch considera difficile capire se la Budvar sostiene l'inesistenza del requisito dell'utilizzo oppure il fatto che tale requisito sia semplicemente soggetto a condizioni meno rigorose rispetto a quelle applicate dalla commissione di ricorso.

130 Sempre in via preliminare, la Anheuser-Busch afferma che il requisito dell'utilizzo indicato nell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 costituisce una norma autonoma del diritto comunitario, che si applica indipendentemente dalle condizioni fissate dal diritto nazionale pertinente. Al riguardo, da tale disposizione emergerebbe chiara-

mente che è necessario il requisito di un utilizzo effettivo nella prassi commerciale. Inoltre, occorre che tale utilizzo effettivo abbia conferito al segno una portata non puramente locale. Nell'ambito della causa T-309/96, la Anheuser-Busch aggiunge che l'utilizzo effettivo del diritto di cui trattasi dovrebbe essere anteriore alla domanda di registrazione del marchio comunitario.

131 Nel merito, la Anheuser-Busch ritiene, in primo luogo, che la regola 22 del regolamento n. 2868/95 debba applicarsi, mutatis mutandis, al requisito dell'utilizzo di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In proposito, la Anheuser-Busch sostiene che, se l'uso di un segno dev'essere provato per far sorgere dei diritti su un particolare territorio nei confronti di un marchio successivo, le indicazioni da fornire dovrebbero dimostrare che il segno era utilizzato su tale territorio (luogo) per il tempo richiesto (tempo), che veniva fatto un uso del segno conformemente a quanto affermato (natura) e che infine ciò avveniva nel commercio (importanza). In altri termini, nulla osterebbe all'applicazione, per analogia, della regola 22 del regolamento n. 2868/95 nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

132 In secondo luogo, per quanto riguarda i criteri quantitativi dell'utilizzo, la Anheuser-Busch sottolinea che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non riproduce il termine «seriamente» contenuto nell'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento. Tuttavia, il riferimento ad un «altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale» implicherebbe che l'uso dev'essere visibile nel commercio. Le prove relative a un diritto basato sull'uso non dovrebbero quindi essere inferiori a quelle relative ad un marchio registrato. Al riguardo, la Anheuser-Busch rinvia ad un'applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 da parte della High Court of Justice (England & Wales) nella cosiddetta causa COMPASS (24 marzo 2004). L'UAMI avrebbe pertanto concluso giustamente che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 contiene criteri quantitativi che sarebbero, per di più, più rigorosi di quelli relativi ai marchi registrati.

133 Quanto al fatto, dedotto dalla Budvar, secondo cui l'interveniente non avrebbe formalmente chiesto di fornire la prova dell'utilizzo della denominazione d'origine

controversa, la Anheuser-Busch sostiene di aver dichiarato, in ciascuno dei suoi atti, che la Budvar doveva fornire siffatta prova. Inoltre, una domanda «formale» in tal senso, come richiesta dall'art. 22, n. 5, del regolamento n. 2868/95, non si applicherebbe nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Tale disposizione infatti menzionerebbe, come requisito di legge per accogliere l'opposizione, l'utilizzo nella prassi commerciale. Per contro, l'uso dei marchi registrati dovrebbe essere dimostrato solo se tale prova fosse richiesta formalmente. Sarebbe pertanto assurda l'analogia effettuata dalla Budvar con l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

134 Per quel che riguarda il riferimento della Budvar agli artt. 4 e 5 della direttiva 89/104 e all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, la Anheuser-Busch osserva che tali disposizioni riguardano un uso «illecito». L'interpretazione della nozione di «utilizzo nella prassi commerciale» sarebbe pertanto diversa in relazione alle disposizioni applicabili nella presente causa. Di conseguenza, i rinvii effettuati dalla Budvar al riguardo sarebbero irrilevanti.

135 Inoltre, la condizione dell'utilizzo riguardante i marchi, come interpretata dalla Corte (in particolare il fatto che non esiste una soglia «minima» per l'uso effettivo di un marchio) non sarebbe applicabile ai diritti basati sull'uso indicati nell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Poiché il merito dell'opposizione si baserebbe unicamente sull'uso, sarebbe del tutto corretto applicare criteri più rigorosi ed esigere un uso maggiormente visibile del segno sul mercato rispetto a quanto avviene nell'ambito dei marchi registrati. Nel caso di specie, la divisione d'opposizione e la commissione di ricorso non avrebbero neppure applicato criteri più rigorosi, ma avrebbero applicato, per analogia, le condizioni di cui all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

136 In terzo luogo, la Anheuser-Busch sostiene che, nel caso di specie, la Budvar non avrebbe dimostrato un utilizzo nella prassi commerciale di portata non puramente locale, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

137 Nell'ambito della causa T-225/06, e riguardo alla Francia, le prove fornite non basterebbero per dimostrare un qualsiasi utilizzo nella prassi commerciale. Per quanto riguarda l'Austria, la Anheuser-Busch sottolinea che l'uso limitato riguarda soltanto un prodotto su cui sono apposti i termini «bud super strong», fornito ad un solo distributore. Non vi sarebbero prove del fatto che tale distributore abbia venduto al consumatore un prodotto recante i termini «bud». Al riguardo, la Anheuser-Busch aggiunge che il termine «bud» era con ogni evidenza utilizzato come marchio. Inoltre, a parte il fatto di non essere una denominazione geografica, il termine «bud», associato ai termini inglesi «super strong» potrebbe richiamare una birra originaria degli Stati Uniti o di un paese di lingua inglese, ma certamente non di una città ceca.

138 Nell'ambito della causa T-255/06, la Anheuser-Busch afferma anzitutto che, per quanto riguarda l'Austria, la Budvar avrebbe fornito alcuni elementi di prova dell'uso oltre i termini stabiliti dall'UAMI. Secondo la regola 19, n. 4, del regolamento n. 2868/95 e la prassi dell'UAMI, tali elementi di prova dovrebbero pertanto essere respinti. In ogni caso, le prove fornite, comprese quelle per la Francia, sarebbero insufficienti per dimostrare un qualsiasi utilizzo nella prassi commerciale. Al riguardo, la Anheuser-Busch rileva che le prove dell'utilizzo riguardano un solo prodotto recante i termini «bud super strong» e fa valere argomenti analoghi a quelli dedotti nella causa T-225/06, cit. supra al punto 137. Inoltre, con riferimento specifico alla Francia, la Anheuser-Busch osserva che le quattro «fatture» presentate dalla Budvar sarebbero, chiaramente, dei buoni di consegna per spedizioni gratuite, come dimostrerebbe l'indicazione «Free of charge». Solo due di queste fatture sarebbero poi precedenti alla domanda di marchio comunitario e una di esse non menzionerebbe alcun destinatario. Considerate congiuntamente, tali fatture coprirebbero solo 70 litri del prodotto sul quale sono apposti i termini «bud super strong», pari all'incirca al consumo medio annuale di due consumatori medi francesi. Per quel che riguarda l'Austria, i documenti forniti attesterebbero consegne di un prodotto recante i termini «bud super strong» ad un solo distributore e solamente per 35 ettolitri.

139 Nella causa T-257/06 e riguardo alla Francia, la Anheuser-Busch rileva altresì che le quattro «fatture» presentate dalla Budvar sarebbero chiaramente dei buoni di consegna per spedizioni gratuite, come dimostrerebbe l'indicazione «Free of charge». Inoltre, una

di queste quattro fatture sarebbe successiva alla domanda di marchio comunitario. La Anheuser-Busch sottolinea poi che le prove dell'utilizzo riguardano un solo prodotto recante i termini «bud super strong» e fa valere argomenti analoghi a quelli dedotti nella causa T-225/06, cit. supra al punto 137.

140 Nell'ambito della causa T-309/06, la Anheuser-Busch segnala che le prove dell'utilizzo riguardano un solo prodotto recante i termini «bud super strong» e fa valere argomenti analoghi a quelli dedotti nella causa T-225/06, cit. supra, al punto 137.

141 Quanto al fatto, sostenuto dalla Budvar, secondo cui nell'ambito della causa T-62/04 dinanzi al Tribunale l'UAMI avrebbe ammesso che un uso sufficiente del segno BUD in Francia era stato dimostrato, si tratterebbe di un fatto inesatto. In tale causa, che peraltro differiva quanto ai prodotti richiesti, l'UAMI avrebbe semplicemente voluto confermare che le denominazioni d'origine erano considerate in via di principio come segni ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

142 In quarto luogo, la Anheuser-Busch ritiene che la Budvar non avrebbe sufficientemente dimostrato che essa aveva il diritto di proibire il marchio richiesto.

143 Per quanto riguarda il diritto francese, la Anheuser-Busch rileva, in generale, che la Budvar ha citato un gran numero di disposizioni del diritto francese in maniera assai vaga, il che sarebbe contrario all'onere della prova gravante sull'opponente ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

144 Più in particolare, per quel che riguarda le disposizioni del code de la propriété intellectuelle invocate dalla Budvar, la Anheuser-Busch precisa che esse riguardano la registrazione dei marchi in Francia. Esse pertanto non sarebbero rilevanti nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, relativo al divieto di utilizzare un marchio.

145 Quanto alle disposizioni del code de la consommation invocate, la Anheuser-Busch sostiene anzitutto che la Budvar si riferirebbe per la prima volta, nelle cause T-225/06 e T-309/06, all'art. L. 115-8 del detto codice. Nella causa T-225/06 essa aggiunge che, nei limiti in cui le questioni di diritto nazionale sono questioni di fatto, l'invocazione di tale disposizione costituirebbe un fatto nuovo e, pertanto, non dovrebbe essere preso in considerazione dal Tribunale.

146 Quanto all'art. L. 641-2 del code rural, ripreso all'art. L. 115-5 del code de la consommation, la Anheuser-Busch, in primo luogo, precisa nelle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, riguardanti in tutto o in parte prodotti o servizi differenti, che la Budvar non avrebbe dimostrato l'esistenza di una qualsiasi notorietà della denominazione d'origine di cui trattasi sul territorio francese. Al riguardo, la Anheuser-Busch rinvia alla memoria da essa depositata dinanzi al Tribunale nella causa T-60/04 e allegata al ricorso. In secondo luogo, nella causa T-257/06, che riguarderebbe in particolare, secondo la Budvar, dei servizi «simili» alla birra, la Anheuser-Busch ritiene che le affermazioni dell'opponente siano infondate. In particolare essa sostiene che dei «servizi» (come i «servizi di ristorazione, bar e taverne» rientranti nella classe 42 indicati dalla Budvar) non potrebbero costituire «prodotti simili» ai sensi dell'art. L. 641-2 del code rural. Ciò sarebbe conforme all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sui diritti di proprietà intellettuale applicati al commercio (ADPIC), il quale riguarda unicamente la protezione di indicazioni geografiche in relazione con alcuni prodotti. Il termine «simili», utilizzato dall'art. L. 641-2 del code rural, riguarderebbe prodotti appartenenti alla medesima categoria ma che non rispondono agli stessi criteri qualitativi della denominazione d'origine. Si tratterebbe di un concetto più ristretto di quello della similarità nell'ambito del rischio di confusione nel diritto dei marchi. In quest'ultimo caso, anche una minima similarità dei prodotti o dei servizi interessati potrebbe portare ad un rischio di confusione. In ogni caso, i «servizi di

ristorazione, bar e taverne» rientranti nella classe 42 non sarebbero simili alla birra. Al riguardo, la Anheuser-Busch rinvia in particolare alla sentenza del Tribunale 9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI — Distribution & Marketing (Hai) (Racc. pag. II-763).

147 Quanto al diritto austriaco, e nell'ambito delle cause T-225/06, T-255/06 e T-309/06, la Anheuser-Busch sostiene che la Budvar non avrebbe indicato le disposizioni pertinenti su cui si basa. L'art. 7, n. 1, della convenzione bilaterale, cui la Budvar si è ripetutamente riferita, indicherebbe chiaramente che «dovranno essere applicati i provvedimenti giudiziari ed amministrativi previsti dalla legge dello Stato contraente in cui viene richiesta la protezione (…) alle condizioni previste da tale legge». Il semplice fatto che l'art. 9, n. 1, della detta convenzione permetta di proporre direttamente un'azione giudiziaria non può evidentemente supplire al fondamento giuridico dell'azione.

b) Giudizio del Tribunale

148 In via preliminare va rilevato che gli argomenti della Budvar diretti a dimostrare che essa è titolare del diritto invocato vertono, in realtà, su un accertamento di fatto che ha permesso alla commissione di ricorso di concludere che la denominazione «bud» non era una denominazione d'origine. Poiché tale conclusione della commissione di ricorso ha costituito oggetto della prima parte del motivo unico, non vi è ragione di esaminare gli argomenti presentati dalla Budvar nell'ambito della seconda parte.

149 Per il resto, la Budvar solleva due censure relative all'applicazione, da parte della commissione di ricorso, dei requisiti sanciti dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. Con la prima censura la Budvar mette in discussione l'applicazione, da parte della commissione di ricorso, dei requisiti attinenti all'utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale. Con la seconda censura la Budvar contesta

l'applicazione che la commissione di ricorso ha fatto del requisito relativo al diritto derivante dal segno invocato a sostegno dell'opposizione.

La prima censura, relativa all'utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale

150 In via preliminare va rilevato che, nell'ambito della causa T-225/06 e con riferimento all'Austria, la Anheuser-Busch sostiene che la Budvar avrebbe presentato alcuni elementi di prova dell'uso del diritto invocato al di fuori dei termini imposti dall'UAMI. Essa afferma che, secondo la regola 19, n. 4, del regolamento n. 2868/95 e la prassi dell'UAMI, tali elementi di prova dovrebbero essere respinti.

151 Tuttavia, ammesso che gli argomenti dedotti dalla Anheuser-Busch debbano essere intesi come motivo autonomo fondato sull'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, occorre rilevare che tale motivo è incompatibile con le proprie conclusioni dell'interveniente e dovrebbe, pertanto, essere respinto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-278/04, Jabones Pardo/UAMI-Quimi Romar (YUKI), punti 44 e 45, e AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, cit. supra al punto 79, punto 220]. Infatti, gli argomenti dedotti dalla Anheuser-Busch sono diretti a contestare, nella sostanza, un aspetto della decisione impugnata, poiché la commissione di ricorso, a differenza della divisione d'opposizione, non ha ritenuto di non poter ammettere i documenti in questione. Orbene, la Anheuser-Busch non ha chiesto l'annullamento o la riforma della decisione considerata ai sensi dell'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura.

152 In ogni caso, anche ammesso che la regola 19 del regolamento n. 2868/95, in particolare il n. 4 della stessa, nella versione invocata dalla Anheuser-Busch a sostegno di quanto da essa richiesto, possa applicarsi nell'ambito dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, va

rilevato che tale regola è stata introdotta dal regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041, che modifica il [regolamento n. 2868/95] (GU L 172, pag. 4), entrato in vigore il 25 luglio 2005, ossia dopo il deposito da parte della Budvar dell'atto di opposizione e delle prove relative all'uso in Austria del diritto invocato. Orbene, occorre rilevare che, di norma, il principio della certezza del diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione e che solo eccezionalmente può derogarsi a tale principio, ove lo imponga l'obiettivo da realizzare e ove sia debitamente tutelato il legittimo affidamento degli interessati (sentenze della Corte 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 20, e 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 10). Come precisato dalla Corte, tale giurisprudenza si applica anche nel caso in cui la retroattività non sia espressamente stabilita dall'atto stesso ma risulti dal suo contenuto (sentenze della Corte 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 17; 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 e C-7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep, Racc. pag. I-5337, punto 59, e 26 aprile 2005, causa C-376/02, «Goed Wonen», Racc. pag. I-3445, punto 33; sentenza del Tribunale 3 maggio 2007, causa T-357/02, Freistaat Sachsen/Commissione, Racc. pag. II-1261, punto 95). Nel caso di specie, né la lettera né l'economia generale del regolamento n. 1041/2005 permettono di considerare che le disposizioni da esso introdotte dovrebbero applicarsi retroattivamente.

153 Inoltre, come si evince dal disposto dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'UAMI può non tener conto dei fatti che non siano stati invocati o delle prove che non siano state prodotte in tempo utile dalle parti. Da tale disposto deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito all'UAMI tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti (sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punti 41 e 42). Nel caso di specie, la Anheuser-Busch non fa valere, a sostegno delle sue rivendicazioni, la violazione da parte della commissione di ricorso dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, né essa invoca, a parte la regola 19 del regolamento n. 2868/95, come introdotta dal regolamento n. 1041/2005, altre disposizioni regolamentari che porterebbero a considerare che la commissione di ricorso, con riferimento all'Austria, non poteva ammettere i documenti prodotti dalla Budvar.

154 Da quanto precede deriva che gli argomenti invocati dalla Anheuser-Busch diretti a far dichiarare, con riferimento all'Austria, che la Budvar avrebbe presentato elementi di prova dell'utilizzo del diritto invocato al di fuori dei termini imposti dall'UAMI devono essere respinti.

155 Nel merito, va ricordato che, ai termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'opposizione si basa su un «contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale».

156 Da tale disposizione derivano due condizioni cumulative. Anzitutto, il segno di cui trattasi dev'essere utilizzato «nella normale prassi commerciale». Inoltre, esso deve avere una «portata» non puramente locale.

157 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il disposto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 implicasse che il segno di cui trattasi dovesse essere «effettivamente» utilizzato nel commercio.

158 A tale proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse irragionevole applicare, per analogia, le disposizioni dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e la regola 22 del regolamento n. 2868/95. In particolare, la commissione di ricorso ha confermato l'approccio seguito dalla divisione d'opposizione di esigere la prova di un uso «effettivo» del diritto anteriore. Su tale fondamento, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che le prove fornite dalla Budvar riguardo all'utilizzo della denominazione d'origine «bud» in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo fossero insufficienti [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2), punti 24-31, e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate].

159 Ai fini dell'esame delle decisioni impugnate, appare opportuno distinguere tra la condizione relativa all'utilizzo del segno di cui trattasi nella prassi commerciale e quella relativa alla sua portata.

— La condizione relativa all'utilizzo del segno di cui trattasi nella prassi commerciale

160 Poiché la commissione di ricorso ha applicato per analogia alcune disposizioni comunitarie relative all'uso effettivo del marchio anteriore, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale è protetto nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario che ha formato oggetto di un'opposizione. In forza della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, le informazioni e le prove necessarie per dimostrare l'utilizzazione del marchio sono costituite da informazioni relative al luogo, al tempo, all'estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione.

161 Un marchio è oggetto di un uso effettivo allorché assolve la sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dalla registrazione (v. sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C-234/06, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Non occorre che l'uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente importante per poter essere qualificato come effettivo. Per contro, deve trattarsi di un uso quantitativamente sufficiente (v., in tal senso, ordinanza La Mer Technology, cit. supra al punto 122, punti 21 e 22, e sentenza Il Ponte Finanziaria/UAMI, cit., punto 73).

162 La condizione relativa all'uso effettivo del marchio anteriore è dovuta al fatto che, in mancanza di tale prova, l'opposizione viene respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi (art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94). Va altresì rilevato che la mancanza, senza motivo legittimo, per un periodo ininterrotto di cinque anni, di un uso effettivo del marchio comunitario nella Comunità, per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, può comportarne la decadenza [art. 15, n. 1, e art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94]. L'art. 12 della direttiva 89/104 contiene disposizioni analoghe riguardo ai marchi nazionali.

163 Orbene, le finalità e le condizioni legate alla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore sono diverse da quelle relative alla prova dell'utilizzo, nella prassi commerciale, del segno di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in particolare quando si tratti, come nel caso di specie, di una denominazione d'origine registrata in forza dell'accordo di Lisbona o di una denominazione protetta ai sensi della convenzione bilaterale.

164 Al riguardo, va osservato, in primo luogo, che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non prevede l'utilizzo «effettivo» del segno invocato a sostegno dell'opposizione.

165 In secondo luogo, quanto all'art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, all'art. 5, n. 1, e all'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104, la Corte e il Tribunale hanno dichiarato in modo costante che l'uso di un segno si verifica nella prassi commerciale dal momento in cui esso si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato (sentenze della Corte Arsenal Football Club, cit. supra al punto 107, punto 40; 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel, Racc. pag. I-1017, punto 18; ordinanza della Corte 20 marzo 2007, causa C-325/06 P, Galileo International Technology e a./Commissione, Racc. pag. I-44, punto 32, e sentenza della Corte 11 settembre 2007, causa C-17/06, Céline, Racc. pag. I-7041, punto 17; sentenze del Tribunale 10 aprile 2003, causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II-1677, punto 93, e Galileo

International Technology e a./Commissione, cit. supra al punto 107, punto 114). Si tratta, in effetti, di stabilire se il segno di cui trattasi ha costituito oggetto di un uso commerciale (conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer relative alla sentenza Arsenal Football Club, cit. supra al punto 107, Racc. pag. I-10275, paragrafo 62).

166 In terzo luogo, quanto all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, è possibile che taluni segni non perdano i diritti ad essi collegati, anche se non costituiscono oggetto di un uso «effettivo». Occorre rilevare, al riguardo, che non si potrà considerare che una denominazione d'origine registrata in forza dell'accordo di Lisbona sia divenuta generica finché risulta protetta come denominazione d'origine nel paese di origine. Inoltre, la protezione conferita alla denominazione d'origine è assicurata, senza che occorra procedere ad un rinnovo (artt. 6 e 7, n. 1, dell'accordo di Lisbona). Questo peraltro non significa che il segno invocato ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non possa essere utilizzato. Tuttavia, l'opponente può limitarsi a dimostrare che l'utilizzo del segno di cui trattasi è stato effettuato nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, senza peraltro provare, ai sensi e secondo le condizioni sancite dall'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95, un uso effettivo del detto segno. Un'interpretazione contraria equivarrebbe a far gravare sui segni di cui all'art. 8, n. 4, condizioni specificamente legate ai marchi e alla portata della loro protezione. Occorre aggiungere che, a differenza dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'opponente è tenuto altresì a dimostrare, quanto all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, che il segno di cui trattasi gli attribuisce la facoltà, secondo il diritto dello Stato membro interessato, di vietare l'utilizzo di un marchio successivo.

167 In quarto luogo, e soprattutto, applicando per analogia al caso di specie l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e la regola 22 del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso ha analizzato in particolare l'uso del segno di cui trattasi in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo separatamente, vale a dire su ciascuno dei territori per i quali vale, secondo la Budvar, la protezione della denominazione «bud». Questo ha altresì portato la commissione di ricorso a non tener conto di taluni elementi di prova dedotti dalla Budvar nell'ambito della procedura che ha dato origine alla decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), che è servita da fondamento alle altre decisioni impugnate, in merito all'utilizzo delle denominazioni

di cui trattasi nel Benelux, in Spagna e nel Regno Unito. Orbene, dal disposto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non risulta che il segno in questione debba costituire oggetto di un utilizzo sul territorio il cui diritto viene invocato a sostegno della protezione del segno stesso. Al riguardo, occorre rilevare che i segni di cui all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, in particolare le denominazioni di cui trattasi nella presente causa, possono costituire oggetto di una protezione su uno specifico territorio, anche se non sono state utilizzate su tale specifico territorio, ma soltanto su un territorio diverso.

168 Alla luce dei suddetti elementi, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto quando ha deciso di applicare, per analogia, le disposizioni comunitarie relative all'uso «effettivo» del marchio anteriore, in particolare per stabilire se i segni di cui trattasi avevano costituito oggetto di un utilizzo «nella normale prassi commerciale», e ciò in modo separato, in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo. La commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare se gli elementi forniti dalla Budvar nel corso della procedura amministrativa riflettessero l'utilizzo dei segni stessi nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato, e questo indipendentemente dal territorio interessato dall'utilizzo stesso. Peraltro, l'errore metodologico in cui è incorsa la commissione di ricorso potrebbe giustificare l'annullamento delle decisioni impugnate soltanto se la Budvar avesse dimostrato che i segni in esame erano utilizzati nella prassi commerciale.

169 Al riguardo, è necessario sottolineare che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'opposizione si basa su un segno «utilizzato» nella prassi commerciale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Anheuser-Busch, da tale disposizione non risulta che l'opponente è tenuto a dimostrare che il segno controverso è stato utilizzato precedentemente alla domanda di marchio comunitario. Tutt'al più, come viene richiesto per i marchi anteriori, e per evitare usi del diritto anteriore dovuti unicamente ad un procedimento di opposizione, si può esigere che il segno in questione sia stato utilizzato prima della pubblicazione della domanda di marchio nel *Bollettino dei marchi comunitari*.

170 Nel caso di specie, le domande di marchio comunitario sono state pubblicate il 7 dicembre 1998 (domanda di registrazione n. 2), il 2 maggio 2000 (domanda di registrazione n. 1), il 26 febbraio 2001 (domanda di registrazione n. 3) e il 5 marzo 2001 (domanda di registrazione n. 4).

171 I documenti presentati dalla Budvar, indicati nella decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), sono costituiti da ritagli di stampa in Austria (1997), da fatture emesse in Austria, in Francia e in Italia (dal 1997 al 2000) accompagnate, eventualmente, da solenni dichiarazioni scritte di dipendenti o di clienti della Budvar.

172 Occorre aggiungere che, a parte tali documenti, la Budvar ha fornito all'UAMI, il 31 gennaio 2002, nell'ambito della procedura che ha dato origine alla decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), servita come fondamento per le altre decisioni impugnate, alcune fatture emesse in Spagna (2000) e nel Regno Unito (1998), nonché alcuni compensi assegnati da «Monde Sélection — Institut international pour les sélections de la qualité», con sede in Bruxelles (dal 1999 al 2001).

173 Di conseguenza, i documenti prodotti dalla Budvar coprono il periodo compreso tra il 1997 e il 2001. I documenti relativi agli anni 1997 e 1998 possono essere utilizzati nell'ambito della domanda di registrazione n. 2. I documenti relativi al 1999 possono essere utilizzati, inoltre, per la domanda di registrazione n. 1. I restanti documenti possono essere poi utilizzati per le altre domande di registrazione. Da ciò risulta che tali documenti sono idonei a dimostrare, con riserva del loro valore probatorio, che il segno di cui trattasi è «utilizzato» nella prassi commerciale.

174 Nel merito, occorre rilevare anzitutto che tali documenti fanno riferimento ad un prodotto su cui sono apposti i termini «bud strong» o «bud super strong» e non solamente «bud», come sottolineato giustamente dalla commissione di ricorso.

Tuttavia, i termini «strong» o «super strong», associati al termine «bud», possono facilmente essere intesi dal consumatore, di lingua inglese o meno, nel senso di «forte» o «superforte». Il consumatore percepirà tali indicazioni come descrittive di certe qualità che il produttore intende associare ai prodotti di cui trattasi, ossia le birre. Inoltre, le etichette delle bottiglie di birra prodotte mostrano chiaramente che il termine «bud» compare scritto in caratteri grandi e centralmente, mentre i termini «super» e «strong» sono scritti sotto il termine «bud» e in caratteri piccoli. Tenuto conto di tali elementi, l'aggiunta dei termini «super» e «strong» non può avere l'effetto di alterare la funzione del termine «bud» nell'ambito delle denominazioni interessate, ossia l'indicazione della provenienza geografica dei prodotti in questione, come sostenuto dalla Budvar.

175 Inoltre, un'indicazione diretta a segnalare la provenienza geografica di un prodotto può essere utilizzata, analogamente ad un marchio, nella prassi commerciale (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Racc. pag. I-691). Questo peraltro non significa, come sostenuto dalla commissione di ricorso nelle decisioni impugnate, che la denominazione di cui trattasi sia utilizzata «come un marchio», perdendo così la sua funzione primaria. Tale conclusione è indipendente dal fatto, messo in rilievo dalla commissione di ricorso, che la Budvar è altresì titolare di un marchio BUD, che, peraltro, non rientra nel contesto di diritto o di fatto della presente controversia. Ai sensi dell'art. 8, n. 4, è sufficiente rilevare che il segno invocato a sostegno dell'opposizione è utilizzato nella prassi commerciale. Il fatto che detto segno sia identico ad un marchio non significa comunque che esso non venga utilizzato nella prassi commerciale. Inoltre, va rilevato che l'UAMI e la Anheuser-Busch non precisano con chiarezza in che modo il segno BUD sarebbe stato utilizzato «come un marchio». In particolare, non vi sono indizi che la menzione «bud», apposta sui prodotti di cui trattasi, richiamerebbe più l'origine commerciale che non l'origine geografica del prodotto, come sostenuto dalla Budvar. Occorre inoltre rilevare che anche le etichette dei prodotti in questione, come risulta dal fascicolo dell'UAMI e come confermato nel corso dell'udienza, riprendono sotto l'indicazione «bud» il nome dell'impresa produttrice, ossia la Budějovický Budvar.

176 Infine, per quanto riguarda l'argomento della Anheuser-Busch secondo il quale alcune fatture recavano l'indicazione «Free of charge», è sufficiente rilevare che tale indicazione riguarda solo una parte dei documenti prodotti dalla Budvar. Ciò non

intacca il valore probatorio degli altri documenti presentati. In ogni caso, anche supponendo che le consegne in questione siano state effettuate a titolo gratuito, ciò non vuol dire che esse appartengano ad un ambito privato. Difatti, trattandosi di consegne effettuate a commercianti, come emerge dalle intestazioni delle fatture di cui trattasi, il che non è stato contestato dalla Anheuser-Busch, è possibile che siano state compiute nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l'acquisizione di nuovi sbocchi.

177 Alla luce di quanto precede, e tenuto conto dell'insieme dei documenti prodotti dalla Budvar dinanzi all'UAMI, contrariamente a quanto concluso dalla commissione di ricorso, deve considerarsi che la Budvar ha dimostrato che i segni in questione sono utilizzati nella prassi commerciale, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

178 Pertanto, la censura sollevata a questo riguardo dalla Budvar dev'essere accolta.

— La condizione relativa alla portata del segno controverso

179 Pur non avendo esplicitamente considerato la portata del segno di cui trattasi, la commissione di ricorso ha stabilito un nesso tra questa condizione e quella relativa alla prova dell'utilizzo del segno stesso. In particolare, nell'ambito dell'analisi dell'utilizzo, in Francia, della denominazione d'origine «bud» registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, la commissione di ricorso ha concluso che «la prova dell'utilizzo in Francia non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un diritto di portata non puramente locale» [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R-234/2005-2), punto 30 e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate).

180 Orbene, la lettura del disposto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 induce a considerare che tale disposizione riguarda la portata del segno di cui trattasi e non quella del suo utilizzo. Quanto all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la portata del segno in questione riguarda l'estensione geografica della sua protezione, che non deve essere puramente locale. In casi di questo tipo, un'opposizione ad una domanda di marchio comunitario non può essere accolta. L'art. 107 del regolamento n. 40/94, intitolato «Diritti anteriori aventi portata locale», precisa del resto che «[i]l titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente». La portata del diritto è dunque strettamente legata al territorio nel quale tale diritto è protetto.

181 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto anche quando, relativamente alla Francia, ha stabilito un nesso tra la prova dell'utilizzo del segno interessato e la condizione relativa al fatto che il diritto di cui trattasi deve avere una portata non puramente locale. Al riguardo, è sufficiente osservare che i diritti anteriori invocati hanno una portata non puramente locale in quanto la loro protezione, ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'accordo di Lisbona e dell'art. 1 della convenzione bilaterale, si estende al di fuori del loro territorio d'origine.

182 Per le ragioni che precedono, la prima censura della seconda parte del motivo unico dev'essere accolta in quanto fondata.

183 Poiché la commissione di ricorso ha altresì considerato che la Budvar non aveva dimostrato che i segni di cui trattasi le attribuivano il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, e dal momento che tale conclusione della commissione di ricorso potrebbe essere sufficiente per giustificare il rigetto dell'opposizione, occorre ora analizzare la seconda censura della seconda parte del motivo unico.

La seconda censura, relativa al diritto derivante dal segno invocato a sostegno dell'opposizione

184 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, conformemente alla legislazione comunitaria o al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato, tale segno deve attribuire al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

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

186 Nel caso di specie, la Budvar ha invocato alcuni diritti nazionali a sostegno della sua opposizione. Essa non ha fatto riferimento ad alcuna norma comunitaria.

187 In tale contesto, occorre tener conto, specificamente, della normativa nazionale fatta valere e delle sentenze pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale fondamento l'opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che questo permette di vietare l'uso di un marchio successivo. Occorre sottolineare che, nel contesto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, la prova dell'opponente deve porsi nella prospettiva del marchio comunitario di cui è richiesta la registrazione (sentenza AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, cit. supra al punto 79, punti 85-89).

188 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che l'opposizione dovesse essere respinta anche perché la Budvar non aveva dimostrato che i segni in questione le

davano il diritto di vietare l'uso del termine «bud», come marchio, in Austria o in Francia.

189 Più precisamente, con riferimento all'Austria, la commissione di ricorso osserva che, con sentenza 8 dicembre 2004, lo Handelsgericht Wien ha respinto una domanda di provvedimento ingiuntivo che vietava l'uso del termine «bud» in relazione con la birra venduta dalla Anheuser-Busch. Detta sentenza è stata confermata dall'Oberlandesgericht Wien il 21 aprile 2005. Le pronunce si baserebbero sulla conclusione secondo cui il termine «bud» non è un nome di luogo e non viene inteso dai consumatori della Repubblica ceca come indicazione di una birra di České Budějovice. Anche se la sentenza dell'Oberlandesgericht Wien è oggetto di ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte Suprema, Austria), la commissione di ricorso rileva che essa si basa sulla sentenza Budejovický Budvar, cit. supra al punto 65, pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, e su constatazioni di fatto la cui revisione ad opera di un giudice di ultima istanza sarebbe poco probabile. La commissione di ricorso ne trae la conclusione che la Budvar non ha diritto di vietare alla Anheuser-Busch l'utilizzo del marchio BUD in Austria [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2), punto 32 e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate].

190 Per quanto riguarda la Francia, la commissione di ricorso osserva che la denominazione d'origine «bud» sarebbe stata dichiarata invalida dal tribunal de grande instance di Strasburgo il 30 giugno 2004, in quanto la birra è un prodotto industriale che può essere fabbricato in tutto il mondo. Anche se tale sentenza è oggetto di impugnazione, la commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che la Budvar non era stata in grado, sino ad allora, di impedire al distributore della Anheuser-Busch di vendere birra in Francia con il marchio BUD [decisione della commissione di ricorso 14 giugno 2006 (procedimento R 234/2005-2), punti 33 ed 34 e, per rinvio, nelle altre decisioni impugnate].

191 In via preliminare, occorre sottolineare che i motivi che seguono riguardo all'Austria sono validi per tutte le cause, tranne che per la causa T-257/06, in cui non si discute della convenzione bilaterale.

192 In primo luogo, va osservato che la commissione di ricorso ha fatto unicamente riferimento alle pronunce giurisdizionali rese in Austria e in Francia per concludere che la Budvar non aveva dimostrato che il segno di cui trattasi le dava il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Orbene, anche se le pronunce rese nei paesi interessati hanno, come prima ricordato, un'importanza particolare, bisogna tener conto del fatto che, nel caso di specie, nessuna pronuncia, in Austria o in Francia, ha acquisito autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, la commissione di ricorso non poteva basarsi unicamente su tali decisioni per giungere alla sua conclusione. Essa avrebbe dovuto tener altresì conto delle disposizioni del diritto nazionale invocate dalla Budvar, compresi l'accordo di Lisbona e la convenzione bilaterale. Al riguardo, va rilevato che, per quanto attiene alla Francia, la Budvar ha fatto valere dinanzi all'UAMI numerose disposizioni del code rural, del code de la consommation e del code de la propriété intellectuelle. Per quanto riguarda l'Austria, l'UAMI disponeva delle pronunce giurisdizionali rese fino ad allora in tale Stato membro e di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Anheuser-Busch, del fondamento giuridico dei ricorsi promossi dalla Budvar ai sensi del diritto nazionale invocato. Inoltre, la Budvar ha precisato, nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, che ai sensi dell'art. 9 della convenzione bilaterale essa aveva la facoltà di proporre direttamente un ricorso dinanzi ai giudici austriaci. Inoltre, la Budvar ha menzionato, nell'ambito della sua opposizione, le disposizioni della normativa austriaca in materia di marchi e di concorrenza sleale.

193 In secondo luogo, con riferimento all'Austria, la commissione di ricorso ha osservato che la sentenza dell'Oberlandesgericht Wien 21 aprile 2005 dichiarava che il termine «bud» non era un nome di un luogo e non era inteso dai consumatori della Repubblica ceca come riferito ad una birra di Ceske Budějovice. Secondo la commissione di ricorso, tale sentenza si basa su accertamenti di fatto la cui revisione da parte di un giudice di ultima istanza sarebbe poco probabile. Orbene, come emerge dai documenti presentati agli atti, la sentenza dell'Oberlandesgericht Wien è stata per l'appunto annullata dall'Oberster Gerichtshof con pronuncia resa il 29 novembre 2005, ossia prima che fossero adottate le decisioni impugnate [allegato 14 al ricorso nella causa T-225/06, pagg. 297 e ss.]. Nella sua sentenza, l'Oberster Gerichtshof ha dichiarato che i giudici di primo grado e d'appello non avevano verificato se i consumatori cechi interpretano il termine «bud», riferito alla birra, come indicazione di un luogo o di una regione, e si erano limitati ad accertare che la denominazione «bud» non era associata nella Repubblica ceca ad alcuna regione o località specifica. Ne deriva che le considerazioni della commissione di ricorso si basano su osservazioni dell'Oberlandesgericht Wien che sono state messe in discussione dall'Oberster Gerichtshof. Vero è che la sentenza dell'Oberster Gerichtshof non è stata trasmessa alla commissione di ricorso in quanto l'ultimo atto di procedura della Budvar dinanzi alla commissione di ricorso, ossia la

replica, reca la data del 14 novembre 2005. Tuttavia, come emerge dal fascicolo dell'UAMI, la Budvar ha fornito alla commissione di ricorso una copia del suo ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof. Occorre ricordare, in proposito, che l'UAMI deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati. La limitazione della base fattuale dell'esame condotto dall'UAMI non esclude che questo prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (sentenze PICARO, cit. supra al punto 96, punto 29, e ATOMIC BLITZ, cit. supra al punto 88, punto 35). La commissione di ricorso poteva pertanto informarsi presso le parti, o con qualunque altro mezzo, circa l'esito del procedimento promosso dinanzi all'Oberster Gerichtshof.

194 Va aggiunto che l'Oberster Gerichtshof ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado il quale ha nuovamente respinto la domanda della Budvar con sentenza datata 22 marzo 2006, ossia nuovamente prima dell'adozione delle decisioni impugnate [allegato 14 al ricorso nella causa T-225/06, pagg. 253 e ss.]. Tuttavia, in sede di impugnazione e con sentenza 10 luglio 2006, vale a dire prima dell'ultima delle decisioni impugnate, l'Oberlandesgericht Wien ha dichiarato che il giudice di primo grado era incorso in errore rigettando una domanda di perizia presentata dalla Budvar. Di conseguenza, l'Oberlandesgericht Wien ha rinviato la causa dinanzi al giudice di primo grado precisando che doveva essere nominato un perito al fine di stabilire, in sostanza, se i consumatori cechi associno l'indicazione «bud» alla birra e, in caso di risposta affermativa, se tale indicazione possa essere percepita come riferita ad un luogo, a una regione o a un paese in particolare, in rapporto con l'origine della birra [allegato 14 al ricorso nella causa T-225/06, pagg. 280 e ss.].

195 In terzo luogo, con riferimento alla Francia, la commissione di ricorso si è basata sul fatto che la Budvar non era stata in grado, sino ad allora, di impedire al distributore della Anheuser-Busch di vendere birra in Francia con il marchio BUD. Tuttavia, dal disposto dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non risulta che l'opponente debba dimostrare di essere già stato effettivamente in grado di vietare l'uso di un marchio successivo. L'opponente deve solo dimostrare di disporre di tale diritto.

196 Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dalla commissione di ricorso, la denominazione d'origine «bud», registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, non è stata annullata dal tribunal de grande instance di Strasburgo. Come emerge con chiarezza dalla pronuncia di detto organo giurisdizionale, soltanto gli «effetti» sul territorio francese della denominazione d'origine «bud» sono stati annullati, conformemente alle disposizioni rilevanti dell'accordo di Lisbona. Va altresì ricordato che la pronuncia del tribunal de grande instance di Strasburgo costituisce oggetto di impugnazione e che tale impugnazione ha effetto sospensivo.

197 Per di più, nell'ambito delle cause che hanno dato origine alla sentenza BUD, cit. supra al punto 108, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI si era già pronunciata sulle disposizioni rilevanti del diritto francese che permettevano di proteggere, se del caso, la denominazione d'origine «bud» in Francia.

198 Infine, come deriva dai documenti depositati dinanzi alle istanze dell'UAMI, l'INPI ha sollevato almeno due obiezioni (notificate il 3 dicembre 1987 e il 30 aprile 2001), in Francia, contro due domande di registrazione del marchio BUD per della birra da parte della Anheuser-Busch. In tale contesto, per quanto riguarda la birra, la Anheuser-Busch ha ritirato le sue domande di registrazione. Tali obiezioni, anche se formulate da istanze amministrative e anche se non riguardanti specificamente una procedura diretta a vietare l'uso di un marchio successivo, non appaiono prive di rilevanza per la comprensione del diritto nazionale di cui trattasi.

199 Per tutti questi motivi, si deve dichiarare che la commissione di ricorso ha commesso un errore non tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, per stabilire se, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, il diritto dello Stato membro interessato attribuisca alla Budvar il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

200 Va aggiunto che la commissione di ricorso ha proceduto ad una analisi del diritto austriaco e francese, pur avendo considerato che le denominazioni di cui trattasi non erano state oggetto di un uso «effettivo» in Austria e in Francia, ma non ha fatto lo stesso riguardo all'Italia e al Portogallo. A questo proposito, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI e dalla Anheuser-Busch nei rispettivi atti, nulla consente di ritenere che la Budvar avrebbe rinunciato dinanzi al Tribunale, ai fini dell'opposizione, ai diritti inizialmente invocati riguardo all'Italia e al Portogallo. La Budvar ha unicamente contestato la legittimità delle decisioni impugnate, che si limitavano ad un'analisi del diritto austriaco e di quello francese.

201 Per tutti questi motivi, va accolta in quanto fondata la seconda parte del motivo unico e, conseguentemente, vanno accolti il motivo unico e il ricorso nel suo complesso.

202 Di conseguenza, le decisioni impugnate debbono essere annullate.

Sulle spese

203 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

204 Nella specie, l'UAMI e la Anheuser-Busch sono rimaste soccombenti in quanto le decisioni impugnate debbono essere annullate, conformemente alle conclusioni della Budvar.

205 Negli atti prodotti dinanzi al Tribunale, la Budvar non ha chiesto la condanna alle spese dell'UAMI. Tuttavia, nel corso dell'udienza, essa ha comunicato di chiedere la condanna dell'UAMI e della Anheuser-Busch a tutte le spese.

206 Risulta da una giurisprudenza costante che il fatto che la parte risultata vittoriosa abbia concluso in tal senso solo all'udienza non osta a che la sua domanda sia accolta [sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 79; YUKI, cit. supra al punto 151, punto 75, e 12 settembre 2007, causa T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI), Racc. pag. II-3081, punto 92].

207 Di conseguenza, occorre condannare l'UAMI a sostenere, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Budvar e condannare la Anheuser-Busch a sostenere, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Budvar.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Le cause T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 sono riunite ai fini della sentenza.

2) **Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), pronunciate il 14 giugno (procedimento R 234/2005-2), il 28 giugno (procedimenti R 241/2005-2 e R 802/2004-2) e il 1º settembre 2006 (procedimento R 305/2005-2), relative a procedimenti di opposizione tra la Budějovický Budvar, národní podnik e la Anheuser-Busch, Inc., sono annullate.**

3) **L'UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Budějovický Budvar, národní podnik.**

4) **La Anheuser-Busch è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Budějovický Budvar, národní podnik.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2008.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon V. Tiili

Indice

Contesto normativo . . . . . II - 3564

A — Il diritto internazionale . . . . . II - 3564

B — Il diritto comunitario . . . . . II - 3570

Fatti . . . . . II - 3572

A — Domande di marchio comunitario depositate dalla Anheuser-Busch . . . . . II - 3572

B — Opposizioni proposte contro le domande di marchio comunitario . . . . . II - 3576

C — Decisioni della divisione d'opposizione . . . . . II - 3577

D — Decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI . . . . . II - 3579

Procedimento e conclusioni delle parti . . . . . II - 3581

In diritto . . . . . II - 3584

A — Sulla ricevibilità e sulla rilevanza di alcuni capi delle domande della Budvar . . II - 3584

B — Nel merito . . . . . II - 3585

1. La prima parte, relativa alla validità della denominazione d'origine «bud» . . II - 3586

a) Argomenti delle parti . . . . . II - 3586

b) Giudizio del Tribunale . . . . . II - 3597

La denominazione d'origine «bud» registrata in forza dell'accordo di Lisbona . . . . . II - 3599

La denominazione «bud» protetta in forza della convenzione bilaterale . II - 3602

2. La seconda parte, relativa all'applicazione delle condizioni dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 . . . . . II - 3605

a) Argomenti delle parti . . . . . II - 3605

Argomenti della Budvar . . . . . II - 3605

— La condizione relativa al fatto che l'opponente sia titolare del diritto anteriore invocato . . . . . II - 3605

— La condizione relativa all'uso nella prassi commerciale del diritto anteriore invocato . . . . . II - 3606

— La condizione relativa al diritto derivante dalla denominazione controversa . . . . . II - 3609

Argomenti dell'UAMI . . . . . II - 3613

Argomenti della Anheuser-Busch . . . . . II - 3615

b) Giudizio del Tribunale . . . . . II - 3621

La prima censura, relativa all'utilizzo nella prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale . . . . . II - 3622

— La condizione relativa all'utilizzo del segno di cui trattasi nella prassi commerciale . . . . . II - 3625

— La condizione relativa alla portata del segno controverso . . . . . II - 3631

La seconda censura, relativa al diritto derivante dal segno invocato a sostegno dell'opposizione . . . . . II - 3633

Sulle spese . . . . . II - 3638