SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 16 de diciembre de 2008 *

En los asuntos acumulados T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06,

Budějovický Budvar, národní podnik, con domicilio social en Českе Budějovice (República Checa), representada por los Sres. F. Fajgenbaum y C. Petsch, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

que tiene por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 14 de junio (asunto R 234/2005-2), de 28 de junio (asuntos R 241/2005-2 y R 802/2004-2), y de 1 de septiembre de 2006 (asunto R 305/2005-2), relativas a sendos procedimientos de oposición entre Budějovický Budvar, národní podnik y Anheuser-Busch, Inc.,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidente, y el Sr. F. Dehousse (Ponente) y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de agosto (asunto T-225/06), el 15 de septiembre (asuntos T-255/06 y T-257/06) y el 14 de noviembre de 2006 (asunto T-309/06),

vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero (asunto T-225/06), el 20 de febrero (asunto T-257/06), el 26 de abril (asunto T-255/06) y el 27 de abril de 2007 (asunto T-309/06),

vistos los escritos de contestación de Anheuser-Busch, Inc. presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero (asunto T-225/06), el 28 de febrero (asunto T-257/06), el 7 de mayo (asunto T-255/06) y el 24 de mayo de 2007 (asunto T-309/06),

visto el auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 25 de febrero de 2008, por el que se acuerda la acumulación de los presentes asuntos a efectos de la fase oral, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia,

celebrada la vista el 1 de abril de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

A. *Derecho internacional*

1 Los artículos 1 a 5 del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en lo sucesivo, «Arreglo de Lisboa»), adoptado el

31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y modificado el 28 de septiembre de 1979, disponen lo siguiente:

«*Artículo primero*

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

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

Artículo 2

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

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

Artículo 3

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

Artículo 4

Las disposiciones del presente Arreglo no excluyen en modo alguno la protección ya existente en favor de las denominaciones de origen en cada uno de los países de la Unión particular, en virtud de otros instrumentos internacionales, tales como el Convenio de París del 20 de marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y sus revisiones subsiguientes, y el Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y sus revisiones subsiguientes, o en virtud de la legislación nacional o de la jurisprudencia.

Artículo 5

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

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

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

[…]»

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

«Regla 9

Declaración de denegación

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

[…]

Regla 16

Invalidación

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

[…]»

3 Los artículos 1 y 2 del Tratado en materia de protección de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia de los productos agrícolas e industriales, firmado el 11 de junio de 1976 entre la República de Austria y la República Socialista de Checoslovaquia e integrado desde entonces en el ordenamiento jurídico de la República Checa (en lo sucesivo, «Convenio bilateral»), establecen lo siguiente:

«*Artículo 1*

Las Partes Contratantes se obligan a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar, en el tráfico mercantil, la protección efectiva contra la competencia desleal de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia de los productos agrícolas e industriales incluidos en las

categorías a que se refiere el artículo 5 y que hayan sido precisadas en el acuerdo previsto en el artículo 6, así como de los nombres e ilustraciones mencionados en los artículos 3, 4 y 8, apartado 2.

Artículo 2

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

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

5 A tenor del artículo 6 del Convenio bilateral, «en un acuerdo que habrá de celebrarse entre los Gobiernos de los dos Estados contratantes, se enumerarán las denominaciones relativas a los productos a los que resulten aplicables los requisitos de los artículos 2 y 5, que se beneficien de la protección del Tratado y que no sean, por consiguiente, denominaciones genéricas.»

6 El artículo 16, apartado 3, del Convenio bilateral dispone que cualquiera de las dos Partes Contratantes podrá denunciarlo con un preaviso de un año por lo menos, formulado por escrito y por conducto diplomático.

7 De conformidad con el artículo 6 del Convenio bilateral, el 7 de junio de 1979 se celebró un acuerdo sobre la aplicación de dicho Convenio (en lo sucesivo, «Acuerdo bilateral»). El anexo B del Acuerdo bilateral incluye, entre las «denominaciones checoslovacas relativas a productos agrícolas e industriales», en la categoría «cerveza», la denominación «Bud».

B. *Derecho comunitario*

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

«*Artículo 8*

Motivos de denegación relativos

[…]

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la

marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

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

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

[…]

Artículo 43

Examen de la oposición

1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

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

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

[…]»

Antecedentes del litigio

A. *Solicitudes de marca comunitaria presentadas por Anheuser-Busch*

9 Anheuser-Busch, Inc. presentó el 1 de abril de 1996, el 28 de julio de 1999, el 11 de abril y el 4 de julio de 2000, cuatro solicitudes de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),

(respectivamente nos 24711, 1257849, 1603539 y 1737121), en virtud del Reglamento nº 40/94.

10 La solicitud de registro nº 1257849 (en lo sucesivo, «solicitud de registro nº 1»), tenía por objeto la siguiente marca figurativa:



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

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

— clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles);

materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza (comprendidas en la clase 21)»

— clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»

— clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»

12 La solicitud de registro de la marca figurativa se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 34/00, de 2 de mayo de 2000.

13 Las tres solicitudes de registro, nºs 24711, 1603539 y 1737121 tenían por objeto la marca denominativa BUD (en lo sucesivo, respectivamente, «solicitud de registro nº 2», «solicitud de registro nº 3» y «solicitud de registro nº 4 »).

14 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca denominativa están comprendidos en las clases 32 (para la solicitud de registro nº 2), 32 y 33 (para la

solicitud de registro nº 3), 35, 38, 41 y 42 (para la solicitud de registro nº 4) en el sentido del Arreglo de Niza y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 32: «Cervezas, ale, porter (cervezas inglesas), bebidas elaboradas con malta con y sin alcohol» (para la solicitud de registro nº 2) y «Cervezas» (para la solicitud de registro nº 3);

— clase 33: «Bebidas alcohólicas»;

— clase 35: «Establecimiento de bases de datos, recopilación de datos e información en bases de datos»;

— clase 38: «Telecomunicaciones, en concreto, facilitación y suministro de datos e información, facilitación y comunicación de información almacenada en bases de datos»;

— clase 41: «Servicios de educación, esparcimiento»;

— clase 42: «Servicios de restaurante, bar y pub; manejo de una base de datos».

15 Las solicitudes de registro de la marca denominativa BUD se publicaron en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 93/98, de 7 de diciembre de 1998 (para la solicitud de registro nº 2), nº 19/01, de 26 de febrero de 2001 (para la solicitud de registro nº 3), y nº 22/01, de 5 de marzo de 2001 (para la solicitud de registro nº 4).

B. *Oposiciones formuladas contra las solicitudes de marca comunitaria*

16 El 1 de agosto de 2000 (para la solicitud de registro nº 1), el 5 de marzo de 1999 (para la solicitud de registro nº 2), el 22 de mayo de 2001 (para la solicitud de registro nº 3) y de 5 de junio de 2001 (para la solicitud de registro nº 4), la sociedad Budějovický Budvar, národní podnik, con domicilio social en la República Checa (en lo sucesivo, «Budvar»), formuló sendas oposiciones con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, con respecto a todos los productos mencionados en las solicitudes de registro.

17 En apoyo de sus oposiciones, Budvar alegó, en primer lugar, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la marca figurativa internacional nº 361.566 registrada para «cualquier tipo de cerveza blanca o negra», con efecto en Austria, en el Benelux y en Italia, representada como sigue:



18 Budvar invocaba, a continuación, sobre la base del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la denominación de origen «bud» (denominación de origen nº 598), registrada el 10 de marzo de 1975, para la cerveza, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con efecto en Francia, en Italia y en Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa.

19 Por otra parte, en el marco de las solicitudes de registro nºs 1, 2 y 3, Budvar invocó además una denominación de origen «bud» protegida en Austria, para la cerveza, en virtud del Convenio bilateral.

C. *Decisiones de la División de Oposición*

20 Mediante resolución de 16 de julio de 2004 (nº 2326/2004), dictada en el marco de la solicitud de registro nº 4, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición formulada contra el registro de la marca solicitada.

21 La División de Oposición consideró, en primer lugar, que Budvar había demostrado que tenía un derecho sobre la denominación de origen «bud» en Francia, en Italia y en Portugal.

22 En segundo lugar, por lo que respecta a Italia y Portugal, la División de Oposición consideró que los argumentos expuestos por Budvar no eran suficientemente precisos para determinar el ámbito de la protección invocada en virtud de los Derechos nacionales de estos dos Estados miembros.

23 En tercer lugar, al considerar que los «servicios de restaurante, bar y pub», objeto de la solicitud de registro nº 4 (clase 42), eran similares a la «cerveza», cubierta por denominación «bud», la División de Oposición concluyó que existía un riesgo de confusión en la medida en que los signos en conflicto eran idénticos.

24 En cuarto lugar, para los demás productos, y en el marco del Derecho francés aplicable al caso de autos, la División de Oposición señaló que Budvar no había conseguido demostrar cómo la utilización de la marca solicitada podía desviar o disminuir la notoriedad de la denominación de origen controvertida, tratándose de productos diferentes.

25 En consecuencia, la División de Oposición estimó la oposición formulada por Budvar por lo que respecta a los «servicios de restaurante, bar y pub» (clase 42), objeto de la solicitud de registro nº 4.

26 Mediante resoluciones de 23 de diciembre de 2004 (nºs 4474/2004 y 4475/2004) y de 26 de enero de 2005 (nº 117/2005), la División de Oposición desestimó las oposiciones formuladas contra el registro de las marcas objeto, respectivamente, de las solicitudes de registro nºs 1, 3 y 2.

27 La División de Oposición consideró, en sustancia, que no se había demostrado, por lo que respecta a Austria, Francia, Italia y Portugal, que la denominación de origen «bud» fuera un signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. Para llegar a esta conclusión, la División de Oposición consideró que procedía aplicar los criterios establecidos en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, interpretado a la luz de la Regla 22, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), relativos a la prueba del «uso efectivo» de las marcas anteriores en que se basa una oposición.

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

28 El 21 de febrero y el 18 de marzo de 2005, Budvar interpuso tres recursos contra sendas resoluciones de la División de Oposición que desestimaban las oposiciones formuladas en el marco de las solicitudes de registro números 1, 2 y 3 (respectivamente, resoluciones nos 4474/2004, 117/2005 y 4475/2004 de la División de Oposición).

29 El 8 de septiembre de 2004, Anheuser-Busch interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición que estimaba parcialmente, respecto de los «servicios de restaurante, bar y pub» (clase 42), la oposición formulada en el marco de la solicitud de registro nº 4 (resolución nº 2326/2004 de la División de Oposición). Budvar solicitaba, por su parte, la anulación de la resolución de la División de Oposición en la medida en que desestimaba la oposición respecto de los demás servicios comprendidos en las clases 35, 38, 41 y 42.

30 Mediante tres resoluciones dictadas el 14 de junio (asunto R 234/2005-2), el 28 de junio (asunto R 241/2005-2) y el 1 de septiembre de 2006 (asunto R 305/2005-2), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó los recursos interpuestos por Budvar en el marco de las solicitudes de registro nos 1, 2 y 3.

31 Mediante resolución dictada el 28 de junio de 2006 (asunto R 802/2004-2), la Sala de Recurso estimó el recurso interpuesto por Anheuser-Busch en el marco de la solicitud de registro nº 4 y desestimó la oposición formulada por Budvar en su totalidad.

32 Las resoluciones dictadas el 28 de junio (asuntos R 241/2005-2 y R 802/2004-2) y el 1 de septiembre de 2006 (asuntos R 305/2005-2) se remiten a la motivación expuesta en la resolución de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2).

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

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

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

36 En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que la oposición debía desestimarse porque Budvar no había demostrado que la denominación de origen controvertida le confiriera el derecho a prohibir la utilización del término «bud», como marca, en Austria o en Francia.

Procedimiento y pretensiones de las partes

37 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, requirió a las partes para que respondieran a ciertas preguntas, lo que éstas cumplimentaron dentro del plazo fijado.

38 En la vista de 1 de abril de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas.

39 En los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06 Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare que la OAMI no debería haber publicado las solicitudes de registro de que se trata, por existir motivos de denegación absolutos.

40 Por otra parte, en cada uno de los asuntos, Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare que la Sala de Recurso carecía de competencia para apreciar la validez «sustancial» de los derechos anteriores invocados en el marco de la oposición.

— Declare que la resolución impugnada adolece de ilegalidad y vulnera el principio de igualdad de trato ante la OAMI, por haber interpretado erróneamente el concepto de «otro signo utilizado en el tráfico económico», que figura en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

— Consiguientemente, declare que los documentos aportados a los autos demuestran la utilización del signo BUD como denominación de origen y, por cuanto sea necesario, que la denominación de origen «bud» sí constituye un signo empleado en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

— Declare que se cumplen los requisitos para aplicar el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

— Anule la resolución impugnada.

— Deniegue la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trata.

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

— Condene en costas a Anheuser-Busch.

41 Budvar completó sus pretensiones en la vista, solicitando la condena en costas de la OAMI y de Anheuser-Busch.

42 En cada uno de estos asuntos, la OAMI y Anheuser-Busch solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a Budvar.

43 Oídas las partes, en la vista, sobre la eventual acumulación de todos los asuntos a efectos de la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que procedía tal acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de su Reglamento de Procedimiento.

Fundamentos de Derecho

A. *Sobre la admisibilidad y relevancia de determinadas pretensiones de Budvar*

44 En primer lugar, como señala la OAMI en sus escritos, en los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06 Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare que la OAMI no debería haber publicado las solicitudes de registro de que se trata, por existir motivos de denegación absolutos. Procede recordar que los motivos de denegación absolutos a que se refiere el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 no deben analizarse en un procedimiento de oposición y que este artículo no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartados 72 y 75]. De ello se deduce que la pretensión de Budvar a este respecto es inadmisible.

45 A continuación, mediante sus pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta en todos los asuntos, Budvar pretende que el Juez comunitario reconozca el fundamento de determinados motivos invocados en apoyo de su recurso. Dichas pretensiones son inadmisibles, según jurisprudencia reiterada (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1989, Jaenicke Cendoya/Comisión, 108/88, Rec. p. 2711, apartados 8 y 9; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Air France/Comisión, T-358/94, Rec. p. II-2109, apartado 32, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 2008, Lactalis Gestion Lait y Lactalis Investissements/Consejo, T-29/07, no publicada en la Recopilación, apartado 16). De ello se deduce que las pretensiones de Budvar a este respecto son inadmisibles.

46 Por otra parte, según sostiene la OAMI en sus escritos, procede afirmar que, mediante su sexta pretensión en todos los asuntos, que tiene por objeto la «denegación de la solicitud de registro de la marca comunitaria de que se trata», Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia, en sustancia, que dirija una orden conminatoria a la OAMI. Sin embargo, según el artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la

OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19]. De ello se deduce que la pretensión de Budvar a este respecto es inadmisible.

47 Finalmente, mediante su séptima pretensión en todos los asuntos, Budvar solicita al Tribunal de Primera Instancia que remita a la OAMI la sentencia que dicte. Del artículo 55 del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que, cualquiera que sean las pretensiones presentadas por las partes al respecto, «las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al proceso, así como las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad serán notificadas por el secretario del Tribunal de Primera Instancia a todas las partes». Por otra parte, el artículo 82, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia precisa que «el original de la sentencia, firmado por el Presidente, los Jueces que hayan participado en la deliberación y el Secretario, será sellado y depositado en la Secretaría; a cada una de las partes se le entregará una copia certificada». De ello se deduce que la pretensión de Budvar a este respecto es irrelevante.

B. *Sobre el fondo*

48 Tras haber recordado los antecedentes del litigio, Budvar invoca, en sustancia, un único motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

49 El motivo único de Budvar se divide en dos partes. En la primera parte, Budvar cuestiona la conclusión de la Sala de Recurso de que el signo BUD no puede considerarse una denominación de origen. En la segunda parte, Budvar rebate la apreciación de la Sala de Recurso de que no se cumplen los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

1. *Primera parte, relativa a la validez de la denominación de origen «bud»*

a) Alegaciones de las partes

50 Budvar señala, recordando el tenor de los apartados 19 a 22 de la resolución dictada en el asunto R 234/2005-2, que la Sala de Recurso supuestamente realizó un examen del signo BUD para declarar que no constituía «realmente, en modo alguno, una denominación de origen».

51 La Sala de Recurso desestimó la oposición sobre esta base, sin haber examinado siquiera si se cumplían los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

52 Esta práctica, que es contraria al Reglamento nº 40/94, vicia de ilegalidad las resoluciones impugnadas que, por este motivo, deberían anularse.

53 Budvar también sostiene que la denominación de origen «bud» no sólo es válida, sino que además está vigente.

54 A este respecto, Budvar considera, en primer lugar, que la Sala de Recurso carecía de competencia para pronunciarse sobre la validez de la denominación de origen controvertida. Las competencias de la Sala de Recurso se limitan a determinar si una solicitud de registro de marca comunitaria puede dañar derechos anteriores, según los criterios establecidos en el artículo 8 del Reglamento nº 40/94. La legislación sobre la marca comunitaria no prevé la apreciación por la OAMI de la validez sustancial del derecho anterior invocado en el marco de un procedimiento de oposición. En el marco de dicho procedimiento, según el artículo 20 del Reglamento nº 2868/95, el oponente deberá probar «la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior». En consecuencia, esta disposición establece que la parte que presente oposición sólo está obligada a probar la regularidad formal del título opuesto a la solicitud de registro. Al proceder a un examen del signo BUD, para determinar si puede o no calificarse de denominación de origen, la Sala de Recurso vulneró las disposiciones comunitarias pertinentes. Budvar añade que, en el caso de autos, aportó todos los documentos necesarios para demostrar la existencia y la validez de la denominación de origen «bud».

55 En segundo lugar, Budvar sostiene que, en todo caso, el signo BUD constituye una denominación de origen. Refiriéndose al apartado 20 de la resolución dictada por la Sala de Recurso en el asunto R 234/2005-2, Budvar puntualiza que ninguna disposición prevé que necesariamente el signo que constituye una denominación de origen deba reproducir íntegramente una denominación geográfica. En el caso de autos, en primer lugar, no puede negarse que el término «Budweis» (denominación alemana de Česke Budějovice) corresponde al nombre de la ciudad en que se fabrica la cerveza de que se trata, es decir, la zona de fabricación. El certificado de registro nacional establece que la denominación de origen «bud» designa, en particular, una «cerveza blanca», cuyas cualidades y características consisten en ser «escasamente amarga, con sabor dulzón y aroma específico», procedente de Česke Budějovice. Por otra parte, Budvar entiende que una abreviatura de una denominación geográfica, incluso un término de fantasía o del lenguaje común, puede constituir una denominación de origen, siempre que su zona de producción corresponda a un área geográfica determinada. Budvar se remite, a este respecto, al artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de

14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), en su versión aplicable en el momento de los hechos, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2005, Alemania y Dinamarca/Comisión (C-465/02 y C-466/02, Rec. p. I-9115), y a ciertas denominaciones de origen registradas en Francia o a nivel comunitario. En estas circunstancias, no puede sostenerse válidamente que el signo BUD no constituya una denominación de origen válida porque el término «bud» no corresponda estrictamente a un lugar geográfico.

56 En tercer lugar, Budvar señala que la denominación de origen controvertida está vigente en Francia y, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, también en Austria. Budvar recuerda a este respecto que el 27 de enero de 1975, el Ministerio de Agricultura y Alimentación checo otorgó a la cerveza BUD la calificación de denominación de origen. En virtud de los compromisos internacionales concluidos por la República Checa, se acordó al signo BUD en Francia (en virtud del Arreglo de Lisboa) y en Austria (en virtud del Convenio bilateral) la protección inherente a la condición de denominación de origen. Aun cuando Anheuser-Busch niega su condición de denominación de origen, ésta sigue estando protegida en Francia y en Austria y allí continúa surtiendo sus efectos.

57 Por lo que respecta a Francia, Budvar señala que siempre que una denominación de origen esté reconocida y protegida como tal en su país de origen, las Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa están obligadas, según su artículo 1, apartado 2, a proteger dicha denominación de origen en su territorio. Francia no notificó ninguna declaración de denegación de la denominación de origen «bud», en virtud del artículo 5, apartado 3, del Arreglo de Lisboa. Por otra parte, en relación con el hecho de que el tribunal de grande instance de Estrasburgo (Francia) pronunció, el 30 de junio de 2004, la invalidación en el territorio francés de los efectos del registro de la denominación de origen «bud» en virtud del Arreglo de Lisboa, Budvar puntualiza que actualmente esta sentencia está recurrida en apelación ante la Cour d'appel de Colmar (Francia). En consecuencia, la sentencia del tribunal de grande instance de Estrasburgo carece de firmeza. La denominación de origen «bud» continúa surtiendo sus efectos en Francia. En este contexto, Budvar sostiene que, en Derecho francés, no existe una acción para invalidar una denominación de origen y presenta, sobre este particular, el dictamen de un profesor de Derecho. Budvar entiende además que, el 19 de mayo de 2005, después de que el tribunal de grande instance de Estrasburgo dictara su sentencia, el Institut

national de la propriété industrielle en France (INPI) denegó la solicitud de registro de la marca denominativa BUD, presentada por Anheuser-Busch el 30 de septiembre de 2004 para designar cervezas. Anheuser-Busch no impugnó esta resolución.

58 Por lo que respecta a Austria y respecto de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, Budvar precisa que en el litigio pendiente en dicho Estado miembro aún no ha recaído ninguna resolución judicial que haya adquirido firmeza. Budvar presenta al efecto tres resoluciones judiciales recientes, la última de las cuales dictada el 10 de julio de 2006 por el Oberlandesgericht Wien (Tribunal regional superior de Viena, Austria). Esta última resolución ordenó el nombramiento de un perito para determinar, en sustancia, si los consumidores checos asocian la indicación del término «bud» a la cerveza y, en caso de que así sea, si pueden percibir que esta indicación hace referencia a un lugar, a una región o a un país en concreto, en relación con el origen de la cerveza. Por tanto, en contra de los argumentos de la Sala de Recurso, es indiscutible que la denominación de origen «bud» sigue estando protegida en Austria.

59 Con carácter preliminar, la OAMI señala que Budvar renunció, durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, a basar su oposición en la marca figurativa internacional nº 361.566, inicialmente invocada. Por otra parte, por lo que respecta a la denominación de origen «bud», Budvar mantuvo su oposición únicamente en relación con la protección conferida a dicha denominación en Francia y en Austria. Por lo que respecta a Italia y a Portugal, se abandonaron en lo sucesivo los derechos inicialmente invocados a efectos de la oposición.

60 La OAMI señala además, en primer lugar, que es cierto que carece de competencia para pronunciarse sobre la validez de un derecho anterior invocado en apoyo de una oposición.

61 Sin embargo, en el caso de autos, la Sala de Recurso no se pronunció sobre la validez de la denominación de origen anterior. Se limitó a apreciar el ámbito de su protección. Se trata de una cuestión de Derecho que la OAMI debía resolver de oficio, aunque las partes no hubieran formulado argumentos al respecto [sentencias del Tribunal de Primera Instancia, de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 21, y de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec. p. II-1677, apartado 40].

62 Por otra parte, los textos legales comunitarios abordan la distinción entre la validez y la oponibilidad de un derecho anterior (la OAMI se refiere, más específicamente, al artículo 53, apartado 1, al artículo 43, apartados 2 y 3, al artículo 78, apartado 6, y al artículo 107, apartado 3, de Reglamento nº 40/94). Por tanto, pueden existir situaciones en que un derecho anterior, aun siendo válido, no pueda ejercitarse. En el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la OAMI debería interpretar y aplicar el Derecho nacional como lo haría un órgano jurisdiccional nacional.

63 En segundo lugar, por lo que respecta a la protección de la denominación de origen «bud» en Francia, en virtud del Arreglo de Lisboa, la OAMI señala, remitiéndose al apartado 20 de la resolución dictada por la Sala de Recurso en el asunto R 234/2005-2, que tanto el artículo 2, apartado 1, de dicho Arreglo, como el artículo L. 641-2 del code rural francés (en lo sucesivo, «code rural») exigen que la denominación de origen controvertida esté constituida por una «denominación geográfica». Budvar reconoce que el término «bud», aunque proviene de una denominación geográfica, no es una denominación geográfica. En cuanto a la referencia hecha por Budvar al artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92, sustituido entre tanto por el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93, p. 12), la OAMI señala que este Reglamento no fue invocado en apoyo de las oposiciones. La OAMI deduce de ello que un órgano jurisdiccional francés considera que la abreviatura de una denominación geográfica, como el término «bud», no puede ser invocada para oponerse a la utilización de una marca idéntica, sin perjuicio de que este término esté protegido en virtud del Arreglo de Lisboa.

64 La OAMI añade que, aun cuando el Arreglo de Lisboa normalmente tiene primacía sobre los derechos nacionales, su artículo 8 establece que las acciones necesarias para asegurar la protección de las denominaciones de origen podrán ejercitarse «con arreglo a la legislación nacional». Por otra parte, la distinción entre la validez y la oponibilidad de una denominación de origen que no está constituida por una denominación geográfica está plenamente justificada. En primer lugar, aborda esta distinción la Regla 16, apartado 1, del Reglamento del Acuerdo de Lisboa, que establece que los «efectos» de un registro internacional (y no el registro como tal) pueden invalidarse en un país contratante. Esta distinción también se justifica para evitar cualquier distorsión de competencia cuando, como sostiene Budvar, el Derecho francés no prevé la posibilidad de invalidar los efectos de la denominación de origen «bud» en Francia.

65 En tercer lugar, por lo que respecta a la protección de la denominación de origen «bud» en Austria, en virtud del Convenio bilateral invocado en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, la OAMI sostiene que el artículo 2 de dicho Convenio sugiere que la indicación protegida debe ser geográfica, aun cuando también pueda «contener» otra información (como elementos no geográficos). Una indicación no geográfica, por sí sola, no puede ser objeto de protección. Sin embargo, la OAMI señala que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 18 de noviembre de 2003, Budejovický Budvar (C-216/01, Rec. p. I-13617), consideró una traducción del artículo 2 ligeramente distinta. En particular, la versión utilizada por el Tribunal de Justicia afirma que la indicación de que se trata puede estar «constituée» por informaciones de otra índole.

66 En todo caso, la OAMI considera que un órgano jurisdiccional austríaco exige que se demuestre que, en el país de origen (es decir, en la República Checa), los consumidores perciben que el signo BUD, colocado en las cervezas, hace referencia a la ciudad de Česke Budějovice. Esta postura coincide, por otra parte, con la del Tribunal de Justicia en su sentencia Budejovický Budvar, citada en el apartado 65 *supra,* que consideró que «si de las comprobaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, según las condiciones de hecho y las concepciones que prevalecen en la República Checa, la denominación Bud designa una región o un lugar del territorio de ese Estado y que su protección en dicho Estado está justificada a la luz de los criterios del artículo 30 CE, este artículo tampoco se opone a que dicha protección se extienda al territorio de un Estado miembro, como es, en el caso de autos, la República de Austria» (apartado 101 de la sentencia). Según señaló acertadamente la Sala de Recurso, en el caso de autos no se demostró que «Bud» fuera la abreviatura de la denominación de la ciudad de Česke

Budějovice. Por tanto, es difícil imaginar que los consumidores de cerveza de la República checa vean en el término «bud» una indicación de que la cerveza ha sido fabricada en una zona geográfica específica de ese país.

67 En cuarto lugar, remitiéndose a los apartados 21 y 29 de la resolución dictada en el asunto R 234/2005-2, la OAMI señala que la Sala de Recurso consideró que Budvar había demostrado la utilización del término «bud» como marca, pero no como denominación de origen. A este respecto, en cuanto al argumento de Budvar de que utilizó el término «bud» a la vez como marca y como denominación de origen, la OAMI recuerda que todo derecho de propiedad intelectual persigue una función esencial que le es propia. En algunos casos no es posible conciliar las funciones esenciales de algunos derechos. La función esencial de la denominación de origen es garantizar que el producto procedente de un país, de una región o de una localidad, posee cualidades y características debidas exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos. La función esencial de la marca es garantizar el origen comercial del producto. Dado que Budvar no niega que el término «bud» se utiliza como marca, no cumple la función esencial de la denominación de origen y no puede disfrutar de la protección que ésta conlleva. La Sala de Recurso consideró, en este contexto, que los órganos jurisdiccionales franceses y austríacos llegaron a la misma conclusión y no concedieron a Budvar la protección frente a la utilización de una marca idéntica al derecho anterior invocado.

68 En quinto lugar, la OAMI recuerda las resoluciones judiciales dictadas en Austria y en Francia.

69 Por lo que respecta a Austria, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, la OAMI señala que el Tribunal de Justicia indicó en su sentencia Budejovický Budvar, citada en el apartado 65 *supra,* que una «indicación geográfica simple o indicación de procedencia indirecta» (como «bud», según la OAMI) podría protegerse en virtud del Convenio bilateral de que se trata excepto si esta indicación

está constituida por una «denominación, que en dicho país tercero no se refiere ni directa ni indirectamente a la procedencia geográfica del producto que designa» (apartados 107 y 111 de la sentencia). El Handelsgericht Wien (tribunal mercantil de Viena) y el Oberlandesgericht Wien, en apelación, denegaron la protección a la denominación de origen anterior frente a la utilización, por Anheuser-Busch, del signo en conflicto para las cervezas. El hecho de que, mediante su resolución de 10 de julio de 2006, el Oberlandesgericht Wien nombrara un perito para que determinara si podía considerarse que el término «bud» se refería directa o indirectamente al origen geográfico de una cerveza, no modifica la solución del presente litigo ante el Tribunal de Primera Instancia. En primer lugar, una respuesta positiva del Oberlandesgericht Wien a esta cuestión no afectaría a la legalidad de las resoluciones impugnadas en la medida en que se produciría después de su adopción. Además, la carga de probar que el Derecho austríaco protege el derecho anterior invocado recae sobre Budvar. Por tanto, Budvar debería haber probado, ante las instancias de la OAMI, que se cumplían los requisitos impuestos por el Tribunal de Justicia en su sentencia. Al no existir dicha prueba, la conclusión de la Sala de Recurso resulta fundada. Finalmente, la sentencia del Handelsgericht Wien de 22 de marzo de 2006, aportada por Budvar al Tribunal de Primera Instancia, declara que, sobre la base de los documentos aportados a los autos, el término «bud» no se asocia a una denominación geográfica concreta en la República Checa.

70 En relación con Francia, la OAMI señala, en primer lugar, que el hecho de que la sentencia de 30 de junio de 2004 del tribunal de grande instance de Estrasburgo esté recurrida en apelación no modifica la conclusión de la Sala de Recurso de que Budvar «hasta el momento no ha podido impedir que el distribuidor [de Anheuser-Busch] venda cerveza en Francia con la marca BUD» (apartado 34 de la resolución dictada en el asunto R 234/2005-2). Esta sentencia confirma además la conclusión de que el término «bud» es una indicación simple e indirecta del origen geográfico del producto, es decir, una denominación a la que no está ligada una calidad, una reputación o una característica particular que dependa del origen geográfico. Por este motivo, el tribunal de grande instance de Estrasburgo consideró que el término «bud» no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Lisboa, sin que procediera determinar si el término «bud» podía designar un lugar geográfico específico. Aun cuando la cour d'appel anulara esta sentencia, ello no afectaría a la legalidad de las resoluciones impugnadas, en la medida en que su sentencia recaería después de la adopción de éstas. Las decisiones del INPI, invocadas por Budvar, no afectan a las resoluciones impugnadas en la medida en que, en primer lugar, se pronuncian sobre el registro y no sobre el uso de una marca, en segundo lugar, no hay indicio alguno de que sean firmes y, finalmente, como resoluciones administrativas, su valor es inferior al de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional civil.

71 Con carácter preliminar, Anheuser-Busch formula varias observaciones en el marco del asunto T-257/06, que versa sobre la solicitud de registro nº 4. En primer lugar, Anheuser-Busch destaca que, en contra de lo señalado por la Sala de Recurso en su resolución de 28 de junio de 2006 (asunto R 802/2004-2), Budvar no invocó, en apoyo de su oposición, la denominación de origen «bud» protegida en Austria. A continuación, por lo que respecta a los servicios objeto de la solicitud de registro nº 4, Anheuser-Busch señala que ya se había acordado el registro, con carácter definitivo, para los productos comprendidos en las clases 35, 38 y 41, así como para los servicios de «manejo de una base de datos» comprendidos en la clase 42. El procedimiento ante la Sala de Recurso sólo versó sobre los «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42, al haber estimado la División de Oposición únicamente la oposición a este respecto y al haber sido la interviniente la única que recurrió esta resolución. Por tanto, la resolución de la División de Oposición adquirió firmeza en la medida en que desestimaba la oposición tanto para los servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 41, como para los servicios de «manejo de una base de datos» comprendidos en la clase 42.

72 También con carácter preliminar, Anheuser-Busch señala en todos los asuntos que Budvar invocaba, ante la Sala de Recurso, denominaciones de origen «bud» en Portugal y en Italia, aunque estos derechos fueron invalidados en estos países y la División de Oposición concluyó que su existencia no se había demostrado. Anheuser-Busch señala que, ante el Tribunal de Primera Instancia, Budvar se limita a invocar denominaciones de origen «bud» en Francia y, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, en Austria. Anheuser-Busch deduce de ello que el fundamento de la oposición se limitó efectivamente a estos derechos.

73 A continuación, Anheuser-Busch ofrece su interpretación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Considera, en particular, que esta disposición afecta esencialmente a los derechos no registrados, que nacen y subsisten gracias a su utilización efectiva en el mercado. No sucede lo mismo con las marcas registradas, cuya existencia y validez nacen del propio acto de registro. En este marco, el legislador comunitario optó por no remitirse únicamente al Derecho nacional por lo que respecta a los signos utilizados en el tráfico económico, pero remitirse sólo a él por lo que respecta a la existencia y al alcance de los derechos derivados del «uso» de dichos signos. La High Court of Justice (England & Wales) [Alto Tribunal de Justicia (Inglaterra y País de Gales)] aplicó estos principios en el asunto denominado

«COMPASS» (24 de marzo de 2004). Según estos principios, la OAMI no sólo tiene la posibilidad, sino también la obligación, de pronunciarse sobre la validez de los derechos anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Anheuser-Busch se remite también a las directivas sobre los procedimientos ante la OAMI (parte C, capítulo 4, sección 5.3.4). Aunque el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no fija los requisitos sustantivos del ámbito de tal «uso», a la vista del funcionamiento y de la estructura de este artículo resulta claramente que la intención del legislador comunitario era aplicar requisitos más estrictos a la protección de los derechos no registrados que a las marcas registradas. A este respecto, el uso efectivo requerido por los artículos 15 y 43 del Reglamento nº 40/94 debería considerarse el umbral mínimo absoluto de utilización exigido en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

74 En cuanto al fondo del asunto, Anheuser-Busch señala, en primer lugar, que la Sala de Recurso no se pronunció sobre la validez de las denominaciones de origen de que se trata. La Sala de Recurso consideró que, en el caso de autos, no existía la denominación de origen.

75 En segundo lugar, Anheuser-Busch sostiene que el término «bud» no es el nombre de ningún lugar y se remite, en particular, a determinados documentos que presentó ante la OAMI. Anheuser-Busch puntualiza, en particular, que el registro de una denominación de origen no puede dar una connotación geográfica a un término que carece de ella. Por otra parte, aun suponiendo que el nombre alemán «Budweis» pueda asociarse a la ciudad de Česke Budějovice —lo que Budvar no demostró— el consumidor debería realizar un ejercicio mental adicional. Por lo tanto, no es evidente que el término «bud» se entienda como «Budweis» y se asocie a la ciudad de Česke Budějovice. Además, aunque es cierto que las abreviaturas de términos geográficos pueden participar del carácter geográfico del término completo, ello sólo funciona para las abreviaturas verdaderamente comunes. No se ha presentado ningún argumento, ni tampoco ninguna prueba, que demuestre que el término «bud» se utilizaba e interpretaba como abreviatura de Česke Budějovice. El mismo razonamiento debería ser aplicable a los términos de fantasía que en modo alguno cumplían los requisitos del Arreglo de Lisboa, que se refiere, conforme a su artículo 2, apartado 1, a lugares

existentes. En todo caso, los términos de fantasía sólo pueden protegerse si se entienden en un sentido geográfico, lo que no sucede en el caso de autos.

76 En tercer lugar, Anheuser-Busch considera que la Sala de Recurso era competente para constatar si el término «bud» era —o no— una denominación de origen. A este respecto, la Sala de Recurso no está vinculada ni por el Arreglo de Lisboa ni por el Convenio bilateral. En el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la OAMI debería establecer si se cumplen todos los requisitos para declarar la existencia de un motivo de denegación relativo. A diferencia de lo que sucede con las marcas registradas, la OAMI no está vinculada por ninguna decisión administrativa nacional anterior, como el registro de un título. La OAMI es competente para pronunciarse sobre la existencia y validez del derecho que es objeto del título en cuestión y, en este contexto, tiene la misma competencia que los tribunales nacionales. Al declarar inválida la protección en virtud de una denominación geográfica, la Sala de Recurso no extingue dicho derecho, simplemente constata que el derecho invocado no puede constituir un obstáculo para el registro de una marca comunitaria.

77 En cuarto lugar, los tribunales franceses y austríacos ya consideraron que el término «bud» no disfrutaba de protección alguna como denominación de origen. Aunque estas resoluciones judiciales aún no sean firmes y vinculantes, confirman que la apreciación de los hechos realizada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada era correcta.

78 Anheuser-Busch añade, en el marco de los asuntos T-255/06, T-257/06 y T-309/06, que la resolución del INPI, notificada el 19 de mayo de 2005 e invocada por Budvar en sus recursos, no se comunicó a la OAMI y, por tanto, debería considerarse inadmisible. En todo caso, la resolución del INPI a que se refiere Budvar sólo era provisional y la denegación definitiva de registro se basaba en una cuestión de procedimiento y no de fondo. Anheuser-Busch se remite, a este respecto, a su escrito de 6 de abril de 2006, presentado ante la Sala de Recurso en el marco del procedimiento que dio lugar al asunto T-257/06.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

79 Procede recordar que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de un signo que no sea una marca anterior, dado que a esta situación se refiere el artículo 8, apartados 1 a 3 y 5 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar y Anheuser-Busch/OAMI (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS), T-57/04 y T-71/04, Rec. p. II-1829, apartado 85]. A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, según la legislación comunitaria o el Derecho del Estado miembro aplicable a dicho signo, los derechos que se deriven de él deben haberse adquirido con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria o a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria. Siempre según la legislación comunitaria o el Derecho del Estado miembro aplicable a tal signo, éste debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

80 En este marco, el acto de oposición debía contener, con arreglo a la Regla 15, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, en su versión aplicable en el momento en que Budvar presentó su escrito de oposición, una mención del derecho anterior y el nombre del Estado o Estados miembros en que dicho derecho existe, así como una representación y, cuando proceda, una descripción del derecho anterior. Por otra parte, con arreglo a la Regla 16, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, en su versión aplicable en el momento en que Budvar presentó su escrito de oposición, éste debía ir acompañado de la prueba adecuada que acreditara la adquisición y el ámbito de protección de tal derecho.

81 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, en sustancia, que ante todo debía establecerse si el signo BUD era efectivamente una denominación de origen. A este respecto, la Sala de Recurso señaló, en primer lugar, que una denominación de origen es una indicación geográfica que informa a los consumidores de que un producto procede

de un lugar, región o territorio específico y que posee determinadas características atribuibles al medio geográfico en que fue producido, como los factores naturales y humanos. A continuación, reconoció que era difícil concebir que el signo BUD pudiera considerarse una denominación de origen, ni siquiera una indicación indirecta de procedencia geográfica. En particular, la Sala de Recurso consideró que el término «bud» no correspondía al nombre de ningún lugar situado en la República Checa. Nada demuestra que el nombre de la ciudad en que Budvar tiene su domicilio social (a saber, České Budějovice, cuyo nombre alemán es «Budweis») se haya abreviado como «Bud». Por tanto, es difícil imaginar que los consumidores en Francia, Italia, Portugal y Austria puedan percibir el término «bud» como una denominación de origen, es decir, como una cerveza fabricada en un lugar geográfico específico de la República Checa y con ciertas características atribuibles a su medio geográfico. Por otra parte, la Sala de Recurso señaló que Budvar utilizó el signo BUD como marca y no como una denominación de origen. Además, parece que ninguna otra empresa de České Budějovice (lugar en que Budvar tiene su domicilio social) está autorizada para fabricar cerveza bajo la denominación de origen «bud». Finalmente, a la vista de estas consideraciones, la Sala de Recurso estimó que la cuestión de si el signo BUD fue tratado como una denominación de origen protegida en Austria, en virtud de un tratado bilateral celebrado entre este Estado miembro y la República Checa, o en Francia, Italia y Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa, tiene una importancia secundaria. Aun cuando el signo BUD se hubiera tratado como una denominación de origen en alguno de estos países, es evidente que, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, una oposición no puede prosperar sobre la base de un derecho presentado como una denominación de origen pero que, en realidad, no lo es [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartados 19 a 22 y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

82 A efectos del examen de las resoluciones impugnadas procede distinguir entre la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa y la denominación «bud» protegida en virtud del Convenio bilateral. Debe señalarse que la Comunidad Europea no es Parte ni de dicho Arreglo ni de dicho Convenio.

Sobre la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa

83 Procede señalar que la Sala de Recurso analizó, según el tenor de las resoluciones impugnadas, si el signo BUD «es […] efectivamente una denominación de origen». En este marco, la Sala de Recurso consideró que, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la oposición controvertida no podía prosperar sobre la base de un derecho «presentado como una denominación de origen», pero que, en realidad, «no lo es». Además, la Sala de Recurso consideró que la cuestión de si el signo BUD fue tratado como una denominación de origen protegida, en particular en Francia en virtud del Arreglo de Lisboa, «tiene importancia secundaria». De ello se deduce que la Sala de Recurso se pronunció sobre la propia calificación de «denominación de origen», sin examinar el ámbito de la protección de la denominación de origen controvertida a la vista de los derechos nacionales invocados.

84 En primer lugar, sin que proceda examinar, en el marco de la primera parte, los efectos del Arreglo de Lisboa en cuanto a la protección del derecho anterior invocado en virtud del Derecho francés, debe señalarse que el registro de las denominaciones de origen en virtud de dicho Arreglo se efectúa a instancia de las Administraciones de los países contratantes, en nombre de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares del derecho a usar esas denominaciones según su legislación nacional. En este marco, las Administraciones de los países contratantes pueden declarar, señalando los motivos, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación del registro, que no pueden garantizar la protección de una denominación de origen (artículo 5, apartados 1 y 3, del Arreglo de Lisboa).

85 En segundo lugar, procede afirmar que la denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no puede considerarse genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. En este marco, se garantiza la protección conferida a la denominación de origen, sin que sea necesario proceder a una renovación (artículo 6 y artículo 7, apartado 1, del Arreglo de Lisboa).

86 En tercer lugar, según la Regla 16 del Reglamento del Arreglo de Lisboa, cuando los efectos de un registro internacional se invalidan en un país contratante y la invalidación ya no puede ser objeto de ningún recurso, la Administración competente en ese país contratante debe notificar dicha invalidación a la Oficina internacional. En este supuesto, la notificación deberá indicar la autoridad que pronunció la invalidación. De ello resulta que, según el Arreglo de Lisboa, sólo una autoridad de uno de los países contratantes de dicho Arreglo puede invalidar los efectos de una denominación de origen registrada.

87 En el caso de autos, la denominación de origen «bud» (nº 598) fue registrada el 10 de marzo de 1975. Francia no declaró, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación de registro, que no podía garantizar la protección de dicha denominación de origen. Por otra parte, en el momento de adoptarse las resoluciones impugnadas, una sentencia del tribunal de grande instance de Estrasburgo, de 30 de junio de 2004, había invalidado los efectos de la denominación de origen controvertida. Sin embargo, de los documentos aportados a los autos se desprende que Budvar recurrió esta sentencia en apelación y este recurso tiene efecto suspensivo. De ello resulta que, en el momento en que se adoptaron las resoluciones impugnadas, los efectos de la denominación de origen controvertida no habían sido invalidados, en Francia, por una resolución no susceptible de recurso.

88 Según se desprende del quinto considerando del Reglamento nº 40/94, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI — Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319, apartado 31]. Sobre esta base, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 55; de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 71; de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),

T-269/02, Rec. p. II-1341, apartado 26, y de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, apartado 88].

89 De ello se deduce que el sistema creado por el Reglamento nº 40/94 presupone la toma en consideración, por la OAMI, de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional. De este modo, el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, dispone que el titular de otro signo usado en el tráfico económico cuyo alcance no sea meramente local y que surta efecto en un Estado miembro puede oponerse, en las condiciones que determine, al registro de una marca (véase, por analogía, la sentencia ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 88 *supra*, apartados 31 y 32). Para garantizar esta protección, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 se refiere precisamente al «derecho del Estado miembro que regule» el derecho anterior invocado.

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

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

92 Habida cuenta de estos elementos, procede considerar que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en primer lugar, que el derecho anterior invocado, registrado en virtud del Arreglo de Lisboa, no era una «denominación de origen», en segundo lugar, que la cuestión de si el signo BUD se trató como una denominación de origen protegida, en particular, en Francia, tenía «importancia secundaria» y al concluir que sobre esta base no podía prosperar una oposición.

Sobre la denominación «bud» protegida en virtud del Convenio bilateral

93 El anexo B del Acuerdo bilateral se refiere al término «bud» como «indicación». Dicho Acuerdo no designa expresamente la indicación «bud» como «denominación de origen». Tampoco resulta de dicho Acuerdo que el término «bud» se considere una denominación geográfica o haga referencia a cualidades particulares del producto de que se trata.

94 A este respecto debe señalarse que, según el artículo 2 del Convenio bilateral, basta que las indicaciones o denominaciones de que se trate se refieran, directa o indirectamente, a la procedencia de un producto para poder ser enumeradas en el Acuerdo bilateral y disfrutar, por ello, de la protección conferida por el Convenio bilateral. Esta definición es, a este respecto, más amplia que la considerada por la Sala de Recurso. Ésta estimó, en efecto, que una «denominación de origen» era una «indicación geográfica que informa a los consumidores de que un producto procede de un lugar, región o territorio específico y que posee determinadas características atribuibles al medio geográfico en

que fue producido, como los factores naturales y humanos» [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartado 19 y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

95 A la vista de estos elementos, procede considerar que la Sala de Recurso cometió dos errores. En primer lugar, consideró equivocadamente que la denominación «bud» estaba protegida específicamente como «denominación de origen» en virtud del Convenio bilateral. Además, y en todo caso, aplicó una definición de «denominación de origen» que no corresponde a la definición de las indicaciones protegidas en virtud de dicho Convenio.

96 El hecho de que Budvar pudiera presentar el derecho invocado como «denominación de origen» no impedía que la Sala de Recurso procediera a una apreciación completa de los hechos y documentos aportados (véase, en este sentido, la sentencia ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 88 *supra,* apartado 38). Esto es especialmente importante cuando la calificación que debe darse a un derecho anterior puede tener incidencia en los efectos de dicho derecho en el marco de un procedimiento de oposición. Procede recordar, a este respecto, que puede requerirse que la OAMI tenga en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro que confiere una protección a la marca anterior en que se basa la oposición. En ese caso, debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tales informaciones son necesarias para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 29, et ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 88 *supra,* apartado 35]. Estos principios son aplicables al caso de autos. La Sala de Recurso disponía de los elementos necesarios para realizar una apreciación completa de los hechos.

97 Habida cuenta de estos elementos, procede afirmar que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 al considerar, en primer lugar, que el derecho anterior invocado, protegido en virtud del Convenio bilateral, no era una «denominación de origen», según la definición enunciada por la Sala de Recurso, en segundo lugar, que la cuestión de si el signo BUD se trató como una denominación de origen protegida, en particular en Austria, tenía una «importancia secundaria», y al concluir que sobre esta base no podía prosperar una oposición.

98 A mayor abundamiento, procede señalar que el Convenio bilateral sigue surtiendo sus efectos en Austria en lo relativo a la protección de la denominación «bud». En particular, de los documentos aportados a los autos no se deduce que los órganos jurisdiccionales austríacos hayan considerado que Austria o la República Checa rechazaron la aplicación del principio de continuidad de los tratados al Convenio bilateral, a raíz de la desmembración de la República Socialista de Checoslovaquia. Por otra parte, nada indica que Austria o la República Checa hayan denunciado dicho Convenio. Además, en los litigios pendientes en Austria no ha recaído resolución judicial firme. En estas circunstancias, por los motivos expuestos en los apartados 88 y 89 *supra,* la Sala de Recurso debía tener en cuenta, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el derecho anterior invocado por Budvar, sin poder cuestionar la propia calificación de dicho derecho.

99 De las consideraciones precedentes se deduce que debe estimarse la primera parte del motivo único, por estar fundada.

100 Dado que las resoluciones impugnadas se basan en otras consideraciones complementarias, que son objeto de la segunda parte, procede analizarlas a continuación.

2. *Sobre la segunda parte, relativa a la aplicación de los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94*

a) Alegaciones de las partes

Argumentos de Budvar

101 En primer lugar, Budvar señala que es titular del derecho anterior invocado. En segundo lugar, niega la conclusión de la Sala de Recurso de que el signo BUD no se había utilizado en el tráfico económico. En tercer lugar, considera que la Sala de Recurso cometió un error al concluir que no se había demostrado que la denominación controvertida le confiriera el derecho a prohibir la utilización del término «bud», como marca, en Austria o en Francia.

— Sobre el requisito de que el oponente sea titular del derecho anterior invocado

102 Budvar sostiene que, a la vista del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, es titular del derecho anterior invocado. En contra de lo que la Sala de Recurso parece sugerir en el apartado 21 de la resolución dictada en el asunto R 234/2005-2, Budvar subraya que el hecho de ser el único titular del derecho a utilizar la denominación de origen «bud» no es contrario a la calificación de denominación de origen de este signo, al no ser imperativo el uso colectivo de tal denominación. En el caso de autos, la denominación de origen controvertida está registrada a nombre de Budvar en el Ministerio de Agricultura checo y en la OMPI, permitiéndole invocarla en el marco del presente procedimiento.

— Sobre el requisito de que el derecho anterior invocado se utilice en el tráfico comercial

103 Recordando el tenor de los apartados 23 y 24 de la resolución dictada en el asunto R 234/2005-2, Budvar sostiene que la Sala de Recurso no podía aplicar, por analogía, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95, para determinar si la denominación de origen «bud» se había utilizado «en el tráfico económico».

104 En primer lugar, Budvar señala que, con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 40/94, sólo los titulares de marcas anteriores registradas pueden tener que justificar el uso de su derecho, en el marco de una oposición. La Regla 22 del Reglamento nº 2868/95 establece las modalidades de tal prueba. Ningún otro derecho anterior invocado puede estar sometido al requisito previo de la prueba de su uso, según los criterios del artículo 43 del Reglamento nº 40/94.

105 En segundo lugar, remitiéndose a los considerandos sexto y noveno del Reglamento nº 40/94, Budvar señala que se denegará el registro de una marca comunitaria cuando pueda dañar un «derecho anterior». Sin embargo, cuando el derecho anterior constituye una marca, ésta debe ser objeto de un uso efectivo para constituir un derecho que pueda oponerse a una solicitud de registro de marca comunitaria. Si el derecho anterior opuesto no es una marca, ninguna disposición del Reglamento nº 40/94 obliga a demostrar el «uso» de dicho signo en el tráfico económico. Además, el Reglamento nº 40/94 no contiene ninguna otra disposición que establezca excepciones al principio de protección de los derechos anteriores exigiendo la demostración de la extensión del uso en el tráfico económico. En el marco del asunto T-225/06, Budvar señala que basta la prueba de un uso real y efectivo en el tráfico económico. En el marco de los demás asuntos, Budvar señala que basta la prueba del uso en el tráfico económico.

106 En tercer lugar, analizando el tenor del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, Budvar precisa que la OAMI, a instancia del solicitante de la marca comunitaria, puede exigir al oponente que aporte la prueba de la explotación real y efectiva de la marca que invoca. En el caso de autos, Anheuser-Busch hizo uso de esta facultad únicamente respecto de una marca internacional inicialmente invocada por Budvar en apoyo de su oposición (marca internacional nº 361.566). En consecuencia, la OAMI no estaba facultada para exigir, de oficio, la prueba de la explotación de la marca anterior, ya que esta facultad corresponde únicamente al solicitante de la marca comunitaria. *A fortiori,* la OAMI tampoco estaba facultada para convertir la prueba de explotación de la denominación de origen invocada en un requisito, que según ella no se cumplía, y que justificó la desestimación de la oposición. Por otra parte, Budvar señala que la facultad para solicitar, en el marco de una oposición, que se demuestre el uso de la marca anterior invocada es el corolario lógico y necesario de las reglas de caducidad de las marcas establecidas en el artículo 10 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y del artículo 50 del Reglamento nº 40/94.

107 En cuarto lugar, Budvar sostiene que el razonamiento de la Sala de Recurso es contrario a la jurisprudencia comunitaria relativa al concepto de «uso en el tráfico económico», tal como está recogido en los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/104 y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Budvar se remite, en particular, al apartado 40 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), y al apartado 114 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2006, Galileo International Technology y otros/Comisión (T-279/03, Rec. p. II-1291). Según Budvar, el criterio «cualitativo» del uso es el único reconocido por la jurisprudencia, con independencia de cualquier criterio «cuantitativo». Por tanto, únicamente será determinante la naturaleza comercial del uso, y no una utilización cuantitativamente importante.

108 En quinto lugar, Budvar considera que el razonamiento de la Sala de Recurso contradice la práctica de la OAMI en resoluciones anteriores. Budvar se remite a este respecto a varias resoluciones de la OAMI en que no se exigió un uso cuantitativamente amplio del derecho anterior. Por otra parte, en los asuntos T-60/04 a T-64/04, que versaban sobre el signo BUD y en que se dictó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUD) (T-60/04 a

T-64/04, no publicada en la Recopilación), la OAMI tuvo conocimiento pleno del valor jurídico de una denominación de origen. Budvar se remite, a este respecto, a varios documentos de los autos de estos asuntos, que adjunta a la demanda. De estos elementos se desprende que la OAMI, en decisiones anteriores, procede a una interpretación cualitativa del concepto de «signo utilizado en el tráfico económico», y no cuantitativa. El Tribunal de Primera Instancia, además de declarar ilegales las resoluciones impugnadas, debería considerar que violan el principio de igualdad de trato. Budvar se remite, a este respecto, al apartado 70 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2005, Cargo Partner/OAMI (CARGO PARTNER) (T-123/04, Rec. p. II-3979).

109 Teniendo en cuenta todos estos elementos y el hecho de que la exigencia de la Sala de Recurso en materia de prueba de uso del signo anterior es contraria a la normativa comunitaria, Budvar sostiene que, en el caso de autos, demostró ante la Sala de Recurso que explotó la denominación de origen «bud» en su actividad comercial y no en el ámbito privado. Budvar aporta de nuevo estos documentos a los autos del presente procedimiento, que constan, para Francia, de varias facturas, y para Austria, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, de varios justificantes, facturas y recortes de prensa.

110 Por lo que respecta a la apreciación de la Sala de Recurso de que los documentos aportados durante el procedimiento administrativo no demostraban el uso de la denominación de origen «bud», sino sólo de la marca BUD, Budvar señala que el concepto de «uso» no se aplica a una denominación de origen, ya que este derecho no pretende individualizar un producto. Budvar añade que, en el caso de autos, la mera colocación del signo BUD constituye simultáneamente la explotación de la marca y de la denominación de origen. Budvar puntualiza finalmente que, en los asuntos T-60/04 a T-64/04, relativos a la denominación de origen «bud», en los que recayó la sentencia BUD, citada en el apartado 108 *supra,* la OAMI reconoció que el uso de esta denominación de origen era satisfactorio.

— Sobre el requisito relativo al derecho derivado de la denominación controvertida

111 Budvar sostiene que tiene derecho a prohibir el uso de la marca solicitada en Francia y, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, también en Austria.

112 Por lo que respecta a Francia, Budvar invoca varias disposiciones de Derecho francés, según que los productos y servicios solicitados sean idénticos o similares, o bien diferentes, de la cerveza.

113 Cuando los productos controvertidos son idénticos o similares a la cerveza (es decir, según Budvar, los productos a los que afecta el asunto T-225/06 y el asunto T-255/06), Budvar invoca el artículo L. 115-8, apartado 1, y el artículo L. 115-16, apartados 1 y 4, del code de la consommation francés (en lo sucesivo, «code de la consommation») que establecen, en esencia, que puede prohibirse la utilización ilegal de una denominación de origen y sancionarse con multas. En el caso de autos, dado que la marca solicitada (asuntos T-225/06 y T-309/06) o que el signo dominante en la marca solicitada (asunto T-255/06) son idénticos a la denominación de origen de que se trata y que los productos a los que afecta son idénticos o similares, la explotación por Anheuser-Busch del signo BUD daña dicha denominación de origen.

114 Cuando los servicios controvertidos son idénticos o similares a la cerveza (es decir, según Budvar, los «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42 en el marco del asunto T-257/06), Budvar invoca el artículo L. 641-2 del code rural, reproducido en el artículo L. 115-5 del code de la consommation, que establece que «el nombre geográfico que constituye la denominación de origen o cualquier otra mención que la evoque no pueden emplearse para ningún producto similar […], ni para ningún otro producto o servicio cuando esta utilización puede desviar o debilitar la notoriedad de una denominación de origen». A este respecto, Budvar señala que los fabricantes de cervezas, para promover sus productos y diversificar sus actividades, abren

restaurantes, bares o pubs con la insignia de su marca. Además, parece que la intención de Anheuser-Busch es abrir un local de consumo de sus propios productos, ya que presentó, para productos comprendidos en la clase 32, la solicitud de registro impugnada BUD y también la solicitud de marca comunitaria BAR BUD. Además, el objeto principal de los servicios de restauración es la preparación y el servicio de comidas, muy frecuentemente acompañadas de bebidas como el vino o la cerveza. De este modo, el registro de la marca BUD para los «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42 permitiría a la sociedad Anheuser-Busch abrir dichos establecimientos, induciendo a error a los consumidores que allí acudieran para consumir la cerveza checa BUD y que realmente consumirían otra cerveza.

115 Cuando los productos o servicios controvertidos son diferentes de la cerveza (es decir, según Budvar, los productos comprendidos en las clases 16, 21 y 25 en el marco del asunto T-255/06 y otros servicios distintos de «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42 en el marco del asunto T-257/06), Budvar invoca el artículo L. 641-2 del code rural, antes citado, y sostiene que la reproducción del nombre geográfico que constituye la denominación de origen, sin ningún otro añadido verbal, está prohibida para productos idénticos, similares y diferentes. En el caso de autos, tanto la notoriedad de la denominación de origen «bud» como el riesgo de disminución o de desviación de esta notoriedad deberían considerarse acreditados. En primer lugar, refiriéndose al artículo 2 del Arreglo de Lisboa, Budvar señala que en la República Checa necesariamente se demostró la notoriedad de la cerveza fabricada en Budweis para obtener la denominación de origen «bud» de que se trata. Según el artículo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa, una denominación de origen registrada en virtud de dicho Arreglo está protegida en el territorio francés del mismo modo que las denominaciones nacionales, sin que sea necesario demostrar notoriedad efectiva alguna. En consecuencia, el registro de las marcas de que se trata puede desviar o disminuir la notoriedad intrínseca de la denominación de origen de que es titular la sociedad Budvar. Ningún texto legal francés exige que esta notoriedad intrínseca presente un grado particularmente elevado para que su protección se extienda a productos diferentes. Tal exigencia sería, además, contraria al artículo 3 del Arreglo de Lisboa que establece una protección absoluta de las denominaciones de origen, sin requisito alguno ligado a la notoriedad de la denominación ni a la identidad o similitud de los soportes en que se coloca el signo en conflicto, con el producto protegido por la denominación de origen. El principio de jerarquía de las normas exige que el artículo L. 641-2 del code rural se interprete a la luz del artículo 3 del Arreglo de Lisboa. En segundo lugar, Budvar señala que el riesgo de desviación o de disminución de la notoriedad de la denominación de origen puede apreciarse a la luz de la actitud

adoptada por el solicitante de la marca en conflicto. A este respecto, las solicitudes de marcas provienen de un competidor directo de Budvar, que necesariamente tenía conocimiento de la notoriedad de la denominación de origen controvertida, al menos en el territorio checo. De este modo, las circunstancias en que se presentaron las solicitudes de registro de que se trata revelan, sin ambigüedad por parte del solicitante, una voluntad evidente de dañar la notoriedad de la denominación de origen controvertida, debilitando o destruyendo su unicidad mediante la banalización de la denominación «bud», además de una tentativa de apropiación privativa de esta denominación de origen mediante el registro de una marca BUD.

116 Budvar también invoca, en todos los asuntos, los artículos L. 711-3 y L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle francés (en lo sucesivo, «code de la propriété intellectuelle»).

117 Por lo que respecta al artículo L. 711-3 del code de la propriété intellectuelle, Budvar señala que esta disposición establece, en sustancia, que un signo no puede adoptarse como marca cuando es contrario al orden público o cuando su utilización está legalmente prohibida. Por tanto, sobre la base del artículo L. 714-3 de dicho code, Budvar podría obtener la invalidación y la prohibición de utilizar la marca denominativa BUD. En los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, Budvar se remite, además, a varias resoluciones judiciales dictadas en Francia según las cuales la protección otorgada a las denominaciones de origen pertenece al orden público. Por tanto, de acuerdo con el artículo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle, una solicitud de registro de marca que tiene por objeto un signo que reproduce o imita una denominación de origen, debería considerarse contraria al orden público, por infringir la normativa sobre las denominaciones de origen. Según el artículo L. 714-3 del code de la propriété intellectuelle, Budvar podría obtener la invalidación y la prohibición de utilizar la marca denominativa BUD. A este respecto, el INPI informó a Anheuser-Busch de que a su solicitud de registro de la marca BUD, presentada el 10 de septiembre de 1987 para designar los productos de la clase 32 (cervezas), podía «aplicársele» la Ley francesa, por ser «contraria al orden público». Además, el artículo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle también prohíbe el registro de una marca cuya utilización esté legalmente prohibida. En aplicación del artículo L. 115-8 del code de la consommation, mencionado anteriormente, Budvar está legitimada, en Francia, para hacer que se sancione cualquier uso por Anheuser-Busch del signo BUD

para designar cervezas y otras bebidas similares a la cerveza. En consecuencia, dicha marca debería considerarse legalmente prohibida (incluido para designar productos diferentes de la cerveza) en el sentido del artículo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle. A este respecto, Budvar señala que el INPI informó a Anheuser-Busch de que a su solicitud de registro de la marca BUD, presentada en 2001 para designar la cerveza, podía «aplicársele» el artículo L. 711-3, letra b), del code de la propriété intellectuelle. En respuesta a esta objeción, Anheuser-Busch retiró su solicitud de registro de marca. Mediante notificación de 19 de mayo de 2005, el INPI denegó, por los mismos motivos, otra solicitud de registro de marca de Anheuser-Busch, que tenía por objeto el signo denominativo BUD para designar la cerveza. De este modo, el Derecho francés ofrece a Budvar varios medios jurídicos para prohibir el uso de la marca BUD por Anheuser-Busch.

118 Por lo que respecta al artículo L. 711-4 del code de la propriété intellectuelle, Budvar señala que debe denegarse el registro de una marca cuando pueda perjudicar a una denominación de origen protegida en Francia, con independencia de que esta solicitud genere o no un riesgo de confusión con la denominación de origen anterior considerada. Budvar también se remite a varias resoluciones judiciales que, en Francia, anularon marcas anteriores o posteriores a denominaciones de origen. Por tanto, Budvar está legitimada para solicitar la nulidad de una marca denominativa BUD y la prohibición de su utilización, cualquiera que sean los productos o servicios afectados.

119 Además, Budvar subraya la inexactitud de la afirmación de la Sala de Recurso de que el tribunal de grande instance de Estrasburgo condenó a la demandante por competencia desleal por haber tratado de impedir que el distribuidor francés de la sociedad Anheuser-Busch vendiera la cerveza BUD. La condena de Budvar por competencia desleal, por un importe simbólico de un euro, se basa en que la demandante esperó hasta el año 2002 para oponer al distribuidor de la sociedad Anheuser-Busch sus derechos sobre la denominación de origen «bud». Por otra parte, la sentencia controvertida está actualmente recurrida en apelación y, en consecuencia, carece de firmeza.

120 Por lo que respecta a Austria, en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, Budvar recuerda que la denominación de origen «bud» está protegida en virtud del Convenio bilateral. Esta denominación de origen continúa surtiendo sus efectos en este país, aunque la validez de este derecho se esté dirimiendo actualmente ante el Oberlandesgericht Wien. No obstante, dado que en dicho litigio no existe decisión firme, la denominación de origen «bud» sigue estando vigente en Austria. En consecuencia, sobre la base del artículo 7 y del artículo 9, apartado 1, del Convenio bilateral podría sancionarse el uso por Anheuser-Busch de la marca denominativa BUD para designar productos idénticos o similares a la cerveza.

Argumentos de la OAMI

121 En contra de lo que Budvar sostiene, en el marco de los asuntos T-60/04 a T-64/04, en los que recayó la sentencia BUD, citada en el apartado 108 *supra,* la OAMI no se pronunció sobre la utilización del término «bud» como denominación de origen. En estos asuntos, ni la Sala de Recurso ni las partes cuestionaron el hecho de que la denominación de origen «bud» era un derecho anterior basado en una utilización cuyo alcance no era meramente local. La OAMI únicamente manifestó su acuerdo con esta delimitación de litigio.

122 En el caso de autos, la protección conferida por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 debería denegarse si no se demuestra que el derecho anterior fue objeto de una «utilización en el tráfico económico cuyo alcance no era exclusivamente local». Esta cuestión, que pertenece al ámbito del Derecho comunitario, es independiente de que el derecho nacional requiera, o no, una utilización del derecho anterior. En el caso de autos, la Sala de Recurso, al igual que la División de Oposición, aplicó por analogía el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 sobre el uso efectivo de las marcas anteriores, señalando que la prueba que exigen estas disposiciones es una norma mínima (la OAMI se remite, a este respecto, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 39, y al auto del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 21). Por tanto, la aplicación de esta norma no es injusta para Budvar.

123 Budvar sostiene que el concepto de uso en el tráfico económico es puramente cualitativo y no cuantitativo y que basta demostrar que el uso era de naturaleza comercial. A este respecto, la OAMI no ve contradicción entre la posición de la Sala de Recurso y la de Budvar. Budvar reconoce además, en el apartado 27 de su demanda en el asunto T-225/06, que basta la prueba de un uso real y efectivo en el tráfico económico para demostrar la existencia de un derecho en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

124 Al referirse en la misma frase a un «signo utilizado en el tráfico económico» y al «derecho del Estado miembro que regule dicho signo», el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 establece claramente que debe demostrarse el uso en el tráfico económico en el territorio del Estado miembro de que se trata, a saber, en el caso de autos, Francia y Austria. Habida cuenta de la referencia hecha por la Sala de Recurso al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, tal prueba debe apreciarse a la luz de los requisitos impuestos por la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95. A este respecto, el lugar, la duración y el alcance del uso son factores interdependientes que deben tenerse en cuenta conjuntamente. El menor peso de uno de estos factores puede compensarse con el mayor peso de otro (la OAMI se remite, a este respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 76).

125 En el caso de autos, por los motivos expuestos en las Decisiones impugnadas, Budvar no demostró que la denominación de origen «bud» hubiera sido objeto, en Francia, de un uso cuyo alcance no era exclusivamente local y, por lo que respecta a los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, en Austria.

126 Por otra parte, Budvar sólo niega la conclusión de la Sala de Recurso en la medida en que resulta de una apreciación del «uso efectivo», en el sentido del Derecho de marcas. Budvar no aporta ningún elemento de prueba que permita cuestionar la conclusión de la Sala de Recurso, si se acepta que la aplicación, por analogía, del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 está fundamentada.

127 Dado que no se cumple el requisito «comunitario» establecido por el artículo 8, apartado 4, la oposición podría desestimarse, aunque se cumpla el requisito «nacional» (a saber, el hecho de que el Derecho del Estado miembro aplicable al signo en conflicto confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente).

128 Finalmente, como ha señalado la Sala de Recurso, la OAMI indica que es lamentable que en asuntos anteriores la División de Oposición haya adoptado un enfoque distinto por lo que respecta a la utilización de la denominación de origen «bud» en Francia. No obstante, la legalidad de las resoluciones impugnadas sólo puede apreciarse sobre la base del Reglamento nº 40/94 y no sobre la base de la práctica en resoluciones anteriores. El argumento de Budvar también debería rechazarse si se interpretara que afirma la existencia de una violación del principio de igualdad de trato. En efecto, las circunstancias de los distintos asuntos no son idénticas. Por otra parte, partiendo del principio de que las resoluciones anteriores adolecían de ilegalidad, la OAMI señala que nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro.

Argumentos de Anheuser-Busch

129 Con carácter preliminar, Anheuser-Busch considera que es difícil saber si Budvar defiende la inexistencia de un requisito de uso o simplemente que este requisito está sujeto a exigencias menos rigurosas que las aplicadas por la Sala de Recurso.

130 También con carácter preliminar, Anheuser-Busch señala que el requisito de uso enunciado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 constituye una norma autónoma de Derecho comunitario, que se aplica independientemente de los requisitos establecidos por el Derecho nacional pertinente. A este respecto, de esta disposición se desprende claramente que debe cumplirse el requisito de una utilización efectiva en el

tráfico económico. Además, esta utilización efectiva debería haber conferido al signo un alcance que no sea exclusivamente local. Anheuser-Busch añade, en el marco del asunto T-309/06, que la utilización efectiva del derecho de que se trata debería ser anterior a la solicitud de registro de la marca comunitaria.

131 En cuanto al fondo, Anheuser-Busch considera, en primer lugar, que la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95 debe aplicarse, *mutatis mutandis,* al requisito de uso establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. A este respecto, Anheuser-Busch sostiene que si el uso de un signo debe demostrarse para que genere derechos en un territorio específico frente a una marca posterior, las indicaciones que deben aportarse deberán probar que el signo se utilizaba en el territorio (lugar) durante el tiempo exigido (tiempo), que el signo se usaba de acuerdo con lo que se había afirmado (naturaleza) y finalmente que ello tenía lugar en el tráfico económico (extensión). Dicho de otro modo, nada se opone a la aplicación, por analogía, de la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95 en el contexto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

132 En segundo lugar, sobre los criterios cuantitativos de uso, Anheuser-Busch señala que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no reproduce el término «efectivo» contenido en su artículo 43, apartado 2. No obstante, la referencia a «otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local» implica que el uso debe ser visible en el comercio. La prueba relativa a un derecho basado en el uso no debería ser inferior a la de una marca registrada. Anheuser-Busch se remite, a este respecto, a una aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 por la High Court of Justice (England & Wales) en el asunto denominado «COMPASS» (24 de marzo de 2004). Por tanto, la OAMI concluyó acertadamente que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 contiene criterios cuantitativos que, además, son más estrictos que los relativos a las marcas registradas.

133 Por lo que respecta al hecho, expuesto por Budvar, de que la parte interviniente no solicitara formalmente la demostración del uso de la denominación de origen de que se trata, Anheuser-Busch sostiene que declaró, en cada uno de sus escritos, que Budvar

debía aportar tal prueba. Además, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se aplica una solicitud «formal» en este sentido, tal como exige el artículo 22, apartado 5, del Reglamento nº 2868/95. En efecto, esta disposición recoge, como requisito legal para estimar la oposición, la utilización en el tráfico económico. En cambio, el uso de las marcas registradas debe demostrarse sólo si tal prueba se ha solicitado formalmente. Por tanto, carece de sentido la analogía hecha por Budvar con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

134 Por lo que respecta a la referencia hecha por Budvar a los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/104 y al artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, Anheuser-Busch señala que estas disposiciones se refieren a un uso «ilícito». De este modo, la interpretación del concepto de «uso en el tráfico económico» difiere en relación con las disposiciones aplicables en el caso de autos. Por tanto, las remisiones hechas por Budvar a este respecto son inoperantes.

135 Por otra parte, el requisito de uso en relación con las marcas, según lo interpretó el Tribunal de Justicia (en particular, el hecho de que no exista un umbral «mínimo» para el uso efectivo de una marca), no puede aplicarse a los derechos basados en el uso contemplados en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Dado que la oposición se basó únicamente en el uso, cabía aplicar criterios más estrictos y exigir un uso más visible del signo en el mercado que en el marco de las marcas registradas. En el caso de autos, la División de Oposición y la Sala de Recurso ni siquiera habían aplicado criterios más estrictos, sino que habían aplicado, por analogía, los requisitos reproducidos en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

136 En tercer lugar, Anheuser-Busch sostiene que, en el caso de autos, Budvar no demostró un uso en el tráfico económico cuyo alcance no sea únicamente local, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

137 En el marco del asunto T-225/06, y por lo que respecta a Francia, las pruebas presentadas son insuficientes para demostrar cualquier utilización en el tráfico económico. Por lo que respecta a Austria, Anheuser-Busch señala que el escaso uso sólo concierne a un producto en el que están colocados los términos «bud super strong», que se suministraba a un solo distribuidor. No existe prueba alguna de que dicho distribuidor vendiera al consumidor algún producto en que estuvieran colocados los términos «bud». Anheuser-Busch añade, a este respecto, que el término «bud», con toda evidencia, se utilizaba como una marca. Por otra parte, el término «bud», aparte de no ser una denominación geográfica, asociado a los términos en inglés «super strong», podría hacer referencia a una cerveza originaria de los Estados Unidos o de un país anglófono, pero en ningún caso a una ciudad checa.

138 En el marco del asunto T-255/06, Anheuser-Busch señala en primer lugar que, por lo que respecta a Austria, Budvar presentó elementos de prueba del uso fuera de los plazos establecidos por la OAMI. En consecuencia, según la Regla 19, apartado 4, del Reglamento nº 2868/95 y la práctica de la OAMI, estos elementos de prueba deberían rechazarse. En todo caso, las pruebas aportadas, incluso para Francia, son insuficientes para demostrar cualquier utilización en el tráfico económico. Anheuser-Busch señala, a este respecto, que las pruebas de uso sólo se refieren a un producto en que están colocados los términos «bud super strong» y expone argumentos similares a los desarrollados en el apartado 137 *supra* en el marco del asunto T-225/06. Por otra parte, por lo que respecta específicamente a Francia, Anheuser-Busch señala que las cuatro «facturas» presentadas por Budvar son, con toda evidencia, albaranes de entrega para expediciones gratuitas, como demuestra la mención «Free of charge». Además, sólo dos de las facturas controvertidas eran anteriores a la solicitud de marca comunitaria y en una de ellas no figura el destinatario. Estas facturas, en su conjunto, sólo cubren 70 litros del producto en que están colocados los términos «bud super strong», es decir, aproximadamente el consumo medio anual de dos consumidores medios franceses. Por lo que respecta a Austria, los documentos aportados acreditan entregas a un único distribuidor de sólo 35 hectolitros de un producto en que se colocaron los términos «bud super strong».

139 En el marco del asunto T-257/06, y por lo que respecta a Francia, Anheuser-Busch también señala que las cuatro «facturas» presentadas por Budvar eran, con toda evidencia, albaranes de entrega para expediciones gratuitas, como lo demuestra la mención «Free of charge». Por otra parte, una de las cuatro facturas controvertidas era

posterior a la solicitud de marca comunitaria. Además, Anheuser-Busch señala que las pruebas del uso sólo se refieren a un producto en que están colocados los términos «bud super strong» y expone argumentos similares a los desarrollados en el apartado 137 *supra* en el marco del asunto T-225/06.

140 En el marco del asunto T-309/06, Anheuser-Busch señala que las pruebas del uso sólo se refieren a un producto en que están colocados los términos «bud super strong» y expone argumentos similares a los desarrollados en el apartado 137 *supra* en el marco del asunto T-225/06.

141 El hecho, alegado por Budvar, de que la OAMI reconoció ante el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del asunto T-62/04, que se había demostrado un uso suficiente del signo BUD en Francia es inexacto. En dicho asunto que, por otra parte, era diferente en cuanto a los productos solicitados, la OAMI simplemente quiso confirmar que las denominaciones de origen, en principio, se consideraban signos en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

142 En cuarto lugar, Anheuser-Busch considera que Budvar no había demostrado suficientemente que tenía derecho a prohibir la marca solicitada.

143 Por lo que respecta al Derecho francés, Anheuser-Busch señala, con carácter general, que Budvar citó vagamente un amplio número de disposiciones de Derecho francés, lo que contraviene la carga de la prueba, que recae sobre el oponente con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

144 Más específicamente, por lo que respecta a los artículos del code de la propriété intellectuelle invocados por Budvar, Anheuser-Busch puntualiza que se refieren al registro de las marcas en Francia. Por ello, carecen de pertinencia en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 que contempla la prohibición de utilizar una marca.

145 En lo relativo a los artículos del code de la consommation invocados, Anheuser-Busch señala, en primer lugar, que Budvar se refiere por primera vez al artículo L. 115-8 de dicho code en los asuntos T-225/06 y T-309/06. Anheuser-Busch añade, en el asunto T-225/06, que en la medida en que las cuestiones de Derecho nacional son cuestiones de hecho, la invocación de esta disposición constituye un hecho nuevo y, por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no debería tenerlo en cuenta.

146 Por lo que respecta al artículo L. 641-2 del code rural, reproducido por el artículo L. 115-5 del code de la consommation, Anheuser-Busch precisa, en primer lugar, en los asuntos T-255/06, T-257/06 y T-309/06, que afectan total o parcialmente a productos o servicios diferentes, que no se demostró notoriedad alguna de la denominación de origen controvertida en el territorio francés. Anheuser-Busch se remite, a este respecto, al escrito que presentó ante Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-60/04, que adjunta como anexo. Anheuser-Busch considera, en segundo lugar, en el asunto T-257/06 que afecta, en particular, según Budvar, a servicios «similares» a la cerveza, que los argumentos del oponente carecen de fundamento. En particular, Anheuser-Busch sostiene que «servicios» (como los «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42 a que se refiere Budvar) no pueden ser «productos similares» en el sentido del artículo L. 641-2 del code rural. Ello es conforme con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que contempla únicamente la protección de las indicaciones geográficas en relación con productos. El término «similares», empleado en el artículo L. 641-2 del code rural, se refiere a productos que pertenecen a la misma categoría, pero que no respetan los criterios cualitativos de la denominación de origen. Se trata de un concepto más restringido que el de similitud en el marco del riesgo de confusión en el Derecho de marcas. En este último marco, una similitud escasa de los productos o de los servicios de que se trate también puede dar lugar a un riesgo de confusión. En todo caso, los «servicios de restaurante, bar y pub» comprendidos en la clase 42 no son similares a la cerveza. Anheuser-Busch remite, a este respecto, en particular, a la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing (Hai) (T-33/03, Rec. p. II-763).

147 En cuanto al Derecho austríaco, y en el marco de los asuntos T-225/06, T-255/06 y T-309/06, Anheuser-Busch manifiesta que Budvar no cita las disposiciones pertinentes en que se apoya. El artículo 7, apartado 1, del Convenio bilateral, al que Budvar se refirió en varias ocasiones, expone claramente que «deberán aplicarse los procedimientos judiciales y administrativos previstos en las leyes del Estado contratante en el cual se solicite la protección […] en las condiciones previstas en tales leyes». El mero hecho de que el artículo 9, apartado 1, de dicho Convenio permita ejercitar directamente una acción no puede, con toda evidencia, suplir el fundamento legal de la acción.

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

148 Con carácter preliminar, procede destacar que los argumentos de Budvar para demostrar que es titular del derecho invocado atañen, de hecho, a una constatación fáctica que permitió que la Sala de Recurso concluyera que la denominación «bud» no era una denominación de origen. Dado que esta conclusión de la Sala de Recurso ya se ha examinado en la primera parte del motivo único, procede examinar los argumentos de Budvar en el marco de la segunda parte.

149 Por lo demás, Budvar formula dos objeciones referentes a la aplicación, por la Sala de Recurso, de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. Mediante su primera objeción, Budvar cuestiona el examen efectuado por la Sala de Recurso del requisito relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no sea únicamente local. Mediante su segunda objeción, Budvar cuestiona

el examen efectuado por la Sala de Recurso del requisito relativo al derecho que se deriva del signo invocado en apoyo de la oposición.

Sobre la primera objeción, relativa a la utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no sea únicamente local

150 Con carácter preliminar, procede afirmar que, en el marco del asunto T-255/06, Anheuser-Busch señala, por lo que respecta a Austria, que Budvar presentó pruebas del uso del derecho invocado fuera de los plazos establecidos por la OAMI. Anheuser-Busch sostiene que, según la Regla 19, apartado 4, del Reglamento nº 2868/95 y la práctica de la OAMI, estos elementos de prueba no pueden admitirse.

151 No obstante, si se interpreta que las alegaciones de Anheuser-Busch constituyen un motivo autónomo fundado en el artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, debe señalarse que este motivo es incompatible con las propias pretensiones de la interviniente, por lo que procede su desestimación [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de noviembre de 2006, Jabones Pardo/OAMI — Quimi Romar (YUKI), no publicada en la Recopilación, T-278/04, apartados 44 y 45, y AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, citada en el apartado 79 *supra,* apartado 220]. En efecto, las alegaciones formuladas por Anheuser Busch pretenden, esencialmente, rebatir un aspecto de la resolución impugnada, ya que la Sala de Recurso no consideró, a diferencia de la División de Oposición, que los documentos controvertidos no podían admitirse. Anheuser Busch no ha solicitado la anulación o la modificación de dicha resolución con arreglo al artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

152 En todo caso, suponiendo que la Regla 19 del Reglamento nº 2868/95, y en particular su apartado 4, en su versión invocada por Anheuser-Busch en apoyo de sus pretensiones,

pueda aplicarse en el contexto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, procede destacar que esta Regla, introducida por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el [Reglamento nº 2868/95] (DO L 172, p. 4), entró en vigor el 25 de julio de 2005, es decir, después de la presentación, por Budvar, de su escrito de oposición y de las pruebas relativas al uso del derecho invocado en Austria. Procede recordar que, por regla general, el principio de seguridad jurídica se opone a que el punto de partida del ámbito de aplicación temporal de un acto comunitario se fije en una fecha anterior a su publicación. Puede ocurrir de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija un fin de interés general y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados (sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, apartado 20, y de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros, 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735, apartado 10). Según ha precisado el Tribunal de Justicia, esta jurisprudencia también es aplicable en el supuesto de que la retroactividad no se establezca expresamente en la propia disposición, sino que resulte de su contenido (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1991 Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695, apartado 17; de 29 de abril de 2004, Gemeente Leusden y Holin Groep, C-487/01 y C-7/02, Rec. p. I-5337, apartado 59, y de 26 de abril de 2005, «Goed Wonen», C-376/02, Rec. p. I-3445, apartado 33; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de mayo de 2007, Freistaat Sachsen/Comisión, T-357/02, Rec. p. II-1261, apartado 95). En el caso de autos, nada en el tenor ni en la sistemática general del Reglamento nº 1041/2005 permite considerar que sus disposiciones deban aplicarse de modo retroactivo.

153 Además, según resulta del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. De este tenor se deduce que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 40/94 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartados 41 y 42). En el caso de autos, Anheuser-Busch no invoca, en apoyo de sus pretensiones, la vulneración por la Sala de Recurso del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Aparte de la Regla 19 del Reglamento nº 2868/95, en su versión introducida por el Reglamento nº 1041/2005, Anheuser-Busch tampoco invoca otros reglamentos que lleven a considerar que la Sala de Recurso, por lo que respecta a Austria, no podía admitir los documentos presentados por Budvar.

154 De lo anterior resulta que deben desestimarse los argumentos con que Anheuser-Busch pretende que se considere que, por lo que respecta a Austria, Budvar presentó elementos de prueba del uso del derecho invocado fuera de los plazos exigidos por la OAMI.

155 En cuanto al fondo, debe recordarse que, a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la oposición se basa en un «signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local».

156 De esta disposición se desprenden dos requisitos acumulativos. En primer lugar, el signo en conflicto debe utilizarse «en el tráfico económico». En segundo lugar, el signo en conflicto debe tener un «alcance» que no sean únicamente local.

157 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que el tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 implica que el signo en conflicto debe ser «efectivamente» utilizado en el comercio.

158 A este respecto, la Sala de Recurso consideró lógico aplicar, por analogía, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, y la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95. En particular, la Sala de Recurso avaló el enfoque adoptado por la División de Oposición de exigir la prueba de un uso «efectivo» del derecho anterior. Sobre esta base, la Sala de Recurso consideró, en sustancia, que las pruebas aportadas por Budvar en cuanto al uso de la denominación de origen «bud», en Austria, Francia, Italia y Portugal eran insuficientes [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartados 24 a 31, y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

159 Procede distinguir, a efectos del examen de las resoluciones impugnadas, entre el requisito relativo a la utilización del signo en conflicto en el tráfico económico y el de su alcance.

— Sobre el requisito relativo a la utilización del signo en conflicto en el tráfico económico

160 Dado que la Sala de Recurso aplicó, por analogía, las disposiciones comunitarias relativas al uso efectivo de la marca anterior, procede recordar que el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 establece que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria que es objeto de oposición, la marca anterior se ha usado efectivamente en el territorio en que goza de protección. En virtud de la Regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

161 Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 72, y la jurisprudencia citada). No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo. Este uso sí debe, en cambio, ser cuantitativamente suficiente (véase, en este sentido, el auto La Mer Technology, citado en el apartado 122 *supra,* apartados 21 y 22, y la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, apartado 73).

162 La exigencia relativa al uso efectivo de la marca anterior implica la desestimación de la oposición si éste no se demuestra. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios (artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94). Procede señalar además que la falta de uso efectivo de la marca comunitaria, sin causas justificativas, dentro de un período ininterrumpido de cinco años en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada puede entrañar su caducidad [artículo 15, apartado 1, y artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94]. El artículo 12 de la Directiva 89/104 contiene disposiciones similares, por lo que respecta a marcas nacionales.

163 Las finalidades y los requisitos ligados a la prueba del uso efectivo de la marca anterior difieren de los relativos a la prueba de la utilización, en el tráfico económico, del signo al que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en particular cuando se trata, como en el caso de autos, de una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa o de una denominación protegida con arreglo al Convenio bilateral.

164 A este respecto, procede afirmar, en primer lugar, que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no contempla la utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición.

165 En segundo lugar, en el marco del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia declararon reiteradamente que el uso del signo idéntico a la marca de que se trata se ha producido efectivamente dentro del «tráfico económico» cuando se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada (sentencias del Tribunal de Justicia Arsenal Football Club, citada en el apartado 107 *supra,* apartado 40; de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartado 18; auto del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2007, Galileo International Technology y otros/Comisión, C-325/06 P, no publicado en la Recopilación, apartado 32, y sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, Céline, C-17/06, Rec. p. I-7041, apartado 17; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003, Travelex Global and Financial Services y Interpayment Services/Comisión, T-195/00, Rec. p. II-1677, apartado 93, y

Galileo International Technology y otros/Comisión, citada en el apartado 107 *supra,* apartado 114). Se trata, en definitiva, de determinar si el signo controvertido es objeto de un uso comercial (conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto en que recayó la sentencia Arsenal Football Club, citada en el apartado 107 *supra,* Rec. p. I-10275, apartado 62).

166 En tercer lugar, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, algunos signos pueden no perder los derechos que les son propios, aun cuando no hayan sido objeto de un uso «efectivo». Procede señalar, a este respecto, que una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no puede considerarse genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. Por otra parte, se garantiza la protección conferida a la denominación de origen, sin que sea necesario proceder a una renovación (artículo 6 y artículo 7, apartado 1, del Arreglo de Lisboa). Por tanto, ello no significa que el signo invocado en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no pueda utilizarse. En consecuencia, el oponente puede limitarse a demostrar que la utilización del signo en conflicto se hizo en el contexto de una actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, sin demostrar, en el sentido y según los requisitos impuestos por el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y por la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95, un uso efectivo de dicho signo. Una interpretación contraria supondría hacer recaer sobre los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, requisitos específicamente ligados a las marcas y a su ámbito de protección. Procede añadir que, el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, a diferencia del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, exige además al oponente que demuestre que el signo en conflicto le confiere el derecho, según la legislación del Estado miembro de que se trata, a prohibir la utilización de una marca más reciente.

167 En cuarto lugar, y sobre todo, al aplicar por analogía el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la Regla 22 del Reglamento nº 2868/95 al caso de autos, la Sala de Recurso analizó, en particular, el uso del signo en conflicto en Austria, Francia, Italia y Portugal, de forma separada, es decir, en cada uno de los territorios a que, según Budvar, se extiende la protección de la denominación «bud». Esto llevó también a la Sala de Recurso a no tener en cuenta elementos de prueba aportados por Budvar en el marco del procedimiento en que se dictó la resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), que sirvió de base para las demás resoluciones impugnadas, relativas a la utilización de las denominaciones controvertidas en el

Benelux, España y el Reino Unido. Del tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el signo en conflicto deba ser utilizado en el territorio cuyo Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo. Procede considerar, a este respecto, que los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en particular, en el caso de autos, las denominaciones controvertidas, pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun cuando no se hayan utilizado en dicho territorio específico, sino sólo en otro territorio.

168 A la vista de estos elementos, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al decidir aplicar, por analogía, las disposiciones comunitarias relativas al uso «efectivo» de la marca anterior, en particular para determinar si los signos en conflicto habían sido objeto de una utilización «en el tráfico económico», y hacerlo separadamente, en Austria, en Francia, en Italia y en Portugal. La Sala de Recurso debería haber verificado si los elementos aportados por Budvar durante el procedimiento administrativo reflejaban la utilización de los signos controvertidos en el contexto de una actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, y no en el ámbito privado, y ello cualquiera que sea el territorio al que afecta esta utilización. Sin embargo, el error de metodología cometido por la Sala de Recurso sólo podría justificar la anulación de las resoluciones impugnadas si Budvar hubiera demostrado que los signos controvertidos se utilizaban en el tráfico económico.

169 A este respecto, procede señalar que, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la oposición se basa en un signo «utilizado» en el tráfico económico. De esta disposición no se desprende, en contra de lo que sostiene Anheuser-Busch, que el oponente deba demostrar que el signo en conflicto ha sido utilizado con anterioridad a la marca comunitaria. A lo sumo, al igual que sucede con las marcas anteriores, para evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición, puede exigirse que el signo en conflicto se haya utilizado antes de la publicación de la marca en el Boletín de Marcas Comunitarias.

170 En el caso de autos, las solicitudes de marca comunitaria fueron publicadas el 7 de diciembre de 1998 (solicitud de registro nº 2), el de 2 de mayo de 2000 (solicitud de registro nº 1), el 26 de febrero de 2001 (solicitud de registro nº 3) y el 5 de marzo de 2001 (solicitud de registro nº 4).

171 Los documentos presentados por Budvar, a los que se refiere la resolución de la Sala de Recurso de 14 junio de 2006 (asuntos R 234/2005-2), constan de recortes de prensa en Austria (1997), facturas emitidas en Austria, en Francia y en Italia (de 1997 a 2000) acompañadas, en su caso, de solemnes declaraciones escritas pronunciadas por empleados o clientes de Budvar.

172 Procede añadir que, aparte de estos documentos, Budvar presentó ante la OAMI, el 31 de enero de 2002, en el marco del procedimiento en que se dictó la resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), que sirvió de base para las demás resoluciones impugnadas, facturas emitidas en España (2000) y en el Reino Unido (1998), así como premios concedidos por «Monde Sélection — Institut international pour les sélections de la qualité», con sede en Bruselas (de 1999 a 2001).

173 De este modo, los documentos presentados por Budvar abarcan períodos entre 1997 y 2001. Los documentos relativos a los años 1997 y 1998 pueden utilizarse en el marco de la solicitud de registro nº 2. Los documentos relativos al año 1999 pueden emplearse, además, para la solicitud de registro nº 1. Los demás documentos pueden emplearse, además, para las demás solicitudes de registro. De ello se deduce que estos documentos pueden demostrar, a reserva de su valor probatorio, que el signo en conflicto se «utiliza» en el tráfico económico.

174 En cuanto al fondo, procede afirmar, en primer lugar, que estos documentos hacen referencia a un producto en que están colocados los términos «bud strong» o «bud super strong» y no sólo «bud», como señaló acertadamente la Sala de Recurso. No

obstante, el consumidor —anglófono o no— puede entender fácilmente los términos «strong» o «super strong», asociados al término «bud», en el sentido de «fuerte» o «super fuerte». El consumidor percibirá estas menciones como descriptivas de ciertas cualidades que el fabricante desea asociar a los productos de que se trata, a saber, las cervezas. Además, en las etiquetas de las botellas de cerveza fabricadas se ve claramente que el término «bud» está escrito en grandes caracteres y centrado, mientras que los términos «super» y «strong» están escritos bajo el término «bud» y en letra pequeña. Teniendo en cuenta estos elementos, añadir los términos «super» y «strong» no puede alterar la función del término «bud» en el marco de las denominaciones de que se trata, a saber, la indicación de la procedencia geográfica de los productos controvertidos, tal como Budvar alegó.

175 Además, una indicación del origen geográfico de un producto puede utilizarse, al igual que una marca, en el tráfico económico (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691). Ello no significa, sin embargo, tal como sostiene la Sala de Recurso en las resoluciones impugnadas, que la denominación de que se trata se utilice «como una marca» y pierda, por tanto, su función principal. Esta conclusión es independiente del hecho, señalado por la Sala de Recurso, de que Budvar era además titular de la marca BUD que, por lo demás, no forma parte del marco jurídico o fáctico del presente litigio. Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, basta comprobar que el signo invocado en apoyo de la oposición se utiliza en el tráfico económico. Por tanto, el hecho de que este signo sea idéntico a una marca no significa que no se utilice en el tráfico económico. Además, procede afirmar que la OAMI y Anheuser-Busch no precisan claramente en qué el signo BUD se utilizó «como una marca». En particular, nada indica que la mención «bud», colocada en los productos controvertidos, se refiera en mayor medida al origen comercial que al origen geográfico del producto, tal como fue alegado por Budvar. Procede señalar, por lo demás, que las etiquetas de los productos de que se trata, según figuran en el expediente de la OAMI y fue confirmado en la vista, también reproducen, bajo la mención «bud», el nombre de la empresa fabricante, Budějovický Budvar en el caso de autos.

176 Finalmente, por lo que respecta al argumento de Anheuser-Busch de que algunas facturas llevan la mención «Free of charge», basta constatar que esta mención sólo afecta a una parte de los documentos presentados por Budvar. Ello deja intacto el valor

probatorio de los demás documentos aportados. En todo caso, aun cuando las entregas controvertidas se hubieran realizado a título gratuito, ello no significa que pertenezcan al ámbito privado. En efecto, dado que, según se desprende del encabezamiento de las facturas de que se trata, las entregas controvertidas se efectuaron a comerciantes, lo que Anheuser-Busch no ha negado, estas entregas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial que persigue una ventaja económica, a saber, conquistar nuevos mercados.

177 A la vista de lo anterior y teniendo en cuenta todos los documentos presentados por Budvar ante la OAMI, procede considerar que, en contra de la conclusión de la Sala de Recurso, Budvar demostró que los signos controvertidos se utilizan en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

178 Por tanto, procede estimar la objeción de Budvar a este respecto.

— Sobre el requisito relativo al alcance del signo en conflicto

179 La Sala de Recurso, aun cuando no abordó expresamente el alcance del signo en conflicto, sí estableció un vínculo entre este requisito y el relativo a la prueba de la utilización de dicho signo. En particular, en el marco del análisis de la utilización, en Francia, de la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa, la Sala de Recuso concluyó que «la prueba del uso en Francia es insuficiente para demostrar la existencia de un derecho cuyo alcance no es únicamente local» [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartado 30 y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

180 La lectura del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 lleva a considerar que esta disposición contempla el alcance del signo en conflicto y no el alcance de su utilización. El alcance del signo en conflicto abarca, en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el ámbito geográfico de su protección. Éste no debe ser únicamente local. En tal supuesto no podría prosperar una oposición a una solicitud de marca comunitaria. El artículo 107 del Reglamento nº 40/94, titulado «Derechos anteriores de alcance local», precisa, por otra parte, que «el titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate». En consecuencia, el alcance del derecho está estrechamente ligado al territorio en que dicho derecho se protege.

181 En tales circunstancias, la Sala de Recurso también cometió un error de Derecho cuando, por lo que respecta a Francia, estableció un vínculo entre la prueba de la utilización del signo de que se trata y el requisito relativo a que el derecho controvertido debe tener un alcance que no sea únicamente local. Basta afirmar, a este respecto, que el alcance de los Derechos anteriores invocados no es únicamente local en la medida en que su protección, en virtud del artículo 1, apartado 2, del Arreglo de Lisboa y del artículo 1 del Convenio bilateral, se extiende más allá de su territorio de origen.

182 Por los motivos expuestos anteriormente procede estimar la primera objeción de la segunda parte del motivo único, por estar fundada.

183 En la medida en que la Sala de Recurso también consideró que Budvar no demostró que los signos controvertidos le conferían el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente, y dado que esta conclusión de la Sala de Recurso podría bastar para fundamentar la desestimación de la oposición, procede analizar, a continuación, la segunda objeción de la segunda parte del motivo único.

Sobre la segunda objeción, relativa al derecho derivado del signo invocado en apoyo de la oposición

184 Procede recordar que, a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el signo invocado debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente, con arreglo a la normativa comunitaria o al Derecho del Estado miembro aplicable a dicho signo.

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

186 En el caso de autos, Budvar invocó cierta normativa nacional en apoyo de su oposición. Budvar no invocó legislación comunitaria alguna.

187 En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado de que se trata. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que, en principio, permite prohibir la utilización de una marca más reciente. Hay que recalcar que, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la demostración del oponente debe situarse en la perspectiva de la marca comunitaria para la que se solicita el registro (sentencia AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS, citada en el apartado 79 *supra,* apartados 85 a 89).

188 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que la oposición debía también desestimarse porque Budvar no demostró que los signos controvertidos le dieran derecho a prohibir el término «bud», como marca, en Austria o en Francia.

189 Más precisamente, por lo que respecta a Austria, la Sala de Recurso señala que el Handelsgericht Wien, mediante su sentencia de 8 de diciembre de 2004, denegó la solicitud de una orden conminatoria para prohibir la utilización del término «bud» en relación con la cerveza comercializada por Anheuser-Busch. Esta sentencia fue confirmada por el Oberlandesgericht Wien el 21 de abril de 2005. Las sentencias se basaron en la conclusión de que el término «bud» no es el nombre de ningún lugar y los consumidores de la República Checa no perciben que designe una cerveza de České Budějovice. Aunque la sentencia del Oberlandesgericht Wien se ha recurrido ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo, Austria), la Sala de Recurso señala que se apoya en la sentencia Budejovický Budvar, citada en el apartado 65 *supra,* dictada en el marco de una cuestión prejudicial, y en comprobaciones fácticas que es poco probable que un órgano jurisdiccional de última instancia revise. La Sala de Recurso deduce de ello que Budvar no tiene derecho a prohibir que Anheuser-Busch utilice la marca BUD en Austria [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartado 32 y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

190 Por lo que respecta a Francia, la Sala de Recurso señala que la denominación de origen «bud » fue declarada inválida por el tribunal de grande instance de Estrasburgo el 30 de junio de 2004, por ser la cerveza un producto industrial que puede fabricarse en todo el mundo. Aunque esta sentencia está recurrida en apelación, la Sala de Recurso declaró que hasta el momento Budvar no había podido impedir que el distribuidor de Anheuser-Busch vendiera la cerveza en Francia bajo la marca BUD [resolución de la Sala de Recurso de 14 de junio de 2006 (asunto R 234/2005-2), apartados 33 y 34 y, por remisión, en las demás resoluciones impugnadas].

191 Con carácter preliminar, procede señalar que los motivos expuestos a continuación relativos a Austria son válidos para todos los asuntos, excepto para el asunto T-257/06, que no aplica el Convenio bilateral.

192 En primer lugar, debe afirmarse que la Sala de Recurso sólo hace referencia a las resoluciones judiciales dictadas en Austria y en Francia para concluir que Budvar no demostró que el signo en conflicto le confería el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente. Si bien las resoluciones judiciales dictadas en estos países tienen, según se ha recordado anteriormente, una importancia especial, debe tenerse en cuenta que, en el caso de autos, ninguna resolución judicial, dictada en Austria o en Francia, adquirió la autoridad de cosa juzgada. En estas circunstancias, la Sala de Recurso no podía basarse únicamente en estas resoluciones para asentar su conclusión. La Sala de Recurso también debería haber tenido en cuenta las disposiciones de Derecho nacional invocadas por Budvar, incluidos el Arreglo de Lisboa y el Convenio bilateral. A este respecto procede señalar que, por lo que respecta a Francia, Budvar invocó ante la OAMI varias disposiciones del code rural, del code de la consommation y del code de la propriété intellectuelle. Por lo que respecta a Austria, la OAMI tenía a su disposición las resoluciones judiciales dictadas hasta entonces en dicho Estado miembro y, en consecuencia, en contra de lo que sostiene Anheuser-Busch, del fundamento jurídico de los recursos interpuestos por Budvar con arreglo al Derecho nacional invocado. Por lo demás, durante el procedimiento ante la OAMI, Budvar puntualizó que, con arreglo al artículo 9 del Convenio bilateral, estaba legitimada para interponer directamente un recurso ante los órganos jurisdiccionales austríacos. Budvar mencionó además, en el marco de su oposición, la normativa austriaca relativa a las marcas y a la competencia desleal.

193 En segundo lugar, por lo que respecta a Austria, la Sala de Recurso señaló que la sentencia del Oberlandesgericht Wien de 21 de abril de 2005 consideraba que el término «bud» no era el nombre de ningún lugar y los consumidores de la República Checa no percibían que designara una cerveza de České Budějovice. Según la Sala de Recurso, esta sentencia se basa en comprobaciones fácticas que es poco probable que un órgano jurisdiccional de última instancia revise. Según se desprende de los documentos aportados a la vista, el Oberster Gerichtshof precisamente anuló la sentencia del Oberlandesgericht Wien en una sentencia dictada el 29 de noviembre de 2005, es decir, antes de la adopción de las resoluciones impugnadas [anexo 14 a la demanda en el asunto T-225/06, páginas 297 y siguientes]. En su sentencia, el Oberster Gerichtshof consideró que ni el órgano jurisdiccional de primera instancia y ni el de apelación verificaron si los consumidores checos interpretaban que el término «bud», en relación con la cerveza, indicaba un lugar o una región, sino que únicamente consideraron que la denominación «bud» no se asociaba en la República Checa a ninguna región o localidad específica. De ello resulta que las consideraciones de la Sala de Recurso se basan en constataciones del Oberlandesgericht Wien que fueron cuestionadas por el Oberster Gerichtshof. Es cierto que la sentencia del Oberster Gerichtshof no se comunicó a la Sala de Recurso, pues la réplica, último escrito de procedimiento de Budvar ante la Sala de Recurso, data de 14 de noviembre de 2005. Sin embargo, del expediente de la OAMI se desprende que Budvar transmitió a la Sala de

Recurso una copia de su recurso ante el Oberster Gerichtshof. Procede recordar, a este respecto, que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tal información es necesaria para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles (sentencias PICARO, citada en el apartado 96 *supra,* apartado 29, y ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 88 *supra,* apartado 35). En consecuencia, la Sala de Recurso podía conocer el resultado del procedimiento entablado ante el Oberster Gerichtshof, pidiendo información a las partes o por cualquier otro medio.

194 Procede añadir que el Oberster Gerichtshof devolvió el asunto controvertido al órgano jurisdiccional de primera instancia que, de nuevo, desestimó la demanda de Budvar mediante una sentencia de 22 de marzo de 2006, es decir, antes de que se adoptaran las resoluciones impugnadas [anexo 14 de la demanda en el asunto T-225/06, páginas 253 y siguientes]. Sin embargo, en apelación y mediante sentencia de 10 de julio de 2006, es decir, antes de que se dictara la última de las resoluciones impugnadas, el Oberlandesgericht Wien consideró que el órgano jurisdiccional de primera instancia cometió un error al denegar una prueba pericial solicitada por Budvar. En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Wien devolvió el asunto al órgano jurisdiccional de primera instancia precisando que debía nombrarse a un perito para que determinara, en sustancia, si los consumidores checos asocian la indicación «bud» con la cerveza y, en caso de respuesta afirmativa, si pueden percibir que esta indicación hace referencia a un lugar, una región o un país en concreto, en relación con el origen de la cerveza. [anexo 14 a la demanda en el asunto T-225/06, páginas 280 y siguientes]

195 En tercer lugar, por lo que respecta a Francia, la Sala de Recurso se apoyó en el hecho de que, hasta entonces, Budvar no había podido impedir que el distribuidor de Anheuser-Busch vendiera la cerveza en Francia bajo la marca BUD. Sin embargo, del tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no se desprende que el oponente deba demostrar que ya pudo efectivamente prohibir la utilización de una marca más reciente. El oponente sólo debe demostrar que dispone de tal derecho.

196 Por otra parte, en contra de lo que señala la Sala de Recurso, el tribunal de grande instance de Estrasburgo no invalidó la denominación de origen «bud», registrada en virtud del Arreglo de Lisboa. De la sentencia de dicho tribunal se desprende claramente que sólo se invalidaron los «efectos» de la denominación de origen «bud» en el territorio francés, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Arreglo de Lisboa. También procede recordar que la sentencia del tribunal de grande instance de Estrasburgo está recurrida en apelación y este recurso tiene efecto suspensivo.

197 Además, en el marco de los asuntos en que recayó la sentencia BUD, citada en el asunto 108 *supra,* la Segunda Sala de Recurso de la OAMI ya se había pronunciado sobre las disposiciones pertinentes del Derecho francés que permitían proteger, en su caso, la denominación de origen «bud» en Francia.

198 Finalmente, tal como se desprende de los documentos presentados ante las instancias de la OAMI, el INPI formuló al menos dos objeciones (notificadas el 3 de diciembre de 1987 y el 30 de abril de 2001), en Francia, contra dos solicitudes de registro de la marca BUD por Anheuser-Busch para la cerveza. En este contexto, Anheuser-Busch retiró sus solicitudes de registro, por lo que respecta a la cerveza. Estas objeciones, aun cuando fueron formuladas por instancias administrativas y no concernían específicamente a un procedimiento que pretendiera prohibir la utilización de una marca más reciente, no resultaban carentes de pertinencia para comprender el Derecho nacional controvertido.

199 Por todos estos motivos, procede considerar que la Sala de Recurso cometió un error al no tener en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes para determinar si, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho del Estado miembro de que se trata confiere a Budvar el derecho a prohibir la utilización de la marca más reciente.

200 Procede añadir que, si bien la Sala de Recurso realizó un análisis de los Derechos austríaco y francés, aunque considerando que las denominaciones controvertidas no habían sido objeto de un uso «efectivo» en Austria y en Francia, no hizo lo mismo en relación con Italia y Portugal. A este respecto, debe señalarse que, en contra de lo que sostienen la OAMI y Anheuser-Busch en sus escritos, nada permite considerar que Budvar renunció ante el Tribunal de Primera Instancia, a efectos de la oposición, a los derechos inicialmente invocados por lo que respecta a Italia y a Portugal. Budvar únicamente rebatió la legalidad de las resoluciones impugnadas, que se limitaban a analizar los Derechos austríaco y francés.

201 Por todos estos motivos, procede estimar, por estar fundada, la segunda parte del motivo único y, en consecuencia, el motivo único y el recurso en su totalidad.

202 Por tanto, procede anular las resoluciones recurridas.

Costas

203 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otra parte, con arreglo al mismo artículo, si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.

204 En el caso de autos, la OAMI y Anheuser-Busch han perdido el proceso, en la medida en que las resoluciones impugnadas deben ser anuladas, tal como solicitó Budvar.

205 En sus escritos ante el Tribunal de Primera Instancia Budvar no solicitó que se condenera en costas a la OAMI. Sin embargo, en la vista Budvar pidió que la OAMI y Anheuser-Busch fueran condenadas a cargar con la totalidad de las costas.

206 Según jurisprudencia reiterada, el hecho de que la parte vencedora únicamente haya solicitado la condena en costas en la vista no es óbice para que su pretensión sea estimada [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Automec/Comisión, T-64/89, Rec. p. II-367, apartado 79; YUKI, citada en el apartado 151 *supra,* apartado 75, y de 12 de septiembre de 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OAMI — Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, Rec. p. II-3081, apartado 92].

207 En estas circunstancias, procede condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas de Budvar y condenar a Anheuser-Busch a soportar, además de sus propias costas, un tercio de las costas de Budvar.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Acumular los asuntos T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06 a efectos de la sentencia.

2) **Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), dictadas el 14 de junio (asunto R 234/2005-2), el 28 de junio (asuntos R 241/2005-2 y R 802/2004-2) y el 1 de septiembre de 2006 (asunto R 305/2005-2), relativas a procedimientos de oposición entre Budějovický Budvar, národní podnik y Anheuser-Busch, Inc.**

3) **Condenar a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con dos tercios de las costas de Budějovický Budvar, národní podnik.**

4) **Condenar a Anheuser-Busch a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas de Budějovický Budvar, národní podnik.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de diciembre de 2008.

Firmas

Índice

Marco jurídico . . . . . II - 3564

A. Derecho internacional . . . . . II - 3564

B. Derecho comunitario . . . . . II - 3570

Antecedentes del litigio . . . . . II - 3572

A. Solicitudes de marca comunitaria presentadas por Anheuser-Busch . . . . . II - 3572

B. Oposiciones formuladas contra las solicitudes de marca comunitaria . . . . . II - 3576

C. Decisiones de la División de Oposición . . . . . II - 3577

D. Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI . . . . . II - 3579

Procedimiento y pretensiones de las partes . . . . . II - 3581

Fundamentos de Derecho . . . . . II - 3584

A. Sobre la admisibilidad y relevancia de determinadas pretensiones de Budvar . . . II - 3584

B. Sobre el fondo . . . . . II - 3585

1. Primera parte, relativa a la validez de la denominación de origen «bud» . . . . II - 3586

a) Alegaciones de las partes . . . . . II - 3586

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 3597

Sobre la denominación de origen «bud» registrada en virtud del Arreglo de Lisboa . . . . . II - 3599

Sobre la denominación «bud» protegida en virtud del Convenio bilateral . II - 3602

2. Sobre la segunda parte, relativa a la aplicación de los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 . . . . . II - 3605

a) Alegaciones de las partes . . . . . II - 3605

Argumentos de Budvar . . . . . II - 3605

— Sobre el requisito de que el oponente sea titular del derecho anterior invocado . . . . . II - 3605

— Sobre el requisito de que el derecho anterior invocado se utilice en el tráfico comercial . . . . . II - 3606

— Sobre el requisito relativo al derecho derivado de la denominación controvertida . . . . . II - 3609

Argumentos de la OAMI . . . . . II - 3613

Argumentos de Anheuser-Busch . . . . . II - 3615

b) Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 3621

Sobre la primera objeción, relativa a la utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no sea únicamente local . . . . . II - 3622

— Sobre el requisito relativo a la utilización del signo en conflicto en el tráfico económico . . . . . II - 3625

— Sobre el requisito relativo al alcance del signo en conflicto . . . . . II - 3631

Sobre la segunda objeción, relativa al derecho derivado del signo invocado en apoyo de la oposición . . . . . II - 3633

Costas . . . . . II - 3638