



La Anheuser-Busch non può far registrare il termine «budweiser» come marchio comunitario per della birra

La Budějovický Budvar, che aveva fatto opposizione alla registrazione, non era obbligata a presentare spontaneamente la prova del rinnovo del suo marchio anteriore identico entro il termine imposto per presentare gli elementi di prova a sostegno della sua opposizione

Nel 1996, la birreria americana Anheuser-Busch ha chiesto all'UAMI (l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) la registrazione del segno denominativo «budweiser», come marchio comunitario, per della birra nonché per delle bevande al malto alcoliche e analcoliche.

La birreria ceca Budějovický Budvar ha fatto opposizione alla registrazione del marchio comunitario facendo valere il suo marchio internazionale denominativo anteriore BUDWEISER, tutelato segnatamente in Germania ed in Austria.

La birreria ceca ha fornito la prova del suo status di titolare del marchio anteriore, ma la tutela accordata a tale marchio è scaduta in pendenza del termine imposto dall'UAMI per presentare gli elementi di prova a sostegno della sua opposizione. L'UAMI non ha chiesto alla Budějovický Budvar di fornire la prova del rinnovo del suo marchio anteriore entro detto termine e la società ha presentato tale prova – di propria iniziativa – ma in una fase successiva dell'opposizione.

L'UAMI ha respinto la domanda di marchio comunitario della Anheuser-Busch a causa dell'identità del marchio richiesto con il marchio anteriore della Budějovický Budvar. L'UAMI ha inoltre constatato che i prodotti indicati nella domanda della birreria americana erano essenzialmente identici ai prodotti «birra di ogni genere» oggetto del marchio anteriore. Per le bevande al malto analcoliche, l'UAMI ha del pari accolto l'opposizione della birreria ceca in considerazione dell'identità dei marchi e delle manifeste somiglianze tra i prodotti considerati.

La Anheuser-Busch ha proposto un ricorso contro la decisione dell'UAMI dinanzi al Tribunale. Nella sua sentenza pronunciata nel marzo 2009¹, il Tribunale ha confermato la decisione dell'UAMI ritenendo che il diritto all'uso commerciale del termine «BUDWEISER» per la birra fosse già stato attribuito in Germania e in Austria alla Budějovický Budvar. Il Tribunale ha anche constatato che la birreria ceca non era obbligata a fornire spontaneamente la prova del rinnovo del suo marchio anteriore entro il termine imposto dall'UAMI per presentare gli elementi di prova.

La Anheuser-Busch ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia invocando, in particolare, l'argomento secondo cui, dato che la tutela accordata al marchio anteriore era scaduta prima del termine stabilito per presentare gli elementi di prova, la Budějovický Budvar avrebbe dovuto presentare la prova del suo rinnovo entro tale termine.

In data odierna la Corte dichiara che la Budějovický Budvar non era obbligata a presentare spontaneamente entro tale termine la prova del rinnovo del suo marchio anteriore, benché la tutela risultante da tale marchio fosse scaduta tra la data del deposito dell'atto di opposizione e la fine del

¹ Sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-191/07, Anheuser-Busch/UAMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), v. anche CP [25/09](#).

detto termine. Infatti, la Budějovický Budvar avrebbe dovuto presentare tale prova solo se l'UAMI ne avesse fatta espressa richiesta. Quest'ultimo non l'ha però invitata a presentare una tale prova.

Per di più, le nuove regole relative alla produzione delle prove, entrate in vigore nel 2005, che ormai prevedono un obbligo esplicito per l'opponente di presentare la prova del rinnovo del suo marchio anteriore, non sono applicabili retroattivamente nel caso di specie.

Pertanto, la Corte dichiara che la Budějovický Budvar, non essendo obbligata a provare il rinnovo del suo marchio durante il termine imposto per presentare gli elementi di prova a sostegno della sua opposizione, ha potuto presentare il certificato del rinnovo di tale marchio dopo la scadenza di detto termine.

Dato che nessuno dei motivi dedotti è fondato, la Corte **respinge l'impugnazione della Anheuser-Busch** nella sua totalità.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582