



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 25/11
Luxemburgo, 29 de marzo de 2011

Sentencia en el asunto C-96/09 P
Anheuser-Busch Inc. / Budějovický Budvar

El Tribunal de Justicia anula parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre el registro como marca comunitaria del signo «BUD» y solicita al Tribunal General que se pronuncie nuevamente al respecto

Una indicación geográfica protegida en un Estado miembro sólo puede impedir el registro de una marca comunitaria si se utiliza efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico en una parte considerable de dicho Estado

El Reglamento sobre la marca comunitaria¹ dispone que un signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local puede oponerse al registro de una marca comunitaria.

Entre 1996 y 2000, el fabricante de cerveza americano Anheuser-Busch solicitó a la Oficina de marcas comunitarias (OAMI) el registro como marca comunitaria del signo figurativo y denominativo BUD para determinados tipos de productos, entre los que figura la cerveza.

El fabricante de cerveza checo Budějovický Budvar presentó oposiciones en contra del registro de la marca comunitaria para la totalidad de los productos solicitados. En apoyo de sus oposiciones, la empresa checa invocaba la existencia de la denominación de origen «bud» protegida, por un lado, en Francia, en Italia y en Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa,² y, por otro lado, en Austria, en virtud de los Tratados bilaterales celebrados entre Austria y la antigua República Socialista de Checoslovaquia.³

La OAMI desestimó completamente las oposiciones de Budějovický Budvar debido, en particular, a que las pruebas aportadas por la empresa checa sobre el uso de la denominación de origen «bud» en Austria, Francia, Italia y Portugal eran insuficientes.

Budějovický Budvar interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, que anuló las resoluciones de la OAMI mediante las que se habían desestimado las oposiciones del fabricante de cerveza checo.⁴ El Tribunal de Primera Instancia declaró que la OAMI había incurrido en errores de Derecho relativos a la protección de los derechos anteriores y al uso de la denominación controvertida.

Anheuser-Busch interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal de Justicia.

Mediante la sentencia que dicta hoy, el Tribunal de Justicia declara que **la sentencia del Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho triple.**

¹ Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

² Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nº 13172, p. 205).

³ 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 Austria y la República Socialista de Checoslovaquia y Acuerdo bilateral de aplicación de dicho Tratado.

⁴ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 16 de diciembre de 2008, Budějovický Budvar/OAMI, (asuntos acumulados [T-225/06](#), [T-255/06](#), [T-257/06](#) y [T-309/06](#)), véase también CP [95/08](#).

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar que, para demostrar que el alcance del signo «bud» no era únicamente local, era suficiente que dicho signo gozase de protección en varios Estados. El Tribunal de Justicia afirma a este respecto que, incluso si el alcance geográfico de la protección del signo de que se trata va más allá del ámbito local, dicho signo sólo puede impedir el registro de una marca comunitaria si se utiliza efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico en una parte considerable del territorio en que está protegido. El Tribunal de Justicia precisa igualmente que la apreciación del uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el signo goce de protección.

A continuación, el Tribunal de Justicia afirma que el Tribunal de Primera Instancia incurrió igualmente en error al considerar que el Reglamento no requería que el signo «bud» se hubiese utilizado en el territorio de protección y que la utilización en un territorio distinto de aquel en el que el signo está protegido puede bastar para impedir el registro de una nueva marca, incluso si no se ha utilizado en absoluto en el territorio de protección. En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que los derechos exclusivos que se derivan del signo sólo pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria en el territorio de protección del signo, ya sea en la totalidad o solamente en parte del mismo.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que el Tribunal de Primera Instancia también incurrió en error de Derecho al considerar que tan sólo debía demostrarse que el signo controvertido se había utilizado en el tráfico económico antes de la publicación de la solicitud de registro de la marca y no, a más tardar, antes de la fecha de presentación de dicha solicitud. En efecto, habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud y la publicación de ésta, la aplicación del criterio de la fecha de presentación de la solicitud puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca. Además, por lo general, la utilización de un signo controvertido realizada exclusivamente o en gran medida durante el período situado entre la presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria y la publicación de dicha solicitud no bastará para determinar que dicho signo ha sido utilizado en el tráfico económico y demostrar que posee un alcance suficiente.

El Tribunal de Justicia, a la vez que desestima los otros motivos invocados por Anheuser-Busch en su recurso de casación, **anula parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia** en la medida en que, según se ha constatado, dicha sentencia incurre en tres errores de Derecho. Habida cuenta de que el estado del litigio no permite que el Tribunal de Justicia se pronuncie al respecto, **éste devuelve el asunto al Tribunal General para que se pronuncie nuevamente.**

NOTA: La marca comunitaria tiene validez en todo el territorio de la Unión Europea, coexistiendo con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de marcas comunitarias se presentan ante la OAMI. Las resoluciones de dicho organismo pueden ser recurridas ante el Tribunal General

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Agnès Lopez Gay ☎ (+352) 4303 3667