



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 25/11**  
Lussemburgo, 29 marzo 2011

Sentenza nella causa C-96/09 P  
Anheuser-Busch Inc. / Budějovický Budvar

## **La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale riguardante la registrazione del segno «BUD» come marchio comunitario e gli chiede di statuire nuovamente**

*Un'indicazione geografica tutelata in uno Stato membro può impedire la registrazione di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui essa venga effettivamente utilizzata in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante di tale Stato*

Il regolamento sul marchio comunitario<sup>1</sup> prevede che un segno utilizzato nel traffico commerciale e di portata non puramente locale possa precludere la registrazione di un marchio comunitario.

Tra il 1996 e il 2000, la fabbrica di birra americana Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio dei marchi comunitari (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo e denominativo BUD per alcuni tipi di prodotti, tra i quali le birre.

La fabbrica di birra ceca Budějovický Budvar ha proposto alcune opposizioni contro la registrazione del marchio comunitario per la totalità dei prodotti richiesti. L'impresa ceca invocava l'esistenza della denominazione «bud» quale tutelata, da un lato, in Francia, in Italia e in Portogallo ai sensi dell'Accordo di Lisbona<sup>2</sup> e, dall'altro, in Austria a norma dei trattati bilaterali conclusi tra tale Stato e l'ex Repubblica socialista cecoslovacca<sup>3</sup>.

L'UAMI ha interamente respinto le opposizioni proposte dalla Budějovický Budvar, segnatamente a motivo del fatto che le prove fornite dall'impresa ceca riguardo all'utilizzo della denominazione d'origine «bud» in Austria, in Francia, in Italia e in Portogallo erano insufficienti.

La Budějovický Budvar ha adito il Tribunale di primo grado, il quale ha annullato le decisioni dell'UAMI che avevano rigettato le opposizioni proposte da tale società<sup>4</sup>. Il Tribunale ha constatato che l'UAMI era incorso in errori di diritto riguardanti la tutela dei diritti anteriori e l'utilizzo della denominazione in questione.

La Anheuser-Busch ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un'impugnazione contro la sentenza del Tribunale.

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte constata che **la sentenza del Tribunale contiene un triplice errore di diritto.**

La Corte rileva, anzitutto, che il Tribunale è incorso in errore là dove ha affermato che, per dimostrare la portata non puramente locale del segno «bud», era sufficiente che tale segno fosse tutelato in vari Stati. La Corte rileva a questo proposito che, anche se l'ambito geografico della protezione del segno in questione è più che locale, tale circostanza può impedire la registrazione

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. [40/94](#), sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>2</sup> Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 13172, pag. 205).

<sup>3</sup> Trattato in materia di tutela delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e delle altre denominazioni richiamanti la provenienza di prodotti agricoli e industriali firmato l'11 giugno 1976 tra l'Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca, nonché l'accordo bilaterale relativo all'esecuzione di tale trattato.

<sup>4</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 2008, cause riunite [T-225/06](#), [T-255/06](#), [T-257/06](#) e [T-309/06](#), Budějovický Budvar/UAMI; v. anche CS 95/08.

di un marchio comunitario soltanto nel caso in cui tale segno venga effettivamente utilizzato in modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale in una parte rilevante del territorio in cui esso è tutelato. La Corte precisa inoltre che l'utilizzo nel traffico commerciale deve essere valutato in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il segno beneficia di una tutela.

Successivamente la Corte constata che il Tribunale è altresì incorso in un errore là dove ha ritenuto che il regolamento non richiedesse che il segno «bud» avesse costituito oggetto di utilizzazione nel suo territorio di protezione e che l'utilizzazione in un territorio diverso da quello nel quale il segno è tutelato possa essere sufficiente per impedire la registrazione di un nuovo marchio, anche in caso di assenza di qualsiasi utilizzo nel territorio di protezione. In tale contesto, la Corte sottolinea che è soltanto nel territorio di protezione del segno – indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o soltanto di una parte di tale territorio – che i diritti esclusivi collegati al segno possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.

Infine, la Corte rileva che, affermando che l'utilizzo del segno nel traffico commerciale doveva essere dimostrato soltanto per il periodo antecedente alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio e non, al più tardi, per quello precedente la data di deposito di tale domanda, il Tribunale è incorso in un ulteriore errore di diritto. Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la sua pubblicazione, il criterio della data di deposito della domanda è maggiormente idoneo a garantire che l'uso invocato del segno sia un uso reale e non un'iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio. Inoltre, per regola generale, un utilizzo del segno effettuato esclusivamente o in gran parte nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di tale domanda non sarà sufficiente per dimostrare che tale segno ha costituito oggetto di utilizzo nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una portata sufficiente.

La Corte, pur rigettando gli altri motivi invocati dalla Anheuser-Busch nella sua impugnazione, **annulla parzialmente la sentenza del Tribunale** nella misura in cui questa è viziata dai tre errori di diritto così constatati. Poiché lo stato degli atti non consente una definizione della controversia ad opera della Corte, **quest'ultima rinvia la causa dinanzi al Tribunale ai fini di una nuova decisione.**

---

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

---

*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 Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*