



Prensa e Información

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 98/11
Luxemburgo, 22 de septiembre de 2011

Sentencia en el asunto C-482/09
Budějovický Budvar, národní podnik / Anheuser-Busch Inc

Tanto Anheuser-Busch como Budějovický Budvar pueden continuar utilizando la marca Budweiser en el Reino Unido

Los consumidores del Reino Unido perciben claramente la diferencia entre las cervezas de Budvar y las de Anheuser-Busch

La Directiva de marcas ¹ dispone que el registro de una marca se debe denegar o que puede ser declarado nulo cuando dicha marca sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios cubiertos por ambas marcas también sean idénticos. No obstante, si el titular de la marca anterior ha tolerado el uso de una marca posterior idéntica durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no puede, en principio, solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma.

Desde que la empresa cervecera checa Budějovický Budvar y la empresa cervecera estadounidense Anheuser-Busch entraron en el mercado del Reino Unido, en 1973 y en 1974 respectivamente, ambas comercializan sus cervezas con el signo «Budweiser» o con términos que incluyen dicho signo.

El 11 de diciembre de 1979, Anheuser-Busch solicitó a la Oficina de Marcas del Reino Unido el registro como marca del término «Budweiser» para los productos «cerveza, ale y porter». Mientras se analizaba la solicitud de Anheuser-Busch, Budvar presentó a su vez, el 28 de junio de 1989, una solicitud de registro como marca del término «Budweiser».

En febrero de 2000, los órganos jurisdiccionales del Reino Unido resolvieron que tanto Anheuser-Busch como Budvar tenían derecho a registrar como marca el término «Budweiser», ya que la ley británica permitía expresamente el registro simultáneo de dos marcas idénticas, o tan similares que presentaran riesgo de confusión, en caso de uso simultáneo de buena fe («honest concurrent use»). A raíz de esta resolución judicial, el 19 de mayo de 2000 cada una de estas sociedades quedó inscrita en el Registro de Marcas del Reino Unido como titular de la marca Budweiser.

El 18 de mayo de 2005, es decir, cuatro años y 364 días después del registro de la marca Budweiser a nombre de Budvar y de Anheuser-Busch, Anheuser-Busch presentó ante la Oficina de Marcas del Reino Unido una solicitud de declaración de nulidad del registro de dicha marca a nombre de Budvar. En su solicitud, la empresa estadounidense alegó que la marca de la que era titular era una marca anterior respecto de la marca de Budvar, ya que la fecha de presentación de su solicitud de registro del término «Budweiser» (11 de diciembre de 1979) era anterior a la de la solicitud de la empresa checa (28 de junio de 1989).

La Court of Appeal (tribunal de apelación del Reino Unido), que conoce del recurso interpuesto en relación con este litigio, ha preguntado al Tribunal de Justicia si debe prosperar la solicitud de declaración de nulidad de Anheuser-Busch a pesar de que ambas sociedades llevaban utilizando de buena fe, durante más de treinta años, el término «Budweiser» en el Reino Unido.

En la sentencia pronunciada en el día de hoy, el Tribunal de Justicia precisa, en primer lugar, su jurisprudencia acerca de las normas aplicables al plazo de cinco años (relativo a la «caducidad por

¹ 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).

tolerancia») tras el cual el titular de la marca anterior pierde su derecho a oponerse al uso de la marca posterior. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, según lo dispuesto en la Directiva, ese plazo sólo empieza a correr después del registro de la marca posterior en el Estado miembro de que se trate. Así pues, el mero uso de la marca posterior no registrada previamente no determina el inicio del cómputo del plazo.

Por el contrario, el registro de la marca anterior no constituye un requisito necesario para que comience a correr dicho plazo. En efecto, la Directiva indica que una marca puede considerarse anterior sin haber sido registrada, como es el caso de las «solicitudes de marca [...] a condición de que sean registradas» y de las marcas «notoriamente conocidas».

El Tribunal de Justicia precisa, igualmente, que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado ese uso si carecía de toda posibilidad de oponerse al uso de buena fe y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya. Por lo tanto, el período de tiempo durante el cual el titular de la marca anterior no pudo oponerse al uso de la marca posterior no puede tomarse en consideración a efectos del cómputo del plazo de caducidad.

A continuación, el Tribunal de Justicia precisa que sólo podrá declararse la nulidad de una marca posterior registrada cuando menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca anterior, que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia de los productos que ésta designa.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que tanto Anheuser-Busch como Budvar empezaron a comercializar en el Reino Unido sus respectivas cervezas con el signo «Budweiser» o con una marca que incluía dicho signo unos 30 años antes de registrar dichos signos y que ambas sociedades fueron autorizadas a registrar simultáneamente sus marcas Budweiser en ese país. El Tribunal de Justicia destaca, asimismo, que, si bien Anheuser-Busch presentó una solicitud de registro como marca en el Reino Unido del término «Budweiser» antes de que lo hiciera Budvar, ambas empresas usan de buena fe desde el principio sus marcas Budweiser.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia indica que, según el órgano jurisdiccional remitente, aunque las denominaciones sean idénticas, los consumidores del Reino Unido perciben claramente la diferencia entre las cervezas de Budvar y las de Anheuser-Busch, ya que sus sabores, precios y presentación han sido siempre distintos. Igualmente, se deduce de la coexistencia de estas dos marcas en el mercado del Reino Unido que, aunque las marcas sean idénticas, las cervezas de Anheuser-Busch y de Budvar pueden identificarse claramente como productos de empresas diferentes.

De este modo, el Tribunal de Justicia considera que, en circunstancias tales como las del presente asunto, **el uso simultáneo de buena fe y durante un largo período de las dos marcas idénticas en cuestión no menoscaba ni puede menoscabar la función esencial de la marca anterior de Anheuser-Busch. En consecuencia, no procede declarar la nulidad del registro en el Reino Unido de la marca posterior «Budweiser» a favor de Budvar.**

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

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 López Gay 📞 (+352) 4303 3667