



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 98/11

Lussemburgo, 22 settembre 2011

Sentenza nella causa C-482/09
Budějovický Budvar, národní podnik /
Anheuser-Busch Inc.

L'Anheuser-Busch e la Budějovický Budvar possono entrambe continuare ad utilizzare il marchio Budweiser nel Regno Unito

I consumatori del Regno Unito percepiscono chiaramente la differenza tra le birre della Budvar e quelle dell'Anheuser-Busch

La direttiva sui marchi¹ dispone che un marchio è escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo quando è identico a un marchio anteriore e se i prodotti e i servizi coperti dai due marchi sono anch'essi identici. Tuttavia, se il titolare di un marchio anteriore ha tollerato l'uso di un marchio posteriore identico per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, non può più, in linea di principio, domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi al suo uso.

Dal loro ingresso nel mercato del Regno Unito, rispettivamente negli anni 1973 e 1974, la birreria ceca Budějovický Budvar e la birreria americana Anheuser-Busch commercializzano ognuna le proprie birre con il segno «Budweiser» o con termini che includono questo segno.

L'11 dicembre 1979 l'Anheuser-Busch ha chiesto all'Ufficio marchi del Regno Unito la registrazione come marchio del termine «Budweiser» per i prodotti «birra, ale e porter». In pendenza dell'esame di tale domanda, anche la Budvar ha presentato, il 28 giugno 1989, una domanda di registrazione come marchio del termine «Budweiser».

Nel febbraio 2000 i giudici del Regno Unito hanno deciso che l'Anheuser-Busch e la Budvar potevano entrambe far registrare il termine «Budweiser» come marchio. La legge britannica, infatti, consentiva espressamente che marchi identici o simili al punto di essere confusi fossero registrati in modo concomitante, in caso di uso simultaneo in buona fede («honest concurrent use»). In seguito a tale decisione, il 19 maggio 2000 entrambe le società sono state iscritte nel registro dei marchi del Regno Unito in qualità di titolari del marchio Budweiser.

Il 18 maggio 2005, ossia quattro anni e 364 giorni dopo la registrazione del marchio Budweiser a favore della Budvar e dell'Anheuser-Busch, quest'ultima ha presentato all'Ufficio marchi del Regno Unito una domanda di nullità della registrazione di tale marchio d'impresa a favore della Budvar. Nella sua domanda, l'impresa americana ha addotto che il marchio di cui era titolare era un marchio anteriore rispetto al marchio della Budvar dato che essa aveva depositato (l'11 dicembre 1979) la sua domanda di registrazione del termine «Budweiser» prima di quella della birreria ceca (il 28 giugno 1989).

La Court of Appeal (Corte d'appello, Regno Unito), adita in appello, chiede alla Corte di giustizia se si debba accogliere la domanda di nullità dell'Anheuser-Busch, sebbene entrambe le società abbiano utilizzato, in buona fede, per più di trent'anni, il termine «Budweiser» nel Regno Unito.

Nella sua sentenza di data odierna, la Corte di giustizia precisa, innanzi tutto, la sua giurisprudenza sulle regole applicabili al termine quinquennale (detto di «preclusione per tolleranza») alla cui scadenza il titolare del marchio anteriore perde il diritto di opporsi all'uso del

¹ Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

marchio posteriore. A questo proposito la Corte dichiara che, secondo il testo della direttiva, tale termine comincia a decorrere solo dopo la registrazione del marchio posteriore nello Stato membro interessato. Pertanto, il mero uso del marchio posteriore senza aver proceduto alla sua registrazione non fa decorrere detto termine.

La registrazione del marchio anteriore, per contro, non costituisce una condizione necessaria affinché tale termine cominci a decorrere. La direttiva dispone infatti che un marchio può essere considerato anteriore nonostante non sia stato oggetto di una registrazione, come nei casi delle «domande di marchi (...) sotto riserva di registrazione» e dei marchi «notoriamente conosciuti».

La Corte precisa inoltre che non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede e di lunga durata da parte di un terzo di un marchio posteriore identico se il titolare del marchio anteriore non disponeva di alcuna possibilità di opporsi a tale uso. Pertanto, il periodo durante il quale il titolare del marchio anteriore non era in grado di opporsi all'uso del marchio posteriore non può essere computato ai fini del calcolo della scadenza del termine di preclusione.

La Corte rileva poi che un marchio posteriore registrato può essere dichiarato nullo unicamente se pregiudica o può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che consiste nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti da esso designati.

Al riguardo, la Corte ricorda che l'Anheuser-Busch e la Budvar commercializzano entrambe nel Regno Unito le loro birre con il segno «Budweiser» o con un marchio d'impresa che comprende tale segno da circa 30 anni prima della loro registrazione e che sono state autorizzate a registrare congiuntamente e simultaneamente i loro marchi Budweiser in tale paese. La Corte sottolinea anche che se l'Anheuser-Busch ha presentato una domanda di registrazione del termine «Budweiser» come marchio nel Regno Unito prima della Budvar, è altrettanto vero che entrambe le imprese utilizzano i loro marchi Budweiser in buona fede sin dall'origine.

La Corte osserva inoltre che, ad avviso del giudice del rinvio, sebbene le denominazioni siano identiche, i consumatori del Regno Unito percepiscono chiaramente la differenza tra le birre della Budvar e quelle dell'Anheuser-Busch, in quanto il loro gusto, prezzo e presentazione sono sempre stati diversi. Allo stesso modo, dalla coesistenza di questi due marchi sul mercato del Regno Unito si evince che, nonostante i due marchi siano identici, le birre dell'Anheuser-Busch e della Budvar sono chiaramente identificabili come prodotte da imprese diverse.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, nelle circostanze della fattispecie, **l'uso simultaneo in buona fede e di lunga durata dei due marchi identici in questione non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore dell'Anheuser-Busch. Pertanto, il marchio posteriore «Budweiser» registrato a favore della Budvar nel Regno Unito non deve essere dichiarato nullo.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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