

Budweiser

La battaglia della birra fra Stati Uniti e Europa

Le ultime decisioni dei tribunali su una vicenda che risale al 900

di Dario Dongo* e Jan Wrede**

* Responsabile Politiche europee e regolative di Federalimentare

** Avvocato, Studio Legale De Simone & Partners – j.wrede@desimonepartners.com

30

**Un quadro completo
del contenzioso
che si è svolto
nel Vecchio Continente
dal 2003 ad oggi.
Lo scontro
fra la forza giuridica
da sempre attribuita
ai marchi registrati
e la crescente importanza
riconosciuta
dai giudici europei
alle indicazioni geografiche**

Si sono scontrati ancora una volta il colosso americano Anheuser Busch – costituito nel 1870 da due birrai tedeschi e acquisito nel 2008 dal gruppo InBev (ora ABInBev) – e la birreria ceca Budejovicky Budvar, stabilita dal 1895 in Boemia, a Ceske Budejovice.

Nel lontano 1876, gli americano-tedeschi svilupparono per il mercato del nuovo mondo una birra bionda ispirata a una Pilsner ceca proveniente dalla città boema di Ceske Budejovice, in tedesco Budweis. Due anni dopo, nel 1878, essi regi-

strarono il marchio Budweiser (che in lingua tedesca significa "di Budweis"). La birreria ceca Budvar entrò a sua volta sul mercato USA nel 1907, data in cui ebbe inizio la più storica battaglia sui marchi.

Nonostante un accordo commerciale siglato nei dieci anni successivi, la ripartizione dei mercati e dei rispettivi marchi è rimasta solo sulla carta: negli Stati Uniti l'utilizzo dei marchi Bud e Budweiser è da tempo precluso alla Budvar (che ha infatti concesso la licenza di distribuzione della sua birra in USA, con il marchio Czechvar, proprio al "nemico" Anheuser), mentre la situazione in Europa è "altalenante", se pure tendenzialmente a favore di Budvar.

Servirebbe un libro per illustrare la vicenda in ogni suo dettaglio: ci limitiamo in questa sede a segnalare le ultime vicissitudini dei processi che hanno avuto luogo in Lussemburgo, presso le Corti europee di prima e seconda istanza.

I titoli di esclusiva in azione

Nel vecchio continente, Budvar iniziò a registrare il marchio Budweiser negli anni Sessanta, Anheuser negli anni Ottanta. Nel 1967 Budvar ottenne anche la tutela dei toponimi Budweiser beer e Budejovicky Budvar come indicazioni geo-

grafiche grazie all'accordo di Lisbona, un trattato internazionale vigente in 27 Paesi (tra i quali l'Italia); nonché di Bud, grazie a un accordo bilaterale del 1976 tra l'Austria e l'allora Cecoslovacchia.

Con l'entrata in vigore del sistema comunitario dei marchi (il 1° aprile 1996) e le successive prime domande di registrazione da parte di entrambi i contraenti – dapprima per Budweiser a nome di Anheuser Busch, depositato il 1° aprile 1996 e dopo opposizione registrato il 24 gennaio 2008, poi per Budejovicky Budvar a nome dell'omonima birreria, depositato il 18 febbraio 1998 e dopo opposizione registrato il 2 giugno 2004¹ – la pronuncia dei giudici del Lussemburgo sui diritti ai marchi Bud e Budweiser era sembrata essere solo una questione di tempo.²

Una lotta titanica che vede contrapporsi da un lato la strabiliante forza giuridica da sempre attribuita ai marchi registrati, che permette al loro titolare di mantenere un vero monopolio non solo sul marchio stesso, ma anche su simili nomi distintivi; dall'altro, la crescente importanza riconosciuta dai giudici europei alle indicazioni geografiche. In particolare, a quelle indicazioni geografiche tutelate dai tre regolamenti comunitari attualmente in vigore (il primo relativo a una pluralità di vari alimenti e bevande, il secondo ai vini, il terzo alle bevande spiritose).

Il contenzioso europeo, dal 2003 ad oggi

Corte di Giustizia, 18 novembre 2003 – “Non può essere protetta, nell'ambito di un accordo bilaterale, la denominazione “Bud”, perché non si riferisce all'origine geografica del prodotto da essa designato e perché la tutela sarebbe accordata indipendentemente da qualsiasi rischio di confusione”.

Con tale verdetto, la Corte di Lussemburgo negò l'azionabilità dei diritti di Budvar sulla base dell'accordo bilaterale tra Austria e Cecoslovac-

**Nonostante
un accordo commerciale,
la ripartizione dei mercati
e dei marchi Bud e Budweiser
è rimasta solo sulla carta**



31

chia del 1976, poiché il toponimo effettivo sarebbe Budejovice e non Bud.

Corte di Primo Grado, 12 giugno 2007 – “Non può essere protetta in Francia secondo l'accordo di Lisbona la denominazione “Budejovicky Budvar” perché non gode di nessuna particola-

¹ Vale la pena evidenziare che il tempo medio tra deposito e registrazione, in situazioni meno controverse, è di pochi mesi.

² Senza nulla togliere al pur pregevole lavoro dei giudici in Austria, Francia, Portogallo, a Strasburgo, ove ha sede la Corte per i Diritti Umani, e in altri Stati membri ancora.

Solo i marchi depositati prima del riconoscimento dell'indicazione geografica si possono salvare

re reputazione e perché non si è dimostrato come il marchio figurativo "Budweiser" la potrebbe danneggiare".

Anche in questo caso è stato negato il diritto legato a un'indicazione geografica rispetto a un marchio posteriore peraltro ritenuto dissimile.

Tribunale di prima istanza, 16 dicembre 2008 – "La denominazione "Bud" è protetta in Francia secondo l'accordo di Lisbona e in Austria secondo un accordo bilaterale; l'UAMI la deve quindi considerare in un'opposizione".

In solo apparente contrasto con le sentenze precedenti, il giudice europeo di prima istanza si è limitato a chiarire che l'ufficio dei Marchi Comunitari non può astenersi dal considerare i diritti riconosciuti in base ai trattati internazionali, sino a che questi mantengano efficacia.

Corte di Giustizia, 8 settembre 2009 – "Le denominazioni tutelate secondo un accordo bilaterale devono essere ri-registrate secondo il regolamento CE 510/2006".

La Corte di secondo grado – preso atto dell'avvenuto ingresso nell'Unione europea di Austria e Repubblica Ceca – li obbliga a riconfermare la tutela delle indicazioni geografiche già protette mediante accordi bilaterali, ai sensi del regolamento CE 510/2006, a pena di decadenza.³

Corte di Giustizia, 28 luglio 2010 – Il caso ha preso le mosse da un'opposizione di Budvar avverso la registrazione del marchio comunitario Budweiser, in ragione della preesistenza dei marchi nazionali Budweiser e Budweiser Budvar, nonché delle indicazioni geografiche Budweiser. Durante il procedimento di opposizione, Anheuser ha chiesto prova dell'avvenuto utilizzo e del rinnovo dei marchi azionati e Budvar ha depositato i relativi documenti. L'UAMI ha accettato ta-

li prove e di conseguenza respinto il marchio comunitario, sia in fase oppositiva che di appello interno dinanzi alla Commissione dei ricorsi. Anheuser ha perciò invocato il Tribunale di prima istanza, adducendo che le prove del rinnovo avrebbero dovuto venire depositate contestualmente all'atto di opposizione. Il Tribunale ha respinto il ricorso, precisando che l'UAMI ha effettivamente diritto di richiedere una prova del rinnovo, ma che il ricorrente non ha l'obbligo di fornire tale prova prima di ricevere una richiesta in tal senso. Anheuser ha proposto appello alla Corte di Giustizia introducendo un ulteriore argomento, secondo cui le prove di utilizzo dedotte da Budvar si riferivano a un altro marchio della stessa impresa anziché a quello registrato. La Corte ha respinto il ricorso, deducendo l'inammissibilità del predetto ultimo argomento dedotto da Anheuser, in quanto nuovo.

Corte di Giustizia, 29 marzo 2011 – Questa recente sentenza è stata pronunciata in fase di appello sulla decisione del Tribunale di prima istanza del 16 dicembre 2008 (si veda sopra la sentenza del Tribunale di prima istanza, 16 dicembre 2008).

La Corte ha confermato la correttezza dell'approcchio del Tribunale, nel ritenere di dover anzitutto verificare la validità in Francia dell'indicazione geografica Bud, atteso che il competente Tribunale francese non si era ancora pronunciato in via definitiva al riguardo.

Budvar, nell'invocare la tutela dell'indicazione geografica, ha avuto la meglio anche su un altro importante punto di diritto: la Corte ha confermato che un "altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale" (quale per l'appunto un'indicazione geografica) non deve essere necessariamente soggetto a un "uso effettivo" – come è invece nel caso di un marchio – ma deve essere usato in primo luogo per contraddistinguere l'attività del suo titolare. Ciò è possibile tramite qualsiasi mezzo, tra i quali anche le consegne gratuite a scopo promozionale.

Da parte sua, Anheuser porta a casa la vittoria su due questioni di procedura già oggetto di diverse valutazioni del Tribunale:

³ A tutt'oggi non risulta che gli Stati membri in questione abbiano proceduto nella direzione indicata.

- la Corte stabilisce che la possibilità di bloccare un marchio comunitario posteriore è riservata ai quei soli "altri segni" che godano di una tutela non meramente locale e che siano anche utilizzati in una parte non meramente locale del predetto territorio di protezione. Ciò per definire che l'ambito geografico della tutela invocata e quello dell'uso del segno devono coincidere;
- la data rilevante dell'utilizzo "dell'altro segno" deve riferirsi a un periodo anteriore alla data del deposito della domanda comunitaria, anziché a quella della sua pubblicazione.

Spetta ora al Tribunale di Primo Grado trarre le conseguenze dalla pronuncia revisionale ed emettere nuova sentenza. Si aprirà così il prossimo capitolo della saga Bud.

A noi osservatori esterni, non rimane che trarre due conclusioni:

- le indicazioni geografiche assumono un crescente valore, anche rispetto a dei marchi. Non a caso, sembra che la Commissione europea stia anche ricercando gli strumenti utili a rafforzarne la protezione. Una buona notizia per i Consorzi di tutela, che possono iniziare a valutare la possibilità di ottenerne tutela rispetto a fenomeni usurpativi come quelli descritti già sulla base del diritto vigente;
- i soli marchi depositati prima del riconoscimento dell'indicazione geografica si possono salvare: gli operatori dovrebbero perciò verificare il proprio portafoglio e ottenerne copia dei certificati di registrazione (siano essi afferenti a marchi individuali o collettivi), meglio ancora se relativi a marchio comunitario (vale a dire un solo marchio registrato nei 27 Paesi Ue).

**per eliminare
la contaminazione ambientale
da **MUFFE, BATTERI**
e **MICOTOSSINE****

FUMISPORE L'OPP

**Composto disinfettante per
la distruzione di muffe e
batteri presenti nei locali di
lavorazione e magazzinaggio
industriali al fine di
prevenire il deterioramento
degli alimenti.**

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
AIC N° 19238

- Industria lattiero casearia
- Mangimifici
- Industrie prodotti da forno
- Industrie prodotti carnei
- Allevamenti avicoli
- Industrie paste alimentari
- Industrie conserviere
- Industrie dei salumi
- Magazzini frigoriferi
- Ristorazione collettiva
- Pasticcerie e gelaterie
- Industrie delle bevande
- Vivai viticoli e di piante
- Agricoltura e trasporti
- Industrie farmaceutiche
- Industrie cosmetiche
- Industrie dei cereali

Per saperne di più in merito al vostro settore di lavorazione richiedete le specifiche "Note Applicative" e la scheda tecnico-applicativa del "FUMISPORE OPP"

NON RICHIEDE L'USO DI STRUMENTI NE' PERSONALE SPECIALIZZATO

international
International PBI S.p.A. - Via Novara, 89 - 20153 Milano - Italy
Tel. (02) 48779-1 - Fax (02) 400.900.10
E-mail: info@internationalpbi.it - www.internationalpbi.it