

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ANTONIO TIZZANO

presentadas el 29 de junio de 2004¹

1. El presente asunto tiene su origen en la rama finlandesa del largo litigio que ha enfrentado, en diversos países, a la fábrica de cerveza checa Budějovický Budvar² (en lo sucesivo, «fábrica de cerveza Budvar»), o simplemente «Budvar»), con domicilio social en la ciudad bohemia de České Budějovice (Budweis checa)³ (República Checa), y a la sociedad americana Anheuser-Busch, Inc. (en lo sucesivo, «Anheuser-Busch»),⁴ en relación con el derecho a utilizar los términos «Bud», «Budweiser» y similares para la comercialización de sus respectivas cervezas.

2. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia ha de pronunciarse, en esencia, sobre cuál es el régimen aplicable al uso de una marca registrada y de un nombre comercial potencialmente incompatibles, en especial a la luz del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).⁵

I. Marco jurídico

A. Derecho internacional

3. El artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en lo

1 — Lengua original: italiano.

2 — Cuya denominación social completa es «Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale» que significa «Fábrica de cerveza Bud de Budweis, empresa nacional». La actual fábrica de cerveza es el resultado de la fusión de la empresa «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus», fundada en 1795 en Budweis, con la empresa «Český akciový pivovar v Č. Budějovicích», denominada también «Budvar Tschechische Aktien-Brauerei», fundada en 1895, asimismo en Budweis. En 1948, como consecuencia de la nacionalización, ambas empresas se fusionaron en una única empresa nacional, la «Jihočeské pivovary», de la que, en 1966, surgió la empresa actual.

3 — En lo sucesivo, «Budweis». En la ciudad de Budweis se ha desarrollado desde el siglo XVI una floreciente industria de la cerveza.

4 — Con domicilio social en Saint Louis, Missonri (EE.UU.). Desde 1876, la fábrica de cerveza Bavarian Brewery, que se convirtió más tarde en Anheuser-Busch, comercializaba en el mercado local una cerveza con la denominación «Budweiser» y, posteriormente, también con la forma abreviada «Bud». Al parecer, en 1911 la sociedad Anheuser-Busch obtuvo, por fin, de las fábricas de cerveza que desarrollaban en aquel momento sus actividades en Budweis una autorización para utilizar la denominación en los mercados no europeos. Por último, en 1939, obtuvo de las fábricas de cerveza checas el derecho exclusivo a utilizar la denominación «Budweiser» en el mercado americano. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la sociedad Anheuser-Busch comenzó a exportar su propia cerveza también a Europa (con respecto a estos datos, véase el auto del OGH austriaco de 1 de febrero de 2002, 4 Ob 13/00s., así como la sentencia del Tribunal Federal Suizo de 15 de febrero de 1999, BGE 125 III, p. 193).

5 — Dicho Acuerdo figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).

sucesivo, «Convenio de París»⁶ establece que «el nombre comercial⁷ será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio».

4. El artículo 2 del Acuerdo ADPIC se remite a lo dispuesto en algunos preceptos materiales del Convenio de París, entre ellos a su artículo 8. Por tanto se integra en el régimen jurídico de la Organización Mundial del Comercio junto a sus propias normas materiales.⁸

5. Entre las normas materiales del Acuerdo ADPIC, cabe destacar, por lo que aquí interesa, el artículo 16, apartado 1, que dispone:

«El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese

uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes⁹ con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso».

6. El artículo 70 del Acuerdo ADPIC regula el ámbito de aplicación temporal en los siguientes términos:

«1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. [...]».

6 — Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883. Este instrumento jurídico ha sido revisado en varias ocasiones, la última en Estocolmo mediante el Acto de 14 de julio de 1967. Todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son partes en el Convenio en su versión revisada. El Convenio de París se firmó en un solo ejemplar en lengua francesa. Sin embargo, conforme al artículo 29, apartado 1, letra b), «el Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar». El texto español se publicó en el BOE nº 128, de 1 de febrero de 1974.

7 — Esta nota sólo es pertinente en la versión italiana.

8 — El citado artículo establece: «1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)».

9 — La misma redacción en las otras dos versiones auténticas del Acuerdo ADPIC: en francés «aucun droit antérieur existant»; en inglés «any existing prior rights». En cambio, en otras versiones publicadas en el DOCE, como por ejemplo, en la italiana, se omite el adjetivo «existentes».

7. El Acuerdo ADPIC, al igual que el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC») en cuyo anexo figura, entró en vigor el 1 de enero de 1995; sin embargo, en virtud de su artículo 65, apartado 1, las partes no estaban obligadas a aplicar sus disposiciones durante un año a partir de esa fecha.

10. Conforme al apartado 2 de dicho artículo:

«Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1 [...]

B. Derecho comunitario

8. La Comunidad Europea estableció el régimen jurídico en materia de marcas, por lo que aquí interesa, mediante la Directiva 89/104/CEE (en lo sucesivo, «Directiva 89/104» o «Directiva»),¹⁰ que, «en completa armonía con [el] Convenio de París»,¹¹ aproxima las legislaciones de los Estados miembros en relación con algunos aspectos de la materia, sin efectuar, no obstante, una armonización completa.

d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.»

9. A estos efectos, es preciso recordar que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva:

«El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad [...] cuando sea idéntica a una marca anterior.»

11. El artículo 4, apartado 4, letra b), establece que cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad, en los casos y en la medida en que «los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior».

10 — Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

11 — Último considerando.

12. Por su parte, y por lo que aquí interesa, el artículo 5, apartado 1, dispone que:

causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

- a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
- b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.»

C. Derecho nacional

15. Con arreglo al artículo 2, apartado 1, de la toiminimilaki (Ley finlandesa sobre los nombres comerciales; en lo sucesivo, «Ley sobre nombres comerciales»),¹² el derecho exclusivo a utilizar un nombre comercial se adquiere por el registro o «como consecuencia del uso», es decir, cuando el nombre comercial es conocido con carácter general en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza.

13. En virtud del apartado 3 del citado artículo, se puede prohibir, *inter alia*, poner el signo en los productos o en su presentación.

14. El apartado 5 precisa que los apartados anteriores «no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa

16. Según el artículo 3, apartado 2, de dicha Ley, el derecho exclusivo adquirido en virtud del uso atribuye a su titular la facultad de impedir a cualquier otro operador económico la utilización de un nombre comercial que pueda confundirse con el suyo.

¹² — Ley sobre nombres comerciales, de 2 de febrero de 1979, n° 128/79.

17. Conforme al artículo 3, apartado 1, de la *tavaramerkkilaki* (Ley finlandesa de marcas; en lo sucesivo, «Ley de marcas»),¹³ cualquier operador económico podrá utilizar su nombre comercial como signo distintivo de sus propios productos, siempre que tal utilización no cree un riesgo de confusión con otra marca ya protegida.

20. Del mismo modo, el artículo 6, apartado 1, de la Ley sobre nombres comerciales establece que, en caso de conflicto entre nombres comerciales que puedan confundirse, deberá darse prioridad a quien invoque un fundamento jurídico anterior.

18. Según el artículo 4, apartado 1, de la Ley de marcas, el titular de un derecho exclusivo a poner un signo distintivo en un producto podrá impedir que se utilicen, en el ejercicio de una actividad comercial, menciones que puedan inducir a confusión con el signo protegido. Sólo existe riesgo de confusión, conforme al artículo 6, apartado 1, de la citada Ley, cuando dos signos se utilicen para productos idénticos o similares.

21. En cuanto al riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial, el artículo 14, apartado 1, párrafo sexto, de la Ley de marcas dispone que se negará la protección a la marca más reciente que pueda inducir a confusión con un nombre comercial anterior.

22. De forma análoga, en virtud del artículo 10, apartado 4, de la Ley sobre nombres comerciales, un nombre comercial no podrá contener elementos que puedan inducir a confusión, entre otros, con la marca de otro operador económico.

19. Cuando varios operadores económicos invoquen un derecho a poner en sus propios productos signos que pueden confundirse, el artículo 7 de la Ley de marcas resuelve el conflicto entre ambos derechos reconociendo la primacía del título anterior; en la medida en que el derecho alegado no haya caducado como consecuencia, por ejemplo, de no haberse ejercitado.

23. Por último, por lo que se desprende de la resolución de remisión, la jurisprudencia finlandesa ha extendido la protección del nombre comercial, con arreglo al artículo 8 del Convenio de París, también a los nombres comerciales registrados en otro Estado miembro del Convenio de París, cuando la parte característica de dicho nombre comercial sea conocida en Finlandia, al menos en cierta medida, en los sectores profesionales afectados.¹⁴

13 — Ley sobre marcas, de 10 de enero de 1964, n° 1964/7.

14 — Resolución prejudicial del Tribunal Supremo (Korkein oikeus) KKO 1994:23.

II. Hechos y procedimiento

24. El 1 de febrero de 1967 la fábrica de cerveza Budvar inscribió su nombre comercial en el Registro mercantil checoslovaco, con una denominación compleja formada por la expresión «Budějovický Budvar», así como «Budweiser Budvar», que significa «fábrica de cerveza Bud»¹⁵ de Budweis», seguida de la indicación de la forma jurídica de la empresa, tanto en lengua checa («národní podnik») como en su traducción francesa («Entreprise Nationale») e inglesa («National Corporation»)¹⁶.

25. Por otra parte, Budvar era titular en Finlandia de las marcas para cerveza «Budvar» y «Budweiser Budvar», registradas el 21 de mayo de 1962 y el 13 de noviembre de 1972, respectivamente. Sin embargo, mediante resolución de 5 de abril de 1982, confirmada por sentencia de 28 de diciembre de 1984, los tribunales finlandeses declararon que los derechos sobre tales marcas habían caducado por falta de uso.

26. Posteriormente, entre el 5 de junio de 1985 y el 5 de agosto de 1992, la fábrica de cerveza competidora Anhauser-Busch obtuvo el registro en Finlandia de las marcas «Budweiser», «Bud», «Bud Light» y «Budweiser King of the Beers», todas para cerveza.

27. El 11 de octubre de 1996, Anheuser-Busch ejerció una acción ante el käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia) de Helsinki con el objeto de que se prohibiera a Budvar el uso de las marcas «Budějovický Budvar», «Budweiser Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Budvar», «Bud» y «Budweiser Budbräu», signos que Budvar solía poner en los envases de la cerveza que produce y que se comercializaba en Finlandia; solicitaba, además, que se condenara a la fábrica de cerveza checa al resarcimiento de los daños. En efecto, según Anheuser-Busch, los signos utilizados por Budvar podrían inducir a confusión con sus marcas registradas en Finlandia.

28. Asimismo, Anheuser-Busch solicitó que se prohibiera a Budvar, so pena de una multa con arreglo a la Ley sobre nombres comerciales, el uso en Finlandia de los siguientes nombres comerciales: «Budějovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Budvar, national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise nationale» y «Budweiser Budvar, National Corporation», y cualquier otra mención similar que pueda confundirse con sus marcas registradas.

29. En su defensa Budvar alegó que los signos que usa en Finlandia no inducen a confusión con las marcas de Anheuser-Busch. Es más, el registro de su nombre comercial en su país de origen le confiere en Finlandia un derecho anterior sobre el signo

15 — «Budvar», en lengua checa.

16 — Véase también la nota 2 supra.

«Budweiser Budvar», que debe ser protegido con arreglo al artículo 8 del Convenio de París.

30. Mediante sentencia de 1 de octubre de 1998, el Käräjaoikeus de Helsinki declaró que el signo «Budějovický Budvar», empleado con carácter predominante en las etiquetas de la sociedad como marca comercial, se distingue de las marcas registradas por Anheuser-Busch, de modo que los tipos de cerveza que se identifican mediante los signos y marcas de que se trata no se confunden unos con otros.

31. Además, afirmó que el signo «BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE», que figura en dichas etiquetas bajo el signo predominante indicado anteriormente, en caracteres considerablemente más pequeños, no se utiliza como marca, sino que indica únicamente el nombre comercial de la fábrica de cerveza checa.

32. Por tanto, el käräjaoikeus reconoció el derecho de Budvar a utilizar la versión inglesa de su nombre comercial, registrada también como tal en virtud del artículo 8 del Convenio de París. Según las declaraciones de algunos testigos, resultó que dicho nombre comercial era conocido, en cierta medida, en los medios profesionales en los que opera Anheuser-Busch en la época en la que esta última solicitó el registro de sus propias marcas.

33. En apelación, el hovioikeus (Tribunal de apelación) de Helsinki, mediante sentencia de 27 de junio de 2000, consideró que las citadas declaraciones de testigos no eran suficientes para probar el grado de conocimiento exigido de la versión inglesa del nombre comercial de Budvar en Finlandia y, por tanto, no confirmó el fallo de la sentencia de primera instancia en la parte relativa a la protección que debe otorgarse a Budvar con arreglo al artículo 8 del Convenio de París.

34. Anheuser-Busch y Budvar interpusieron sendos recursos de casación ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) contra la sentencia en apelación, alegando motivos análogos, en lo esencial, a los invocados en primera instancia.

35. Sometida la cuestión ante el Korkein oikeus, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

- «1) Cuando el conflicto entre una marca y un signo que presuntamente viola los derechos que confiere dicha marca sobrevenga en un momento anterior a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, ¿son aplicables las disposiciones de este Acuerdo para determinar cuál de los dos derechos tiene un fundamento jurídico anterior si se alega que dicha violación continúa produciéndose con

posterioridad a la fecha en que el Acuerdo ADPIC comenzó a aplicarse en la Comunidad y en sus Estados miembros?

nombre comercial, ¿puede considerarse también un derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?

2) En caso de que la respuesta a la primera cuestión sea afirmativa:

a) ¿Puede considerarse que el nombre comercial de una empresa es también un signo distintivo de bienes y servicios en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?

b) Si la segunda cuestión, letra a) se responde afirmativamente, ¿cuáles son las condiciones en que el nombre comercial puede ser considerado un signo distintivo de bienes y servicios en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?

3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, letra a):

a) ¿Cómo debe interpretarse la referencia a derechos existentes con anterioridad que figura en la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC? El derecho al

b) En caso de que la respuesta a la tercera cuestión, letra a) sea afirmativa, ¿cómo debe interpretarse la referencia a derechos existentes con anterioridad, que figura en la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, cuando el nombre comercial no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado en el que la marca está registrada y en el que se solicita la protección de ésta frente al nombre comercial de que se trata, teniendo en cuenta que la obligación que se deriva del artículo 8 del Convenio de París de proteger los nombres comerciales no depende de que hayan sido registrados o no y que, según el Órgano de Apelación de la OMC, la remisión al artículo 8 del Convenio de París, contenida en el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, significa que los miembros de la OMC tienen, en virtud de este Acuerdo, la obligación de proteger el nombre comercial de conformidad con dicho artículo?

Al valorar, en un asunto de esta naturaleza, si un nombre comercial

tiene un fundamento jurídico anterior al de una marca, con arreglo a la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ¿resulta determinante

presentado observaciones escritas y orales las partes en el litigio principal, el Gobierno finlandés y la Comisión.

i) que el nombre comercial fuera conocido, al menos en cierta medida, en el sector económico afectado en el Estado en el que está registrada la marca y en el que se solicita su protección, antes de que se presentara en dicho Estado la solicitud de registro de la marca; o,

III. Apreciación jurídica

A. Observación preliminar

ii) que el nombre comercial haya sido usado, en operaciones comerciales dirigidas hacia el Estado en el que está registrada la marca y en el que se solicita su protección, antes de que se presentara en dicho Estado la solicitud de registro de la marca; o,

iii) cualquier otra posible circunstancia que permita determinar si un nombre comercial debe ser considerado como un derecho existente con anterioridad, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC?»

37. Con carácter previo, debo señalar que Anheuser-Busch propone una excepción de inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial en su conjunto, alegando que ni el Acuerdo ADPIC ni el Derecho comunitario son aplicables al presente caso porque el litigio de que se trata surgió con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Acuerdo y a la adhesión de Finlandia a la Comunidad; además, no está comprendido, en cualquier caso, en el ámbito de aplicación material de las normas armonizadas en el marco de la OMC y en el marco comunitario.

38. Pues bien, la excepción propuesta por Anheuser-Busch no puede resolverse sin abordar al mismo tiempo los aspectos de fondo relativos, respectivamente, a la primera cuestión –en relación con la aplicabilidad *ratione temporis* de la normativa pertinente– y a la tercera cuestión –por lo que se refiere a la aplicabilidad *ratione materiae*. Por tanto, no me parece oportuno apreciar por separado la cuestión de la

36. En el procedimiento que se inició de este modo ante el Tribunal de Justicia, han

admisibilidad, sino que prefiero abordarla conjuntamente con el fondo de las cuestiones prejudiciales.

42. Además, en el presente caso la acción judicial se ejercitó el 11 de octubre de 1996, es decir, en un momento en que dicho Acuerdo era ya plenamente aplicable en Finlandia, así como en el resto de la Comunidad.

B. Sobre la primera cuestión

39. Mediante la primera cuestión el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Acuerdo ADPIC se aplica a un litigio sobre un conflicto entre una marca y un signo (en el presente caso, un nombre comercial) que puede perjudicar a la primera, cuando dicho conflicto haya comenzado antes de la entrada en vigor del propio Acuerdo, pero continúe con posterioridad.

43. Como el Tribunal de Justicia tuvo la oportunidad de aclarar en la sentencia *Schieving-Nijstad*,¹⁷ el Acuerdo ADPIC se aplica también a litigios que tienen su origen en hechos anteriores a su entrada en vigor «siempre que la infracción de los derechos de propiedad intelectual continúe produciéndose después de que las disposiciones del Acuerdo ADPIC hayan pasado a ser aplicables en la Comunidad y sus Estados miembros».¹⁸

40. A estos efectos, es preciso señalar, en primer lugar, que, a diferencia de lo que sostiene *Anheuser-Busch*, no cabe duda de que el Acuerdo ADPIC es aplicable *ratione temporis* a los hechos de que se trata.

44. Pues bien, si lo anterior es cierto cuando —como sucede en el asunto *Schieving-Nijstad*— el Acuerdo ADPIC ha comenzado a aplicarse en el Estado miembro de que se trata «una vez que el juez de primera instancia [ha] dado por concluido el procedimiento, pero antes de que haya dictado una resolución»,¹⁹ con mayor razón se aplicará dicho Acuerdo a un asunto que se sometió ante el órgano jurisdiccional nacional tras su entrada en vigor, como sucede en el presente caso.

41. En efecto, como alegan acertadamente *Budvar* y la Comisión, en el presente asunto el órgano jurisdiccional nacional ha de pronunciarse sobre supuestas infracciones del Derecho de marcas que se iniciaron a finales de 1995 y que todavía continúan. Por tanto, se trata de comportamientos que se prolongan y persisten también en el período posterior a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC.

45. Por otra parte, esta conclusión es perfectamente coherente con la jurisprudencia

17 — Sentencia de 13 de septiembre de 2001, *Schieving-Nijstad* (C-89/99, Rec. p. I-5851).

18 — *Idem*, apartado 50.

19 — *Ibidem*.

cia del órgano de apelación de la OMC sobre el artículo 70 del Acuerdo ADPIC, conforme a la cual el Acuerdo no genera obligaciones con respecto a actos realizados antes de la fecha de su aplicación.

violación continúe produciéndose con posterioridad a la fecha en que entró en vigor en la Comunidad y en sus Estados miembros.

C. Sobre la segunda cuestión

46. En efecto, el órgano de apelación tuvo la ocasión de aclarar que el artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC «a seulement pour effet d'exclure toutes obligations pour ce qui est des "actes qui ont été accomplis" avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC mais il n'exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les "objets existant [...] qui sont protégés" constituent manifestement une situation qui continue»,²⁰ a la que, por tanto, resulta plenamente aplicable el Acuerdo ADPIC en virtud de lo dispuesto en su artículo 70, apartado 2.

48. Con la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional *a quo* pregunta, en esencia, si, y en qué condiciones, un nombre comercial puede considerarse, con arreglo al artículo 16, apartado 1, primera frase, del Acuerdo ADPIC, un signo incompatible con una marca registrada y si el titular de esta última puede impedir, por tanto, su uso.

47. Por consiguiente, propongo que se responda a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que, en caso de conflicto entre una marca y un signo que presuntamente viola dicha marca, las disposiciones del Acuerdo ADPIC se aplican a la cuestión de la prioridad del fundamento legal de uno de los dos derechos también cuando el conflicto haya surgido en un momento anterior a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, siempre que la supuesta

49. Todas las partes que han presentado observaciones coinciden al afirmar que –si bien desde un punto de vista abstracto la protección de una marca y la de un nombre comercial operan en planos diversos que no entran en conflicto– un signo protegido como nombre comercial puede, no obstante, en determinadas circunstancias, entrar en conflicto con una marca registrada a los efectos del artículo citado.

50. El problema estriba en determinar tales circunstancias.

20 — Informe del órgano de apelación de 18 de septiembre de 2000, Canadá — Período de protección mediante patente, doc. n.º WT/DS170/AB/R, que puede encontrarse en el sitio Internet www.wto.org, punto 69.

51. En este sentido, Anheuser-Busch señala que, partiendo del tenor del artículo 16, apartado 1, primera frase, del Acuerdo ADPIC, el titular de una marca siempre tiene derecho a impedir que un tercero use un nombre comercial formado por un signo idéntico o similar a su propia marca, a condición de que el tercero haga uso de este signo «en el curso de operaciones comerciales».

52. Según Budvar y el Gobierno finlandés, en cambio, es necesario comprobar si el nombre comercial se utiliza, en concreto, para fines diversos de su función principal y, especialmente, para distinguir los productos de su titular de los de otro operador económico, induciendo a confusión con una marca registrada por dicho operador para productos idénticos. El Gobierno finlandés subraya que corresponde esencialmente al órgano jurisdiccional nacional realizar una comprobación de esta naturaleza.

53. Por último, según la Comisión, tal conflicto debe resolverse aplicando las normas que regulan los conflictos entre marcas.

54. Por mi parte, en primer lugar, no puedo, evidentemente, no estar de acuerdo con las partes cuando recuerdan que, con carácter general, el nombre comercial cumple la función principal de identificar a una empresa, mientras que la marca distingue

determinados productos de otros de la misma clase. Por tanto, en teoría, no puede existir un riesgo de confusión entre un signo utilizado como marca y un signo utilizado como nombre comercial.

55. Sin embargo, lo anterior no excluye que un mismo signo, aun cuando se utilice en primer lugar para individualizar una empresa, se emplee también para cumplir la función típica de la marca, a saber, la de crear un vínculo entre el producto y la empresa que lo produce (o lo distribuye), «[garantizando] a los consumidores la procedencia del producto».²¹

56. En efecto, es muy posible que signos distintivos que, en principio, tienen funciones diferentes, después se utilicen, en concreto, con el mismo fin y tiendan a confundirse en la percepción del público.

57. En tales supuestos, como se ha visto, el artículo 16, apartado 1, primera frase, atribuye al titular de la marca registrada el «derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros [...] utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean

21 — Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), apartado 52.

idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca» (artículo 16, primera frase, del Acuerdo ADPIC).

61. Sólo cuando la respuesta a esta cuestión sea también afirmativa, será posible decir que se está ante un «signo» distintivo de bienes o servicios incompatible con una marca registrada y se podrá prohibir su uso con arreglo al artículo 16, primera frase, del Acuerdo ADPIC.

58. El uso de un signo *como marca* constituye, por tanto, la *conditio sine qua non* para que exista un conflicto entre este signo y una marca registrada y, en consecuencia, para que el titular de la marca registrada pueda ejercer el *ius excludendi* frente a tal uso.

62. De lo anterior deduzco que, en virtud del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, un nombre comercial puede constituir un «signo» incompatible con una marca registrada cuando se utilice con la función propia de la marca de establecer un vínculo entre el producto y la empresa que lo produce (o distribuye) y, por tanto, pueda inducir a confusión a los consumidores, impidiéndoles percibir con facilidad si ciertos productos pertenecen al titular del nombre comercial o al titular de la marca registrada.

59. Sin embargo, no es una condición suficiente para que se produzca un conflicto de esta naturaleza entre dos signos, al menos en los casos en que exista entre ellos una mera similitud y no plena identidad.

63. Las anteriores consideraciones se refieren a la interpretación del artículo 16 del Acuerdo ADPIC. No obstante, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional todavía es necesario comprobar si la solución propuesta es coherente con el Derecho comunitario aplicable al presente caso.

60. Así, como resulta del tenor de la disposición de que se trata, una vez acreditada la correspondencia de funciones entre los dos signos, es preciso comprobar si el uso del signo en concreto por parte del tercero «[da] lugar a probabilidad de confusión con la marca registrada».

64. En efecto, como sucede con muchas otras materias, también en relación con la

protección de las marcas los ordenamientos jurídicos nacionales deben atenerse no sólo a las obligaciones que se derivan, en el ámbito internacional, de la participación de los Estados miembros y de la Comunidad en el Acuerdo ADPIC, sino también, y en primer lugar, a las obligaciones que se desprenden del Derecho comunitario. Con mayor razón cuando, como se ha visto, en esta materia existe una normativa específica de armonización, contenida en la Directiva 89/104, a la que me he referido al principio (punto 8 *supra*).

65. Sin entrar ahora en un análisis de los problemas jurídicos que se derivan de la participación de la Comunidad en la Organización Mundial del Comercio, a los efectos que nos ocupan basta con recordar que, conforme ha aclarado el órgano de apelación de la OMC, el artículo 16 del Acuerdo ADPIC confiere al titular de una marca registrada un «niveau minimal de “droits exclusifs” convenu à l'échelle internationale» que todos los Estados miembros de la OMC deben garantizar en sus legislaciones nacionales.²²

66. Por tanto, para determinar con claridad el principio jurídico aplicable al conflicto entre un nombre comercial, utilizado como marca, y una marca registrada, es preciso comprobar todavía si el nivel mínimo de

protección previsto en el Acuerdo ADPIC encuentra correspondencia en el Derecho comunitario y cómo lo hace.

67. En este sentido, dado que el uso de un signo como marca constituye el primer requisito para que se produzca un conflicto entre dicho signo y la marca registrada (punto 58 *supra*), es necesario recordar, en primer lugar, el modo en el que el Tribunal de Justicia ha definido la función de las marcas en el ámbito del ordenamiento comunitario.

68. Cabe recordar al respecto que, según una jurisprudencia reiterada, «la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia».²³ Asimismo, el Tribunal de Justicia ha confirmado que la marca «debe constituer la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad».²⁴

22 — Informe del órgano de apelación de 2 de enero de 2002, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, doc. n.º WT/DS176/AB/R, que puede encontrarse en el sitio Internet www.wto.org, punto 186.

23 — Sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 48.

24 — *Ibidem*. Véanse también las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec p. I-5475), apartado 30.

69. Volviendo al caso de autos, el órgano jurisdiccional nacional debe aclarar cuál es la función con la que se utiliza el nombre comercial Budvar.

70. Si el juez llega a la conclusión de que se usa con la función propia de una marca, es decir, la de diferenciar los productos en los que figura relacionándolos con la fábrica de cerveza checa, entonces deberá examinar si existe o no un riesgo de confusión entre este signo y la marca registrada de la fábrica de cerveza competidora americana, aplicando el Derecho nacional a la luz de los criterios que fija en la materia la Directiva 89/104.

71. A este respecto, he de recordar, antes que nada, que el artículo 5, párrafo primero, letra a), confiere al titular de una marca el derecho a prohibir *tout court* el uso de un signo idéntico para productos idénticos. Por tanto, cuando se verifique tal supuesto, el propio legislador presume el riesgo de confusión.

72. En cambio, cuando, a pesar de la falta de identidad, exista, no obstante, una similitud entre el signo y la marca, la letra b) de la mencionada disposición supedita el ejercicio del derecho de que se trata a la existencia, «por parte del público [de] un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

73. Es evidente que corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar ante cuál de los dos supuestos se está en el presente caso. Sin embargo, para ello, no podrá prescindir de las indicaciones que la jurisprudencia comunitaria permite extraer al respecto.

74. En concreto, el Tribunal de Justicia ha declarado que «el criterio de la identidad del signo y de la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva. En efecto, la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos». ²⁵ Sin embargo, «la percepción de una identidad entre el signo y la marca debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues bien, respecto a dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto. En efecto, este consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada». ²⁶

25 — Sentencia de 20 de marzo de 2003, L'J Diffusion (C-291/00, Rec. p. I-2799), apartado 50.

26 — *Ibidem*, apartado 52. Véanse también las sentencias de 10 de octubre de 1978, Centrafarm (3/78, Rec. p. 1823), apartados 11 y 12; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 26, y de 12 de octubre de 1999, Upjohn (C-379/97, Rec. p. I-6927), apartado 21.

75. Por tanto, si, partiendo de las anteriores consideraciones, el órgano jurisdiccional nacional llega a la conclusión de que existe identidad entre los signos, el titular de la marca podría ejercitar *tout court* el derecho a prohibir el uso del citado signo. En caso contrario, habrá de comprobar si existe, *in concreto*, un riesgo de confusión.

76. Al efectuar esta comprobación, el juez ha de realizar una «apreciación global» del riesgo de confusión, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, entre ellos el renombre de la marca. Este último no es, por sí solo, determinante,²⁷ porque «no cabe presumir un riesgo de confusión»²⁸ ni siquiera ante una marca de renombre; tampoco cuando el renombre de la marca (anterior) implique un riesgo de asociación en sentido estricto.

77. De este modo, también en tal caso el órgano jurisdiccional nacional está obligado a «efectuar la necesaria comprobación positiva de la existencia de un riesgo de confusión, lo cual constituye el objeto de la prueba que haya de aportarse».²⁹

78. Aclarado esto, se puede pasar entonces a comprobar si el régimen previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104, y en las normas finlandesas que lo desarrollan, es compatible con el marco jurídico «mínimo» configurado por el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC.

79. A estos efectos, es preciso tener presente que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aun cuando el Acuerdo ADPIC no produzca efectos directos en el ordenamiento jurídico comunitario, «las autoridades judiciales de los Estados miembros están obligadas, cuando han de aplicar sus normas nacionales [...] con objeto de proteger los derechos pertenecientes [al ámbito de las marcas], a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad»³⁰ del Acuerdo ADPIC.

80. En mi opinión, dicho principio, al que se acude cuando se trata de normas procesales nacionales, en relación con las cuales el legislador comunitario no ha realizado ninguna armonización, se impone, con mayor razón, en un caso en el que, como sucede en el litigio principal, procede aplicar normas materiales que han sido objeto de armonización en el ámbito comunitario mediante la adopción de la Directiva 89/104, que en sus artículos 4 y 5 aborda también los posibles conflictos entre marcas y otros signos.

27 — Sentencia de 22 de junio de 2002, Marca Mode (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartados 40 y 41.

28 — *Ibidem*, apartado 33.

29 — Sentencia Marca Mode, antes citada, apartado 39.

30 — Sentencia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros (asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, Rec. p. I-11307), apartado 47.

81. Teniendo en cuenta también estas consideraciones, me parece que no cabe duda de que la normativa comunitaria en la materia es plenamente compatible con la del Acuerdo ADPIC.

82. En primer lugar, no plantea ningún problema el supuesto de la doble identidad de productos y de signos, ya que en ese caso la aplicación del artículo 5 de la Directiva permite al titular ejercitar sin más el *ius excludendi* previsto en el Acuerdo ADPIC.

83. En cuanto al supuesto de que la marca y el signo potencialmente incompatible sean simplemente similares, la Directiva exige, como se ha dicho, que se compruebe si existe un riesgo de confusión en concreto. Pero tal comprobación también está prevista en el Acuerdo ADPIC, y en términos parecidos a los del Derecho comunitario (punto 60 *supra*).

84. Por tanto, a la luz de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que un nombre comercial puede constituir un «signo» incompatible con una marca registrada, cuyo uso puede prohibir el titular de esta última

con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC y al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, cuando se utilice con la función, propia de la marca, de establecer un vínculo entre el producto y la empresa que lo produce (o distribuye) y pueda inducir a confusión a los consumidores, impidiéndoles percibir con facilidad si ciertos productos pertenecen al titular del nombre comercial o al titular de la marca registrada. El riesgo de confusión se presume en caso de identidad de signos y productos; en los demás casos, este riesgo debe ser objeto de una apreciación global de la situación específica por parte del órgano jurisdiccional nacional.

D. Sobre la primera parte de la tercera cuestión

85. Mediante la primera parte de la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, si también los derechos que se derivan de un nombre comercial constituyen «derechos existentes con anterioridad» que el *ius excludendi* del titular de la marca registrada no puede lesionar, con arreglo a la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC.

86. Budvar, el Gobierno finlandés y la Comisión proponen que se responda en sentido afirmativo.

87. En cambio, por mi parte, he de decir que prefiero, al menos en principio, la interpretación propuesta por Anheuser-Busch, puesto que considero que los «derechos existentes con anterioridad», que deja a salvo el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, son únicamente derechos sobre un signo utilizado como marca, con independencia de que tal signo pueda cumplir también otras funciones, entre ellas, las del nombre comercial.

88. En efecto, como se ha visto, en virtud de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, el titular de una marca registrada puede impedir, en las condiciones señaladas anteriormente, que cualquiera utilice un signo idéntico o similar a la marca para productos idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, pero sólo cuando el signo controvertido se use «como marca», es decir, con la función de distinguir unos productos de otros de la misma clase.

89. Por tanto, me parece completamente lógico considerar que la referencia que figura en la misma disposición a los «derechos» que la protección de la marca no debe lesionar, también debe entenderse en el mismo sentido.

90. La *ratio* de la disposición sobre la que se discute es, de hecho, evitar que el *ius excludendi* del titular de la marca perjudique a aquel que ha adquirido un derecho a utilizar un signo potencialmente incompatible con la marca, como consecuencia de un uso previo al registro de la propia marca.

91. Además, bien mirado, la interpretación contraria no tendría ninguna utilidad.

92. En efecto, a falta de conflicto entre dos signos, el titular de la marca no puede ejercitar el *ius excludendi* frente al titular del nombre comercial y, por tanto, no existe necesidad alguna, al aplicar el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, de «dejar a salvo» la protección específica del nombre comercial, garantizada en el sistema ADPIC por otras disposiciones autónomas (punto 108 *infra*).

93. Dicho esto, dedicaré algunas reflexiones ulteriores al carácter «anterior» y «existente» del derecho, ya que durante el procedimiento se ha puesto de manifiesto que existe una clara discrepancia acerca de la interpretación de tales adjetivos.

94. Así, con respecto al término «anterior», la Comisión ha sostenido que la disposición controvertida es una norma de Derecho transitorio que deja a salvo los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC: sólo en relación con ellos se puede hablar de «derechos existentes con anterioridad».

97. Por otra parte, la interpretación defendida por la Comisión, que reduce la tercera frase a una norma transitoria, me parece también criticable desde un punto de vista sistemático, ya que las normas transitorias del Acuerdo ADPIC están recogidas en el artículo 70.

95. En cambio, la interpretación de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC propuesta por Anheuser-Busch, el Gobierno finlandés y Budvar es justamente la contraria. Según esta interpretación, que también a mí me parece más convincente, la «anterioridad» del derecho que la disposición controvertida quiere dejar a salvo debe determinarse en relación con el registro de la marca con la que entra en conflicto. En efecto, se trata de la expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que es uno de los fundamentos del Derecho de marcas y, en general, de todo el Derecho de la propiedad industrial.

98. Todavía puede añadirse algo más: bien mirado, en la interpretación propuesta por la Comisión, la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC se superpondría inútilmente a lo dispuesto en el propio artículo 70 del Acuerdo ADPIC.

99. En efecto, al prever una protección de los «derechos existentes con anterioridad», el artículo 16 del Acuerdo ADPIC se limitaría a confirmar, sin ninguna utilidad, la obligación, que ya incumbe a los Estados miembros de la OMC en virtud del artículo 70 del Acuerdo, de proteger «toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el miembro de que se trate y que esté protegida en ese miembro en dicha fecha».

96. En cuanto al adjetivo «existente», en mi opinión significa que el titular del derecho anterior, para oponerse eficazmente a las pretensiones del titular de la marca con la que entra en conflicto, debe haber conservado el disfrute sin solución de continuidad, dado que, de otro modo, no se protegería un derecho «existente», sino que se permitiría el resurgimiento de un derecho ya extinguido.

100. Además, siempre si se sigue la interpretación defendida por la Comisión, todavía faltaría explicar cómo regula el Acuerdo ADPIC los supuestos de conflicto entre dos derechos sobre una marca o sobre signos utilizados como marca.

101. Así, si la referencia a los «derechos existentes con anterioridad» que figura en el artículo 16 no se entendiera en el sentido defendido en estas conclusiones, habría que reconocer que la normativa internacional de los aspectos del Derecho de marcas relacionados con el comercio es, evidentemente, incompleta e incapaz de alcanzar el objetivo que ella misma se impone: a saber, el de eliminar los obstáculos a la circulación de las mercancías que se deriven de las diferencias entre los regímenes de protección de la propiedad industrial.

utilizado tradicionalmente en el Estado en el que, en cambio, se ha registrado una marca potencialmente incompatible, puede beneficiarse de la protección prevista en el artículo 16, apartado 1, frase tercera, del Acuerdo ADPIC para los «derechos existentes con anterioridad», teniendo en cuenta que, como consecuencia de la remisión efectuada por el artículo 2 del Acuerdo ADPIC al artículo 8 del Convenio de París, los Estados miembros de la OMC están obligados a proteger los nombres comerciales extranjeros con independencia de que estén registrados o no.

102. Por tanto, a la luz de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la primera parte de la tercera cuestión que un nombre comercial sólo puede constituir un derecho «existente» con anterioridad, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, cuando haya sido utilizado como marca.

104. El órgano jurisdiccional nacional pregunta, en concreto, si, a los efectos de conferir dicha protección, es determinante que el nombre comercial se utilice en las operaciones comerciales o que sea conocido, al menos en cierta medida, en el Estado en el que se solicita la protección.

E. Sobre la segunda parte de la tercera cuestión

103. Mediante la segunda parte de la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional *a quo* quiere saber cuáles son las condiciones en que un nombre comercial no registrado, ni

105. Según Anheuser-Busch, la remisión que efectúa el artículo 2 del Acuerdo ADPIC al Convenio de París se limita a las materias expresamente reguladas en las partes II, III y IV del Acuerdo ADPIC, entre las que no está comprendida la protección del nombre comercial. Aun cuando se sostenga que la remisión se extiende también a dicha protección, Anheuser-Busch subraya que el artículo 8 del Convenio de París no regula la cuestión de la existencia de un nombre comercial y de su consagración por el uso, ni mucho menos las relaciones de anterioridad entre un nombre comercial y un derecho con el que entra en conflicto, que se dejan a los Derechos nacionales.

106. Por tanto, en opinión de Anheuser-Busch, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional finlandés en esta parte de la tercera cuestión.

reconoció explícitamente que el Acuerdo ADPIC exige a los Estados miembros de la OMC que protejan también los nombres comerciales porque la remisión del artículo 2 de dicho Acuerdo implica la incorporación del artículo 8 del Convenio de París al régimen ADPIC.³¹

107. En cualquier caso, con carácter subsidiario, alega que, en virtud del principio de territorialidad reconocido, en general, en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidos los relativos al nombre comercial, los requisitos para proteger un nombre comercial extranjero en Finlandia deben determinarse aplicando el Derecho finlandés. Por la misma razón, por tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar las disposiciones pertinentes del ordenamiento jurídico nacional.

110. Dicho esto, ha de reconocerse que la objeción de Anheuser-Busch tiene el mérito de plantear la cuestión de los límites de la competencia del Tribunal de Justicia por lo que se refiere a la interpretación de un acuerdo internacional, como es precisamente el Acuerdo ADPIC.

108. No comparto esta tesis, porque, en mi opinión, la remisión efectuada por el artículo 2 del Acuerdo ADPIC al Convenio de París conduce, en cambio, a concluir que la materia de la protección del nombre comercial está comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC.

111. Sin detenerme en los aspectos generales de la cuestión, me limitaré a recordar, muy esquemáticamente, que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en principio, no es competente para pronunciarse sobre la interpretación de normas de Derecho internacional convencional que están excluidas del ámbito del Derecho comunitario.³² Por otra parte, también ha precisado que, en caso

31 — Así, el órgano de apelación de la OMC, en su informe de 2 de enero de 2002 Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, doc. n.º WT/DS176/AB/R afirmó lo siguiente: «[...] nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l'OMC ont l'obligation en vertu de l'Accord sur les ADPIC d'assurer la protection des noms commerciaux» (véase el punto 341 del informe, que puede encontrarse en el sitio Internet www.wto.org).

32 — Sentencia de 27 de noviembre de 1973, Vandeweghe (130/73, Rec. p. 1329), a tenor de la cual el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse en materia de interpretación de normas de Derecho internacional que obligan a los Estados miembros pero que están excluidas de la esfera del Derecho comunitario (apartado 2). Véase, en el mismo sentido, la sentencia de 14 de julio de 1994, Peralta (C-379/92, Rec. p. I-3453), apartados 16 y 17.

109. En efecto, es preciso recordar que el propio órgano de apelación de la OMC

de acuerdos celebrados de forma conjunta por la Comunidad y sus Estados miembros, como el acuerdo de que se trata en el presente caso, la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia existe, al menos, en relación con las normas convencionales que inciden, aunque sea indirectamente, en materias reguladas por disposiciones comunitarias.³³

112. Pues bien, como la Comunidad no ha legislado en materia de protección del nombre comercial,³⁴ se podría llegar a la conclusión de que la interpretación de las disposiciones sobre la protección del nombre comercial —especialmente, el artículo 8 del Convenio de París—, que se integran en el Acuerdo ADPIC en virtud de su artículo 2, no está comprendida en el ámbito de competencia del Tribunal de Justicia.

113. No obstante, es preciso observar que, como ponen de manifiesto los hechos del presente asunto, la extensión de la protección reconocida al titular del nombre comercial puede influir también indirectamente en la protección conferida al titular de la marca y, por tanto, incidir en una materia de competencia comunitaria.

114. En efecto, como se ha dicho anteriormente en respuesta a la segunda cuestión y a la primera parte de la tercera, el uso de un nombre comercial puede entrar en conflicto —en determinadas circunstancias, y, en concreto, cuando se utilice *como marca*— con la exclusividad que el Derecho comunitario reconoce al titular de una marca registrada.

115. En el presente caso, precisamente, en la medida en que no puede excluirse *a priori* tal conflicto, tampoco puede excluirse, en principio, la competencia del Tribunal de Justicia.

116. Por tanto, para que no queden dudas acerca de la existencia y los límites de dicha competencia, creo que procede reformular la cuestión en los siguientes términos:

La protección garantizada a la marca por el ordenamiento comunitario ¿impone límites a la protección que los Estados miembros están obligados a garantizar al nombre comercial, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Convenio de París, a las que se remite el artículo 2 del Acuerdo ADPIC, cuando el nombre comercial se utilice como marca?, ¿en qué circunstancias un signo de este tipo puede beneficiarse de la protección conferida por el artículo 16, apartado 1, tercera frase, del Acuerdo ADPIC a los «derechos existentes con anterioridad»?

33 — Véase la sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 33 a 35: en el apartado 33, tras recordar que «la Comunidad y sus Estados miembros celebraron el Acuerdo ADPIC [...] en virtud de una competencia compartida», el Tribunal de Justicia reconoce que, por tanto, «es competente para definir las obligaciones que la Comunidad ha asumido de este modo y para interpretar las disposiciones del Acuerdo ADPIC a estos efectos». Esta competencia, continúa el Tribunal de Justicia, existe, en concreto, cuando está en juego la protección de «los derechos derivados de una normativa comunitaria comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo» (apartado 34), o bien cuando se trata de interpretar una disposición que «puede aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas por el Derecho comunitario» (apartado 35).

34 — Véase la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C-23/01, Rec. p. I-10913), apartado 34.

117. Pues bien, me parece evidente que la protección del nombre comercial, garantizada por el artículo 8 del Convenio de París, no puede producir el efecto de restringir la protección que el Acuerdo ADPIC y el Derecho comunitario confieren a los titulares de una marca registrada, cuando el nombre comercial se utilice *como marca*.

118. En efecto, en tal caso, lo que se pretende proteger no es tanto el derecho al uso de un nombre comercial como instrumento para identificar a la empresa, sino el derecho al uso de dicho nombre comercial como signo distintivo de productos, es decir, precisamente como marca.

119. En este contexto, el criterio para determinar la primacía entre dos derechos incompatibles debe deducirse de las normas vigentes en materia de marcas y, en concreto, de la regla de la anterioridad que enuncia el artículo 16 del Acuerdo ADPIC (punto 95 *supra*), que constituye el criterio fundamental para resolver los conflictos entre derechos de propiedad intelectual e industrial que cumplen la misma función.

120. Sin embargo, en mi opinión, las modalidades específicas de aplicación de tal criterio no pueden deducirse únicamente del artículo 16 del Acuerdo ADPIC, que se limita a enunciar este criterio general sin facilitar más precisiones; éstas deben obte-

nerse necesariamente del examen de las disposiciones comunitarias de armonización y, en particular, del artículo 4 de la Directiva 89/104.

121. En efecto, la citada disposición, al regular las «causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», configura, por lo que aquí interesa, los casos en los que la protección de la marca registrada debe ceder frente al derecho anterior de un tercero.

122. En concreto, con arreglo al artículo 4 de la Directiva, la anterioridad entre dos derechos incompatibles se determina en función del momento en que el signo que constituye el nombre comercial puede considerarse «notoriamente conocido» en el país en el que se ha solicitado la protección [argumento ex artículo 4, apartado 2, letra d)], o bien en función del momento en que, como consecuencia del uso de que se trata, «los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior» [artículo 4, apartado 4, letra b)].

123. Pues bien, de cuanto resulta de los autos, no me parece que el nombre comercial de Budvar sea notoriamente conocido en Finlandia. Pero es el órgano jurisdiccional nacional el que ha de determinarlo con carácter definitivo.

124. En cuanto a la adquisición de los derechos sobre una marca no registrada, incluido el derecho al uso de un nombre comercial como marca, su regulación corresponde, sin más, a la discrecionalidad del ordenamiento jurídico nacional porque, como se desprende expresamente de su considerando cuarto, la Directiva no pretende armonizar las condiciones de protección de las marcas adquiridas por el uso. Por tanto, son los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros los que determinan igualmente los requisitos a los que se supedita este derecho, y el momento en que se adquiere.

responda a la segunda parte de la tercera cuestión, tal como ha sido reformulada, que, cuando un nombre comercial se utiliza como marca, el conflicto entre dicho nombre comercial y una marca registrada debe resolverse aplicando el criterio de la anterioridad; esta anterioridad ha de determinarse en función del momento en que el signo que constituye el nombre comercial puede considerarse «notoriamente conocido» en el país en el que se ha solicitado la protección, o bien, en función del momento en que se hayan adquirido por el uso, conforme a las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico nacional, derechos sobre un signo utilizado como marca.

125. Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, propongo que se

IV. Conclusión

126. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Korkein oikeus en los siguientes términos:

«1) En caso de conflicto entre una marca y un signo que presuntamente viola dicha marca, las disposiciones del Acuerdo ADPIC se aplican a la cuestión de la prioridad del fundamento legal de uno de los dos derechos también cuando el

conflicto haya surgido en un momento anterior a la entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, siempre que la supuesta violación continúe produciéndose con posterioridad a la fecha en que entró en vigor en la Comunidad y en sus Estados miembros.

- 2) Un nombre comercial puede constituir un «signo» incompatible con una marca registrada, cuyo uso puede prohibir el titular de esta última con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC y al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, cuando se utilice con la función, propia de la marca, de establecer un vínculo entre el producto y la empresa que lo produce (o distribuye) y pueda inducir a confusión a los consumidores, impidiéndoles percibir con facilidad si ciertos productos pertenecen al titular del nombre comercial o al titular de la marca registrada. El riesgo de confusión se presume en caso de identidad de signos y productos; en los demás casos, este riesgo debe ser objeto de una apreciación global de la situación específica por parte del órgano jurisdiccional nacional.

- 3) Un nombre comercial sólo puede constituir un derecho «existente» con anterioridad, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, cuando haya sido utilizado como marca.

- 4) En tal caso, el conflicto entre el nombre comercial y una marca registrada debe resolverse aplicando el criterio de la anterioridad; esta anterioridad ha de determinarse en función del momento en que el signo que constituye el nombre comercial puede considerarse «notoriamente conocido» en el país en el que se ha solicitado la protección, o bien, en función del momento en que se hayan adquirido por el uso, conforme a las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico nacional, derechos sobre un signo utilizado como marca.»