

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)  
de 16 de noviembre de 2004\*

En el asunto C-245/02,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE,

presentada por el Korkein oikeus (Finlandia), mediante resolución de 3 de julio de 2002, en el procedimiento entre:

**Anheuser-Busch Inc.**

y

**Budějovický Budvar, národní podnik,**

\* Lengua de procedimiento: finés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans (Ponente) y A. Rosas y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues y K. Schiemann, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Tizzano;

Secretario: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de abril de 2004;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

- en nombre de Anheuser-Busch Inc., por el Sr. R. Hilli, asianajaja, y los Sres. D. Ohlgart y B. Goebel, Rechtsanwälte;
  
- en nombre de Budějovický Budvar, národní podnik, por los Sres. P. Backström y P. Eskola, asianajajat;
  
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. T. Pynnä, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. E. Paasivirta y R. Raith, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de junio de 2004;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, 16, apartado 1, y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC» –en inglés, «TRIPS»–), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo OMC»), aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre las fábricas de cerveza Anheuser-Busch, Inc. (en lo sucesivo, «Anheuser-Busch»), con domicilio social en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), y Budějovický Budvar, národní podnik (en lo

sucesivo, «Budvar»), con domicilio social en la ciudad de Ceské Budějovice (República Checa), relativo al etiquetado con el que ésta comercializa su cerveza en Finlandia y que, según Anheuser-Busch, constituye una violación de las marcas «Budweiser», «Bud», «Bud Light» y «Budweiser King of Beers» de las que esta última es titular en dicho Estado miembro.

## Marco jurídico

### *Derecho internacional*

- 3 El artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, nº 11847, p. 108), (en lo sucesivo, «Convenio de París»), establece:

«El nombre comercial 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 Acuerdo OMC y el Acuerdo ADPIC, que forma parte del primero, entraron en vigor el 1 de enero de 1995. No obstante, según el artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, los miembros no estaban obligados a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año, es decir, antes del 1 de enero de 1996 (en lo sucesivo, «fecha de aplicación»).

- 5 El artículo 1, apartado 2, del Acuerdo ADPIC, titulado «Naturaleza y alcance de las obligaciones», dispone:

«A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.»

- 6 El artículo 2 del citado Acuerdo, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», 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).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.»

- 7 El artículo 15 del Acuerdo ADPIC, titulado «Materia objeto de protección», que figura en la sección 2 de la parte II de dicho Acuerdo, que se refiere a las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de marca, dispone en su apartado 1:

«Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de

una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. [...]

- 8 El artículo 16 de dicho Acuerdo, titulado «Derechos conferidos», establece en su apartado 1:

«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 existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los miembros de reconocer derechos basados en el uso.»

- 9 A tenor del artículo 17 del Acuerdo ADPIC, titulado «Excepciones»:

«Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.»

10 El artículo 70 de este Acuerdo, titulado «Protección de la materia existente», dispone:

«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. [...]

[...]

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

[...]»

*Derecho comunitario*

- 11 La 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 L 40, p. 1), tiene por objeto, según su considerando primero, aproximar las legislaciones nacionales en materia de marcas con el fin de suprimir las disparidades que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 12 No obstante, como se desprende del considerando tercero de la Directiva 89/104, ésta no pretende una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- 13 El artículo 5 de la Directiva 89/104, que principalmente determina el alcance de la protección que debe conferir el Derecho de marcas, dispone, en sus apartados 1, 2, 3 y 5:

«1. 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 aquéllos 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.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

- a) poner el signo en los productos o en su presentación;

[...]

5. Los apartados 1 a 4 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 causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

- 14 El artículo 6 de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca», establece en su apartado 1:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

- a) de su nombre y de su dirección;

[...]

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

### *Derecho nacional*

#### Derecho de marcas

- 15 Según el artículo 3, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki (Ley finlandesa de marcas), (7/1964), de 10 de enero de 1964 (en lo sucesivo, «tavaramerkkilaki»):

«Cualquier persona podrá utilizar, en el ejercicio de sus actividades comerciales, su nombre, su dirección o su nombre comercial como signo distintivo de sus

productos, siempre que tal utilización no cree un riesgo de confusión con la marca protegida de un tercero, o con un nombre, una dirección o un nombre comercial utilizado legalmente por un tercero en sus actividades comerciales.»

16 El artículo 4, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki establece:

«El derecho a utilizar una marca en sus productos, previsto en los artículos 1 a 3 de la presente Ley, implica que nadie, salvo su titular, podrá utilizar como signo distintivo de sus propios productos en el ejercicio de una actividad comercial un signo que pueda inducir a confusión con la marca, ya sea colocándolo sobre el producto o sobre su envase, utilizándolo en su publicidad o en documentos comerciales o de cualquier otra manera, incluida la mención oral. [...]»

17 El artículo 6, párrafo primero, de la tavaramerkkilaki dispone:

«A los efectos de la presente Ley, sólo se considerará que un signo induce a confusión con otro cuando ambos designen tipos de productos idénticos o similares.»

18 En virtud del artículo 7 de la tavaramerkkilaki, cuando varios operadores económicos invoquen un derecho exclusivo de utilizar en sus productos signos que pueden inducir a confusión, tendrá un derecho de prioridad aquel que pueda invocar un fundamento jurídico anterior, en la medida en que el derecho alegado no haya prescrito, por ejemplo, por no haberse ejercitado.

- 19 Según el artículo 14, párrafo primero, punto 6, de la tavamerkkilaki, no se podrán registrar marcas que puedan confundirse con un nombre comercial protegido, un signo secundario o una marca de otro operador económico.
- 20 El órgano jurisdiccional remitente señala que el legislador nacional consideró que la tavamerkkilaki se atenía a lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC y que, por tanto, no era necesario introducir modificaciones por esta razón. Asimismo, el legislador nacional estimó que las disposiciones de la tavamerkkilaki relativas al riesgo de confusión de las marcas para tipos de productos idénticos o similares eran compatibles con la Directiva 89/104, de modo que podían seguir aplicándose sin necesidad de cambios.

#### Derecho relativo a los nombres comerciales

- 21 En virtud del artículo 2, apartado 1, de la toiminimilaki (Ley finlandesa sobre nombres comerciales), (128/79), de 2 de febrero de 1979 (en lo sucesivo, «toiminimilaki»), el derecho exclusivo a utilizar un nombre comercial se adquiere por el registro de dicho nombre o como consecuencia del uso.
- 22 El artículo 2, apartado 3, de la toiminimilaki dispone:

«Se considerará que un nombre comercial se ha adquirido como consecuencia del uso cuando sea conocido con carácter general en el sector de actividad del operador económico que lo utiliza.»

- 23 El órgano jurisdiccional remitente afirma que, en su jurisprudencia, el artículo 8 del Convenio de París se ha interpretado en el sentido de que ampara, además de los nombres comerciales registrados o adquiridos por el uso en Finlandia, los nombres comerciales extranjeros que hayan sido registrados en otro Estado firmante del Convenio de París, así como los signos accesorios incluidos en tales nombres. Según esta jurisprudencia, la protección de dichos nombres comerciales extranjeros está supeditada, sin embargo, a la condición de que el elemento «predominante» del nombre comercial sea conocido, al menos en cierta medida, en el sector económico de que se trate en Finlandia.

### **El litigio principal y las cuestiones prejudiciales**

- 24 Anheuser-Busch es titular en Finlandia de las marcas para cerveza «Budweiser», «Bud», «Bud Light» y «Budweiser King of the Beers», registradas entre el 5 de junio de 1985 y el 5 de agosto de 1992. La primera solicitud de registro de estas marcas, la de «Budweiser», se presentó el 24 de octubre de 1980.

- 25 El 1 de febrero de 1967, Budvar inscribió su nombre comercial en el Registro mercantil checoslovaco. La inscripción se hizo en checo («Budějovický Budvar, národní podnik»), en inglés («Budweiser Budvar, National Corporation») y en francés («Budweiser Budvar, Entreprise nationale»). 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, pero los órganos jurisdiccionales finlandeses declararon que tales derechos habían prescrito por falta de uso.

- 26 Mediante una demanda interpuesta el 11 de octubre de 1996 ante el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia de Helsinki) (Finlandia), Anheuser-Busch solicitó que se prohibiera a Budvar que continuara utilizando o que volviera a utilizar en Finlandia las marcas «Budějovický Budvar», «Budweiser Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Budvar», «Bud» y «Budweiser Budbräu» como signos para la comercialización y la venta de la cerveza que producía. Anheuser-Busch solicitó, además, que se suprimieran todas las denominaciones contrarias a esta prohibición y que se condenara a Budvar al pago de una indemnización por daños y perjuicios por haber vulnerado sus derechos en materia de marcas.
- 27 A este respecto, Anheuser-Busch alegó que los signos que utiliza Budvar pueden confundirse, en el sentido de la tavaramerkkilaki, con sus propias marcas, puesto que tales signos y marcas designan tipos de productos idénticos o similares.
- 28 En la misma demanda, Anheuser-Busch solicitó también que se prohibiera a Budvar utilizar en Finlandia, so pena de una multa con arreglo a la toiminimilaki, los nombres comerciales «Budějovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Budvar, national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise nationale» y «Budweiser Budvar, National Corporation» por el riesgo que existe de que se confundan con sus propias marcas.
- 29 Budvar alegó en su defensa que los signos que usa en Finlandia para comercializar su cerveza no pueden confundirse con las marcas de Anheuser-Busch. Asimismo, en relación con el signo «Budweiser Budvar», sostuvo que el registro de su nombre comercial tanto en checo como en inglés y francés le confería en Finlandia, en virtud del artículo 8 del Convenio de París, un derecho anterior a las marcas de Anheuser-Busch y que, por tanto, la citada disposición amparaba tal derecho.

30 Mediante sentencia de 1 de octubre de 1998, el Helsingin käräjäoikeus declaró que las etiquetas de las botellas de cerveza que utiliza Budvar en Finlandia y, en particular, el signo predominante de éstas «Budějovický Budvar» eran tan diferentes, sobre todo teniendo en cuenta su presentación general, de las marcas y de las etiquetas de Anheuser-Busch, que los productos controvertidos no podían confundirse entre ellos.

31 Además, el Helsingin käräjäoikeus afirmó que el signo «BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE», que figura en las etiquetas debajo del signo predominante y en caracteres considerablemente más pequeños que éste, no se utilizaba como marca, sino que indicaba únicamente el nombre comercial de la fábrica de cerveza. En este sentido, consideró que Budvar tiene derecho a utilizar este signo, puesto que se trata de la versión inglesa de su nombre comercial, registrada como tal, que, según las declaraciones de los testigos, era conocido, al menos en cierta medida, en el sector económico interesado cuando tuvo lugar el registro de las marcas de Anheuser-Busch, de modo que disfruta también en Finlandia de la protección que le confiere el artículo 8 del Convenio de París.

32 En apelación, el Helsingin hovioikeus (Tribunal de apelación de Helsinki), en su sentencia de 27 de junio de 2000, afirmó que las mencionadas declaraciones de los testigos no eran suficientes para probar que la versión inglesa del nombre comercial de Budvar era conocida, al menos en cierta medida, en el sector económico afectado en Finlandia antes del registro de las marcas de Anheuser-Busch. Por tanto, anuló la sentencia del Helsingin käräjäoikeus en la medida en que consideraba que la versión inglesa del nombre comercial de Budvar debía disfrutar en Finlandia de la protección del artículo 8 del Convenio de París.

33 Tanto Anheuser-Busch como Budvar interpusieron sendos recursos ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) contra la sentencia del Helsingin hovioikeus, alegando, en lo esencial, los motivos ya invocados en primera instancia y en apelación.

- 34 En su resolución de remisión, el Korkein oikeus observa que del apartado 35 de la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros (asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98, Rec. p. I-11307), se desprende que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar una disposición del Acuerdo ADPIC cuando ésta pueda aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional como a situaciones regidas por el Derecho comunitario, como es el caso en el ámbito de las marcas.
- 35 El órgano jurisdiccional remitente añade que en los apartados 47 a 49 de la misma sentencia el Tribunal de Justicia declaró que, en los ámbitos en los que se aplica el Acuerdo ADPIC, se está ante una situación regida por el Derecho comunitario cuando se trata de un ámbito en el que la Comunidad ya ha legislado; no sucede así cuando se trata de un ámbito en el que la Comunidad todavía no ha legislado y que, por tanto, es competencia de los Estados miembros.
- 36 Según el Korkein oikeus, las disposiciones del Acuerdo ADPIC relativas a las marcas están comprendidas en un ámbito en el que la Comunidad ya ha legislado y que, por tanto, está sujeto al Derecho comunitario. En cambio, la Comunidad, por el momento, todavía no ha legislado en materia de nombres comerciales.
- 37 En relación con la aplicación *ratione temporis* del Acuerdo ADPIC al asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente señala que de los apartados 49 y 50 de la sentencia de 13 de septiembre de 2001, Schieving-Nijstad y otros (C-89/99, Rec. p. I-5851), se desprende que el Acuerdo ADPIC se aplica, con arreglo a su artículo 70, apartado 1, siempre que la infracción de los derechos de propiedad intelectual continúe produciéndose después de la fecha en la que las disposiciones del Acuerdo ADPIC comenzaron a ser aplicables en la Comunidad y en sus Estados miembros.



38 El órgano jurisdiccional remitente observa, además, que el artículo 70, apartado 2, del Acuerdo ADPIC establece que, salvo disposición en contrario, éste genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de su aplicación 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 dicho Acuerdo.

39 En estas circunstancias, el Korkein oikeus 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?

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 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?

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

- 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,
- 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?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### *Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial*

40 Según Anheuser-Busch, debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial en su totalidad, ya que el Acuerdo ADPIC no es aplicable al asunto principal ni *ratione temporis* ni *ratione materiae*. Por tanto, en el presente caso, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar las disposiciones pertinentes del citado Acuerdo.

- 41 De su jurisprudencia resulta que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar una disposición del Acuerdo ADPIC con el fin de responder a las necesidades de las autoridades judiciales de los Estados miembros cuando éstas tengan que aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas con objeto de proteger los derechos que se derivan de una normativa comunitaria comprendida en el ámbito de aplicación del citado Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 35 y 40 y jurisprudencia citada).
- 42 En efecto, dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase, por lo que se refiere a una situación regulada a la vez por una disposición del Acuerdo ADPIC y por otra de la Directiva 89/104, la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberg Bauchemie, C-49/02, Rec. p. II-6129, apartado 20).
- 43 Por tanto, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, disposición que constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera.
- 44 La decisión acerca de si el Acuerdo ADPIC, y en concreto su artículo 16, es pertinente para resolver el litigio pendiente en el asunto principal depende de la interpretación que haya de darse a dicha norma, interpretación que precisamente constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. De lo anterior resulta que la cuestión de la aplicabilidad *ratione materiae* del Acuerdo ADPIC se confunde con las dos últimas cuestiones prejudiciales y procede abordarla en el marco de la respuesta que se dé a dichas cuestiones.
- 45 La cuestión de la aplicabilidad *ratione temporis*, por su parte, constituye el objeto de la primera cuestión prejudicial.

- 46 En estas circunstancias, debe declararse la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

*Sobre la primera cuestión*

- 47 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Acuerdo ADPIC es aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella.

- 48 En los apartados 49 y 50 de la sentencia Schieving-Nijstad y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia ya declaró que aunque la supuesta violación de los derechos que confiere una marca haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC en la Comunidad y en sus Estados miembros —a saber, antes del 1 de enero de 1996—, ello no significa necesariamente que tales actos se hayan «realizado», en el sentido del artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, antes de esa fecha. El Tribunal de Justicia precisó que si los actos imputados a terceros continuaron hasta la fecha en la que el juez se pronunció —en el asunto que dio lugar a la citada sentencia, después de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC— la disposición controvertida de dicho Acuerdo era pertinente *ratione temporis* para resolver el litigio pendiente en el asunto principal.

- 49 El artículo 70, apartado 1, del Acuerdo ADPIC únicamente implica que este Acuerdo no genera obligaciones en relación con «actos realizados» antes de la fecha de su aplicación, pero no excluye tales obligaciones para las situaciones que continúan con posterioridad a dicha fecha. En cambio, el artículo 70, apartado 2, del citado Acuerdo precisa que de éste se desprenden obligaciones relativas, en particular, a «toda la materia existente [...] que esté protegida» en la fecha de aplicación del Acuerdo para un miembro de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC»), de modo que tal miembro está obligado, a partir de esa fecha, a

cumplir todas las obligaciones que resultan del Acuerdo ADPIC en relación con la materia existente [asimismo, véase, en este sentido, el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, presentado el 18 de septiembre de 2000, Canadá — Período de protección mediante patente (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, puntos 69, 70 y 71].

- 50 Por otra parte, el artículo 70, apartado 4, del Acuerdo ADPIC se refiere a los actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme a dicho Acuerdo y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo OMC. En una situación de esta índole, dicha norma permite que los miembros limiten los recursos que puede interponer el titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del este Acuerdo para el miembro de la OMC de que se trata.
- 51 En el presente caso, de la resolución de remisión se desprende que, en efecto, los actos imputados a Budvar en Finlandia comenzaron antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continuaron con posterioridad a ella. Por otra parte, no se discute que el procedimiento relativo a la infracción afecta a signos protegidos como marcas en Finlandia en la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, a saber, por lo que se refiere a dicho Estado miembro, el 1 de enero de 1996, y que este procedimiento se inició el 11 de octubre de 1996, es decir, con posterioridad a dicha fecha.
- 52 De lo anterior resulta que, en virtud del artículo 70, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, éste se aplica a una situación como la expuesta.
- 53 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el Acuerdo ADPIC es aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella.

*Sobre las cuestiones segunda y tercera*

Observaciones preliminares

- 54 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, las disposiciones del Acuerdo ADPIC carecen de efecto directo. Estas disposiciones no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla los actos de las instituciones comunitarias en virtud del artículo 230 CE, párrafo primero, y tampoco confieren a los particulares derechos que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (véase, en este sentido, sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 42 a 45).
- 55 No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas con objeto de proteger los derechos comprendidos en un ámbito en el que es aplicable el Acuerdo ADPIC y en el que la Comunidad ya ha legislado, como es el caso de las marcas, los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho comunitario, están obligados a aplicarlas, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y de la finalidad de las disposiciones pertinentes del Acuerdo ADPIC (en este sentido, véase, en concreto, la sentencia Dior y otros, antes citada, apartados 42 a 47).
- 56 Por otra parte, es necesario recordar que, según dicha jurisprudencia, las autoridades competentes que deben aplicar e interpretar el Derecho nacional pertinente también están obligadas a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 89/104, para alcanzar el resultado a que se refiere ésta y, de esta forma, atenerse al artículo 249 CE, párrafo tercero (véase, entre otras, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Henkel, C-281/01, Rec. p. I-1725, apartado 60 y jurisprudencia citada).

57 Por consiguiente, en el presente caso, las disposiciones pertinentes del Derecho interno en materia de marcas deben aplicarse e interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de las disposiciones correspondientes tanto de la Directiva 89/104 como del Acuerdo ADPIC.

### Sobre la segunda cuestión

58 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si un nombre comercial puede constituir un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, y, en su caso, en qué circunstancias, de modo que, en virtud de dicha disposición, el titular de una marca disponga de un derecho exclusivo a impedir que un tercero la use sin su consentimiento.

59 En primer lugar, por lo que se refiere a la Directiva 89/104, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de uso por un tercero, previsto en el artículo 5, apartado 1, de ésta, se desprende que el derecho exclusivo que conlleva una marca se concede para permitir que su titular proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto (véase la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartados 51 y 54).

60 Así sucede, en concreto, cuando el uso del signo que se imputa al tercero puede denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y la empresa de procedencia de estos productos. A este respecto, es preciso comprobar si los consumidores afectados, incluidos aquellos a



los que les presentan los productos una vez han salido del punto de venta del tercero, pueden interpretar que el signo, tal como lo utiliza el tercero, designa o tiene por objeto designar la empresa de procedencia de los productos del tercero (véase, en este sentido, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 56 y 57).

- 61 Incumbe al órgano jurisdiccional remitente efectuar esta comprobación a la luz de las circunstancias concretas en que se produce el uso del signo que se imputa al tercero en el asunto principal, a saber, en el presente caso, el etiquetado que utiliza Budvar en Finlandia.
- 62 Asimismo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente confirmar si, en el presente caso, se trata de un uso que tiene lugar «en el tráfico económico» y que se realiza «para productos» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 (véase, entre otras, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 40 y 41).
- 63 Si se cumplen estos requisitos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que, en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios, la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es absoluta, mientras que en el supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), la protección del titular requiere además la prueba de la existencia de un riesgo de confusión por parte del público como consecuencia de la identidad o de la similitud entre signos y marcas y entre los productos y servicios designados (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartado 28, y de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-2799, apartados 48 y 49).
- 64 Sin embargo, si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente, a las que se hizo referencia en el apartado 60 de la presente sentencia, resulta que el signo controvertido en el asunto principal se usa con fines distintos al de distinguir los productos de que se trata –en concreto, como nombre comercial o denominación social–, es preciso remitirse, con arreglo al artículo 5, apartado 5, de

la Directiva 89/104, al ordenamiento jurídico del Estado miembro afectado para determinar el alcance y, en su caso, el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas que consideran haber sufrido un perjuicio por la utilización de este signo como nombre comercial o denominación social (véase la sentencia de 21 de noviembre de 2002, *Robelco*, C-23/01, Rec. p. I-10913, apartados 31 y 34).

- 65 En segundo lugar, por lo que se refiere al Acuerdo ADPIC, procede recordar que el primer objetivo de este Acuerdo es reforzar y armonizar la protección de la propiedad intelectual a escala mundial (véase la sentencia *Schieving-Nijstad* y otros, antes citada, apartado 36 y jurisprudencia citada).
- 66 Según su preámbulo, el objetivo del Acuerdo ADPIC es «reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo», «teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual», de modo que «las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo».
- 67 El artículo 16 del Acuerdo ADPIC confiere al titular de una marca registrada un nivel mínimo de derechos exclusivos acordado en el ámbito internacional, que todos los miembros de la OMC deben garantizar en su legislación nacional. Estos derechos exclusivos protegen al titular frente a cualquier violación de la marca registrada que puedan efectuar terceros no autorizados [véase asimismo el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC de 2 de enero de 2002, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punto 186].
- 68 El artículo 15 del Acuerdo ADPIC dispone, en concreto, que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

- 69 De este modo, dicha disposición del Acuerdo ADPIC consagra, al igual que el artículo 2 de la Directiva 89/104, la garantía de procedencia que constituye la función esencial de la marca (en relación con dicha Directiva, véase, entre otras, la sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartado 49).
- 70 De estas consideraciones se desprende que la interpretación conforme a la letra y a la finalidad de las disposiciones aplicables del Acuerdo ADPIC no pone en cuestión la interpretación, en la medida de lo posible, de las disposiciones pertinentes de Derecho interno en materia de marcas a la luz de la letra y de la finalidad de las disposiciones correspondientes del Derecho comunitario, en este caso, de la Directiva 89/104 (véase el apartado 57 de la presente sentencia).
- 71 Por tanto, las disposiciones pertinentes del Derecho interno en materia de marcas deben aplicarse e interpretarse en el sentido de que el ejercicio del derecho exclusivo conferido al titular de la marca de impedir el uso del signo que constituye dicha marca o de uno similar a ésta debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.
- 72 Por otra parte, confirma esta interpretación el objetivo general del Acuerdo ADPIC, recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, que consiste en garantizar un equilibrio entre la finalidad de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio internacional y la de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, de modo que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo (véase, en este sentido, la sentencia Schieving-Nijstad y otros, antes citada, apartado 38). Esta distinción resulta también apropiada a la luz del objetivo concreto del artículo 16 del Acuerdo ADPIC, recordado en el apartado 67 de la presente sentencia, de garantizar un nivel mínimo de derechos exclusivos acordado en el ámbito internacional.

- 73 Además, parece que los requisitos establecidos por el artículo 16 del Acuerdo ADPIC, según los cuales, en las versiones francesa, inglesa y española, que son auténticas, el uso debe efectuarse «au cours d'opérations commerciales» («in the course of trade», «en el curso de operaciones comerciales») y «pour des produits» («for goods», «para bienes»), se corresponden con los exigidos por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, que precisa que el uso debe tener lugar «dans la vie des affaires» (en las versiones inglesa y española, respectivamente, «in the course of trade» y «en el tráfico económico») y «pour des produits» (en las citadas versiones, respectivamente, «in relation to goods» y «para productos»).
- 74 Es necesario añadir que si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente resulta que, en el presente caso, el titular de la marca puede alegar los derechos exclusivos que le reconoce el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC para impedir el uso que se imputa al tercero, dicho Acuerdo contiene otra norma que puede ser pertinente para resolver el litigio principal.
- 75 A este respecto, procede recordar que incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (véase la sentencia de 7 de septiembre de 2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, apartado 38 y jurisprudencia citada).
- 76 En el presente asunto, es preciso examinar, en concreto, la posible incidencia del artículo 17 del Acuerdo ADPIC, que permite que los miembros de la OMC establezcan excepciones limitadas en relación con los derechos conferidos por una marca, por ejemplo respecto al uso leal de términos descriptivos, siempre que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Entre estas excepciones podría figurar el uso de buena fe del signo por un tercero, en particular, si se trata de la indicación de su nombre o de su dirección.

- 77 Pues bien, por lo que se refiere a la Comunidad, dicha excepción está prevista en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 que, en esencia, permite que el tercero utilice el signo para indicar su nombre o su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
- 78 Es cierto que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva 89/104, según la cual dicha disposición sólo se refiere al nombre de las personas físicas.
- 79 Sin embargo, la interpretación que da una declaración de esta índole no puede ser acogida cuando su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico. Por otra parte, el Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de su declaración, según el cual «como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas» (véase, la sentencia Heidelberg Bauchemie, antes citada, apartado 17 y jurisprudencia citada).
- 80 Pues bien, la importante restricción del concepto de «nombre» que resulta de la declaración citada en el apartado 78 de la presente sentencia no figura en el texto del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por tanto, dicha declaración no tiene alcance jurídico.
- 81 En principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 con el fin de que se le permita utilizar un

signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, aunque se trate de un uso comprendido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva que, de entrada, el titular de la marca podría prohibir en virtud de los derechos exclusivos que le confiere dicha norma.

- 82 Además, este uso debe ser conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, único criterio de apreciación que menciona el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104. El requisito de «práctica leal» constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca (véase la sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, apartado 24 y jurisprudencia citada). Por tanto, se trata básicamente del mismo requisito que establece el artículo 17 del Acuerdo ADPIC.
- 83 En este sentido, es necesario señalar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca de cierto renombre en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos.
- 84 Incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes, entre las que figura también el etiquetado de la botella, con el fin de determinar, en concreto, si puede considerarse que el productor de la bebida que lleva el nombre comercial practica una competencia desleal frente al titular de la marca (véase, en este sentido, la sentencia Gerolsteiner Brunnen, antes citada, apartados 25 y 26).

85 En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión del siguiente modo:

- un nombre comercial puede constituir un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC. El objeto de esta disposición es conferir al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la use cuando este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto;
  
- la finalidad de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Acuerdo ADPIC es permitir que un tercero utilice un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

#### Sobre la tercera cuestión

86 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, y en su caso en qué condiciones, un nombre comercial, que no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro 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, puede calificarse de derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, teniendo en cuenta, en particular, las obligaciones de protección del nombre comercial que se desprenden, para ese Estado miembro, del artículo 8 del Convenio de París y del artículo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC.

- 87 Si de las comprobaciones que ha de realizar el órgano jurisdiccional remitente, con arreglo a los principios enunciados en el apartado 60 de la presente sentencia en respuesta a la segunda cuestión, resulta que el uso que se ha hecho del nombre comercial puede subsumirse en la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, el titular de la marca tendrá el derecho exclusivo de impedir dicho uso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 del citado Acuerdo.
- 88 La tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC establece, no obstante, que este derecho exclusivo no podrá afectar a ningún «derecho existente con anterioridad».
- 89 Esta disposición debe entenderse en el sentido de que si el titular de un nombre comercial dispone de un derecho comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC nacido con anterioridad a la marca con la que supuestamente entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca, no podrá prohibirse un uso de esta naturaleza en virtud del derecho exclusivo que confiere la marca a su titular con arreglo a la primera frase del artículo 16, apartado 1, del citado Acuerdo.
- 90 Entendida de este modo, para que dicha norma sea aplicable es necesario, en primer lugar, que el tercero pueda invocar un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del Acuerdo ADPIC.
- 91 A este respecto, debe recordarse que el nombre comercial es un derecho incluido en la expresión «propiedad intelectual» en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo ADPIC. Además, del artículo 2, apartado 1, de este Acuerdo se desprende que la protección de los nombres comerciales, exigida específicamente por el artículo 8 del Convenio de París, ha sido expresamente incorporada al Acuerdo



ADPIC. Por tanto, en virtud del Acuerdo ADPIC, se obliga a los miembros de la OMC a proteger los nombres comerciales (véase también el informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC, Estados Unidos — Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998, antes citado, apartados 326 a 341).

92 De lo anterior se desprende que, en virtud del Acuerdo ADPIC, debe protegerse el nombre comercial controvertido en la medida en que constituye materia existente con arreglo al artículo 70, apartado 2, de dicho Acuerdo, como se ha expuesto en el apartado 49 de la presente sentencia.

93 Por tanto, el nombre comercial es un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del Acuerdo ADPIC, de modo que se cumple el primer requisito exigido por la tercera frase del artículo 16, apartado 1, de este Acuerdo.

94 En segundo lugar, ha de tratarse de un derecho existente. La expresión «existente» significa que el derecho de que se trata debe estar comprendido en el ámbito de aplicación temporal del Acuerdo ADPIC y debe seguir estando protegido en el momento en que su titular invoca este derecho para oponerse a las pretensiones del titular de la marca con la que supuestamente entra en conflicto.

95 Por tanto, en el presente caso, es preciso saber si el nombre comercial controvertido, que, como han admitido las partes, no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro 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, cumple los requisitos mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia.

- 96 A este respecto, del artículo 8 del Convenio de París, cuya observancia se exige en virtud del Acuerdo ADPIC, como se ha dicho en el apartado 91 de la presente sentencia, resulta que debe garantizarse la protección del nombre comercial sin que pueda quedar supeditada a ningún requisito de registro.
- 97 En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso mínimo o a un conocimiento mínimo del nombre comercial, a los que, según el órgano jurisdiccional remitente, está supeditada la existencia de éste en virtud del Derecho finlandés, procede señalar que, en principio, ni el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni el artículo 8 del Convenio de París se oponen a tales requisitos.
- 98 Por último, el concepto de anterioridad del derecho controvertido, en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, significa que el fundamento jurídico de este derecho debe preceder en el tiempo a la obtención de la marca con la que supuestamente entra en conflicto. Como observó el Abogado General en el apartado 95 de sus conclusiones, se trata de la expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares del Derecho de marcas y, con carácter más general, de todo el Derecho de la propiedad industrial.
- 99 Es necesario añadir al respecto que este principio de anterioridad figura también en la Directiva 89/104, más concretamente, en sus artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 2.
- 100 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión que un nombre comercial, que no ha sido registrado ni se ha adquirido por el uso en el Estado miembro 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, puede calificarse de

derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC si el titular del nombre comercial dispone de un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material y temporal del Acuerdo ADPIC nacido con anterioridad a la marca con la que supuestamente este derecho entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca.

### Costas

- <sup>101</sup> Los gastos efectuados por el Gobierno finlandés y por la Comisión por haber presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), declara:

- 1) El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC), que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, es aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella.**

- 2) **Un nombre comercial puede constituir un signo en el sentido de la primera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). El objeto de esta disposición es conferir al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la use cuando este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto.**

**La finalidad de las excepciones establecidas en el artículo 17 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) es permitir que el tercero utilice un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.**

- 3) **Un nombre comercial, que 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, puede calificarse de derecho existente con anterioridad en el sentido de la tercera frase del artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) si el titular del nombre comercial dispone de un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material y temporal de dicho Acuerdo nacido con anterioridad a la marca con la que supuestamente este derecho entra en conflicto y que le permite utilizar un signo idéntico o similar a dicha marca.**

Firmas.