

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER  
presentadas el 5 de febrero de 2009<sup>1</sup>

**I. Introducción**

1. Durante los últimos cien años, la cervecera norteamericana Anheuser-Busch Inc. y la checa Budějovický Budvar se enfrentan en un sinfín de procesos judiciales por la atribución del uso exclusivo de las denominaciones Budweiser y Bud.
2. El litigio principal se desarrolla ahora en Austria ante el Handelsgericht Wien (tribunal de lo mercantil de primera instancia de Viena), que en el año 2001 remitió al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en el marco del mismo conflicto, a la que se respondió mediante sentencia de 18 de noviembre de 2003, en lo sucesivo «Bud I».<sup>2</sup>
3. Tras un largo periplo por instancias judiciales superiores, el asunto ha regresado —todavía sin resolver— al tribunal vienés, que ha decidido plantear nuevas preguntas prejudiciales antes de adoptar su fallo.
4. La primera, de cierta complejidad en su redacción, pretende que se interpreten diversos pasajes de la sentencia Bud I, en especial sobre los requisitos que debe cumplir una indicación geográfica simple para ser compatible con el artículo 28 CE.
5. La segunda y la tercera se adentran en el polémico debate sobre la exclusividad del Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.<sup>3</sup> Partiendo, sorprendentemente, de la hipótesis de una indicación geográfica cualificada, el Handelsgericht Wien se interesa por la validez de una protección nacional de este tipo de denominaciones o de una tutela bilateral extendida por convenio a otro Estado miembro, a la luz de dos circunstancias distintas: por un lado, la de que no se haya solicitado el registro comunitario de la denominación; y, por otro lado, la de que esa indicación geográfica cualificada no se incorpore al Tratado de adhesión de un Estado miembro, a diferencia de otras empleadas para tal bebida.

1 — Lengua original: español.

2 — Sentencia Budějovický Budvar (C-216/01, Rec. p. I-13617).

3 — DO L 93 p. 12.

## II. Marco jurídico

### B. El Convenio bilateral

#### A. El derecho internacional

6. El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional<sup>4</sup> dispone en su artículo 1, apartado 2, que los países parte en este Acuerdo<sup>5</sup> se comprometen a proteger, en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de los demás Estados de la «Unión particular», reconocidos por este título en el país de origen y registrados en la oficina internacional prevista en el Convenio por el que se instituye la Organización mundial de la propiedad intelectual (en adelante, «OMPI»).

7. El artículo 2, apartado 1, del Arreglo de Lisboa define la «denominación de origen» como «la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los humanos». La denominación de origen «Bud» fue inscrita en la OMPI el 10 de marzo de 1975 con el n.º 598, para la cerveza, en aplicación del Arreglo de Lisboa.

8. El 11 de junio de 1976 la República de Austria y la República Socialista de Checoslovaquia celebraron un Tratado en materia de protección de las indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia de los productos agrícolas e industriales (en lo sucesivo, «Convenio bilateral»).

9. Conforme a su artículo 2, se utilizan los términos indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otras denominaciones relativas a la procedencia, a efectos del Convenio, para cualesquiera indicaciones que se refieran, directa o indirectamente, al origen de los bienes.

10. A tenor del artículo 3, apartado 1, «en la República de Austria, las denominaciones checoslovacas que se enumeren en el acuerdo que habrá de celebrarse con arreglo al artículo 6 quedarán reservadas exclusivamente para los productos checoslovacos». El artículo 5, apartado 1, parte B, punto 2, menciona la cerveza entre las categorías de esos productos checos a los que alcanza la protección que proporciona el Convenio bilateral; y el anexo B de ese acuerdo, al que

4 — Adoptado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.º 13172, p. 205).

5 — En la actualidad 26 países componen la llamada «Unión de Lisboa» (<http://www.wipo.int/treaties/en>), entre ellos se encuentra la República Checa.

6 — Fue publicado en el *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* de 19 de febrero de 1981 (BGBl n. 75/1981) y entró en vigor el 26 de febrero de 1981 por tiempo indeterminado.

hace referencia el artículo 6 del Convenio, incluye Bud entre las denominaciones checoslovacas relativas a productos agrícolas e industriales (bajo la rúbrica «cerveza»).

indicaciones, así como una mayor credibilidad de los bienes a ojos de los consumidores.

11. Mediante Ley constitucional nº 4/1993, de 15 de diciembre de 1992, la República Checa confirmó que asumiría los derechos y las obligaciones que, en virtud del derecho internacional, correspondían a la República Socialista de Checoslovaquia en la fecha de extinción de esta última.

14. El artículo 2 describe lo que se entiende por «denominación de origen» y por «indicación geográfica», a efectos del Reglamento. Según su apartado 1:

### C. *La regulación comunitaria*

1. El Reglamento nº 510/2006

12. Este nuevo Reglamento de indicaciones geográficas y denominaciones de origen recoge, en esencia, las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2081/92,<sup>7</sup> al que deroga y sustituye.

13. Su considerando sexto recuerda que, «en el caso de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, se hace necesario adoptar un enfoque comunitario», para garantizar unas condiciones de competencia leal entre quienes se benefician de estas

a) La «denominación de origen» comprende «el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio

— originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

— cuya calidad o cuyas características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y

7 — Reglamento del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).

- cuyas producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada».

que constituya un topónimo, ya que, con arreglo al artículo 2, apartado 2, del Reglamento, entran también en esta categoría las «denominaciones tradicionales», geográficas o de otra índole que designen un producto agrícola o alimenticio, siempre que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1.

- b) La «indicación geográfica» se ciñe al «nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio

- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,

16. Los artículos 5 a 7 del Reglamento nº 510/2006 regulan el llamado «procedimiento normal» para el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que consta de dos fases sucesivas: la primera se sustancia ante el Gobierno nacional y la segunda ante la Comisión.

- que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y

17. Según el artículo 5, las solicitudes de registro se dirigen al Estado miembro correspondiente, que, si se cumplen los requisitos del Reglamento nº 510/2006, remite la documentación a la Comisión.

- cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada».

15. Para que una expresión pueda utilizarse como denominación de origen o como indicación geográfica no es indispensable

18. El artículo 5, apartado 6, del Reglamento nº 510/2006 atribuye a los Estados miembros la posibilidad de conceder a la denominación una protección transitoria a escala nacional, de conformidad con el Reglamento. Esta tutela temporal se inicia el día de presentación de la instancia ante la Comisión y cesa a partir de la fecha en la que se resuelva sobre la incorporación al registro comunitario. En

caso de que la denominación no llegue a inscribirse, las consecuencias de la protección nacional transitoria «serán únicamente responsabilidad del Estado miembro de que se trate».

Eslovaquia a mantener la garantía nacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas existente a 30 de abril de 2004, con arreglo al Reglamento n° 2081/92,

## 2. El Reglamento (CE) n° 918/2004

- hasta el 31 de octubre de 2004, como regla general;

19. En 2004 la incorporación a la Unión Europea de diez nuevos Estados obligó a aprobar ciertas medidas transitorias en el ámbito de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas.

- o, cuando se presente a la Comisión una solicitud de registro, hasta que se adopte una decisión al respecto.

20. A esta finalidad responde el Reglamento (CE) n° 918/2004,<sup>8</sup> cuyo artículo 1 autoriza a la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y

8 — Reglamento de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones transitorias de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentos con motivo de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (DO L 163, p. 88).

21. Igualmente prevé este artículo 1, en su párrafo tercero, que «la responsabilidad de las

consecuencias de dicha protección, en caso de que no se registre la denominación a escala comunitaria, corresponderán únicamente al Estado miembro de que se trate».

### III. El litigio principal, sus orígenes y la cuestión prejudicial

#### A. Breve historia de una larga disputa

#### 3. El Acta de adhesión<sup>9</sup>

22. En el anexo II de la propia Acta de adhesión se extendió la tutela comunitaria, mediante su registro como indicaciones geográficas protegidas, a tres denominaciones de cerveza procedente de la ciudad checa de České Budějovice:

— Budějovické pivo;

— Českobudějovické pivo;

— Budějovický měšťanský var.

9 — Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, así como a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO2003 L 236, p. 33).

23. La lucha por el uso exclusivo de las denominaciones Budweiser y Bud ha provocado serias contiendas durante más de un siglo entre la empresa checa Budejovický Budvar (Budweiser Budvar; en adelante, «Budvar») y la estadounidense Anheuser-Busch.

24. La fábrica Budvar<sup>10</sup> radica en la ciudad checa de České Budějovice, famosa por una dilatada tradición cervecera.<sup>11</sup> Desde 1795 las empresas que más tarde confluyeron en la actual Budvar elaboran y comercializan cerveza con las indicaciones «Budweis»,<sup>12</sup> «Budweiser Bier»,<sup>13</sup> «Budvar» o «Budbräu».<sup>14</sup> La marca «Budweiser» quedó registrada en 1895.

10 — Su nombre completo es «Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale», que significa «Fábrica de cerveza Bud de Budweis, empresa nacional».

11 — Algunos la remontan hasta el siglo XIII, cuando el Rey de Bohemia Přemysl Otakar II fundó esta población, otorgando a sus habitantes el privilegio de elaborar cerveza (O'Connor, B., «Case C-216/01 Budejovický Budvar, Judgement of the Court of Justice os 18 November 2003», *European Business Organization Law Review* 5, 2004, p. 581).

12 — Nombre en alemán de České Budějovice.

13 — En lengua checa, «Budějovické pivo», que significa «cerveza de Budweis».

14 — Que quiere decir «fábrica de cerveza Bud».

25. Como prácticamente todos los cerveceros de Saint Louis (Missouri), los Anheuser-Busch eran de origen alemán.<sup>15</sup> No es de extrañar, por tanto, que, conscientes de la reputación de la cerveza de Budweis, resolviesen en 1876 lanzar al mercado americano una cerveza ligera con el nombre de «Budweiser», a la que posteriormente siguió otra con el título abreviado «Bud». No sólo se adoptó el apelativo de la bebida checa, también la receta se inspiró en los métodos de fabricación utilizados en Bohemia<sup>16</sup> y se parafraseó el sobrenombre «the beer of kings» (la cerveza de los reyes), empleado en Budweis, al incluirse en las etiquetas de la cerveza americana la expresión «the king of beers» (la cerveza reina). En febrero de 1906 la Oficina de Patentes norteamericana denegó a Anheuser-Busch su solicitud de reconocimiento de la marca «Budweiser» por tener carácter geográfico. Un año después, sin embargo, se admitió la inscripción en Estados Unidos por un periodo de diez años.

26. El incremento de los intercambios comerciales a ambos lados del Atlántico engendró un conflicto cuyos primeros episodios judiciales se remontan a 1880. Desde entonces, los procesos en torno al empleo de las denominaciones Budweiser y Bud se han planteado en

numerosos países,<sup>17</sup> con resultados muy dispares.<sup>18</sup>

27. La jurisdicción comunitaria no ha quedado al margen de esta estrategia litigadora global. Los representantes de ambas empresas (o los distribuidores de sus productos) han acudido frecuentemente a las instancias europeas, denunciando la vulneración del derecho comunitario.

28. En reiteradas ocasiones, Anheuser-Busch solicitó la inscripción de Budweiser y Bud como marcas comunitarias (en sus variantes nominativa y figurativa y para distintos grupos). La oposición de Budvar alegando derechos precedentes dio lugar a una serie de decisiones de la segunda sala de recurso de la

15 — Anheuser nació de otra entidad anterior, Bavarian brewery, creada en 1852. Más adelante se la rebautizó Anheuser-Busch, como consecuencia de la incorporación a la firma de Adolphus Busch, yerno del propietario de la compañía, y también inmigrante alemán. Este y otros datos históricos pueden consultarse en [www.anheuser-busch.com/History.html](http://www.anheuser-busch.com/History.html), y en [www.budweiser.com](http://www.budweiser.com).

16 — Así se desprende de las declaraciones del propio Adolphus Busch en 1894, en el transcurso del pleito que enfrentó a Anheuser-Busch contra Fred Miller Brewing Company: «The idea was simply to brew similar in quality, colour, flavour and taste to beer then made at Budweis, or in Bohemia [...] The Budweiser beer is brewed according to the Budweiser Bohemian process» (O'Connor, *op. cit.*, p. 582).

17 — O'Connor (*op. cit.*, p. 585) registra hasta cuarenta y cuatro pleitos distintos alrededor del mundo.

18 — En unos casos los tribunales atribuyeron a Anheuser-Busch el derecho exclusivo a usar el nombre Bud, mientras que en otros la empresa checa ganó. En Inglaterra, la Corte de Apelación de Londres optó en 2002 por una solución de compromiso, favoreciendo que ambas compañías puedan servirse de las marcas controvertidas. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo japonés falló en 2004 que tanto los productores checos como los americanos podían llamar Budweiser a sus cervezas (O'Connor, *op. cit.*, p. 586). Merecen también destacarse las peculiaridades del proceso en Portugal. La decisión de su Tribunal Supremo de 23 de julio de 2001, por la que se denegó a Anheuser-Busch la posibilidad de inscribir la marca Budweiser en Portugal por tratarse de una denominación de origen amparada por un acuerdo bilateral de 1986 entre Portugal y Checoslovaquia, fue impugnada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual juzgó que la resolución recurrida no vulnera el artículo 1 del protocolo nº 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (sentencia TEDH, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, de 11 de enero de 2007, todavía no publicada en el *Recueil des arrêts et décisions*, apartado 87).

Oficina de Armonización del Mercado Interior («OAMI») y a las correspondientes impugnaciones ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.

29. Así, por ejemplo, en la decisión de la segunda sala de recurso de la OAMI de 3 de diciembre de 2003<sup>19</sup> se aceptó la oposición de Budvar al registro de Budweiser como marca comunitaria en la clase 32 (cervezas, ...). Esa decisión se recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia, pero el asunto se sobreseyó al retirar Anheuser-Busch su solicitud de inscripción.<sup>20</sup>

30. Por el contrario, la segunda sala de recurso de la OAMI, en decisiones de 14 y 28 de junio y de 1 de septiembre de 2006,<sup>21</sup> autorizó el registro de Bud como marca comunitaria, pese a la oposición de Budvar, que había invocado los Tratados bilaterales entre Austria y Checoslovaquia y el registro de la denominación litigiosa en la OMPI, como denominación de origen, conforme a los Acuerdos de Lisboa, con efectos en Francia, Italia y Portugal.<sup>22</sup> Entendió la sala de recurso que resulta difícil concebir a Bud como una denominación de origen o como una indicación geográfica indirecta, estimando que las pruebas aportadas por Budvar sobre el uso de la denominación Bud, en particular en Austria, en Francia y en Portugal, eran insuficientes. Afirmó igualmente que la mera utilización del signo Bud no puede constituir

simultáneamente el uso de una marca y de una indicación de procedencia, pues una y otra cumplen funciones diferentes e incompatibles. En su reciente sentencia de 16 de diciembre de 2008,<sup>23</sup> el Tribunal de Primera Instancia ha anulado estas decisiones de la OAMI.

31. También el propio Tribunal de Justicia ha dictado ya dos sentencias en el marco del contencioso general que mantienen la sociedad checa Budvar y la americana Anheuser-Busch. Por una parte, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch;<sup>24</sup> por otra parte, la sentencia Bud I de 2003, antes citada.

32. En la primera de estas sentencias, que afecta a la rama finlandesa de esta larga saga, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre el régimen aplicable al uso de una marca registrada y de un nombre comercial potencialmente inconciliables, en especial a la luz del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («Acuerdo ADPIC»).<sup>25</sup>

19 — Asuntos R 1000/2001-2 y R 1024/2001-2.

20 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI-Anheuser-Busch (T-57/04 y T-71/04, Rec. p. II-1829), apartado 228.

21 — Asuntos R 234-2005-2, R 241/2005-2, R 802/2004-2 y R 305/2005-2.

22 — No obstante, los tribunales portugueses, italianos y franceses han anulado las inscripciones de Bud como denominación de origen al amparo de los citados Acuerdos de Lisboa.

23 — Budějovický Budvar/OAMI (T-225/06, T-255/06, T-257/06 y T-309/06, Rec. p. II-3555).

24 — Asunto C-245/02, Rec. p. I-10989.

25 — Dicho Acuerdo figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de 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).

De esta decisión no cabe extraer consecuencia alguna para las cuestiones ahora formuladas.

33. La sentencia Bud I, por el contrario, tiene una relación mucho más directa con este asunto, pues representa la apertura del capítulo austriaco, más centrado en las indicaciones geográficas que en el derecho de marcas.

#### B. *El litigio principal*

1. La base fáctica de la primera cuestión prejudicial

34. Los hechos que abrieron este frente judicial en Austria se remontan a 1999, momento en el que Budvar solicitó al Handelsgericht Wien que condenase a Rudolf Ammersin GmbH (empresa que comercializa en Austria la cerveza de marca American Bud) a cesar, en el territorio austriaco, el uso de la denominación Bud u otras similares que provocaran confusión, siempre que no se tratase de productos de la propia Budvar. Apelaba esencialmente al Convenio bilateral entre la República de Austria y la República Socialista de Checoslovaquia, con arreglo al cual la denominación Bud (incluida en el anexo B del referido Convenio) sólo puede utilizarse en Austria para las mercancías de origen checo.

35. Paralelamente, Budvar había depositado una demanda idéntica ante el Landesgericht Salzburg (tribunal regional de Salzburgo), pero dirigida contra Josef Sigl KG, importadora en exclusiva de la cerveza American Bud en Austria. En este segundo proceso y, más concretamente, en el recurso de casación interpuesto en un incidente de medidas cautelares, el 1 de febrero de 2000 el Oberster Gerichtshof (tribunal supremo austriaco) dictó un auto en el que, amén de confirmar las provisionales decretadas en la instancia, declaró que la tutela de la denominación Bud prevista por el Convenio bilateral resulta compatible con el artículo 28 CE, por estar comprendida en el concepto de propiedad industrial y comercial del artículo 30 CE. Consideró que la denominación Bud es una indicación geográfica «simple» (por no haber vínculo entre las características del producto y su procedencia) e «indirecta» (por no ser, en cuanto tal, un nombre geográfico, sino un calificativo apto para informar al consumidor del lugar de origen del bien), que se beneficia de una «protección absoluta», es decir, independiente de todo riesgo de confusión o de engaño.

2. La sentencia Bud I

36. En esta tesitura, el 26 de febrero de 2001 el Handelsgericht Wien suspendió el procedimiento seguido contra Ammersin y dirigió al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales, a las que se respondió en la ya citada sentencia Bud I, de 18 de noviembre de 2003.

37. Las preguntas tercera y cuarta versaban sobre la vigencia del Convenio bilateral en la República Checa (no hay que olvidar que el Tratado lo suscribió la antigua Checoslovaquia) y los efectos del artículo 307 CE.

designa, una protección en el Estado miembro de importación, que es independiente de cualquier carácter engañoso y que permite prohibir la importación de un producto comercializado legalmente en otro Estado miembro».

38. Mayor relevancia para el caso de autos tienen las dos primeras cuestiones remitidas al Tribunal de Justicia en 2001, que resolvió así:

39. De conformidad con los apartados 101 y 107 de la sentencia, el órgano judicial remitente debía comprobar si la denominación Bud designa o se refiere al origen del producto, «según las condiciones de hecho y las concepciones que prevalecen en la República Checa».

«1) El artículo 28 CE y el Reglamento nº 2081/92 (...) no se oponen a la aplicación de una disposición de un tratado bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer Estado que otorga a una indicación de procedencia geográfica simple e indirecta de dicho país tercero una protección en el Estado miembro de importación, que es independiente de cualquier carácter engañoso y que permite prohibir la importación de un producto comercializado legalmente en otro Estado miembro.

3. Los acontecimientos posteriores a la sentencia Bud I

2) El artículo 28 CE se opone a la aplicación de una disposición de un tratado bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer Estado, para otorgar a una denominación, que en dicho país tercero no se refiere ni directa ni indirectamente a la procedencia geográfica del producto que

40. Tras la respuesta del Tribunal de Justicia, el 8 de diciembre de 2004 el Handelsgericht Wien desestimó las pretensiones de la demandante. Entendió que la población checa no relacionaba la denominación Bud con una región o con un lugar determinados, incluida la ciudad de České Budějovice, ni pensaba que designaba productos o servicios procedentes de un sitio concreto, por lo que no podía calificarse de indicación geográfica. Siguiendo la sentencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal vienés falló que la protección de dicha denominación debía reputarse incompatible con el artículo 28 CE.

41. Pese a la confirmación en apelación de esta sentencia de instancia, el litigio estaba lejos de cerrarse.

42. En un auto de 29 de noviembre de 2005, el Oberster Gerichtshof anuló las resoluciones anteriores y devolvió el asunto al Handelsgericht Wien para que emitiera una nueva sentencia tras un procedimiento complementario. Aplicando los criterios de los apartados 54 y 101 de la sentencia Bud I, el Tribunal Supremo austriaco dedujo que, aun cuando Bud no constituye un nombre geográfico, resulta adecuado para informar a los consumidores de que el producto que designa proviene de un lugar, de una región o de un país determinados, quedando la duda de si los consumidores entienden que Bud, relacionado con la cerveza, proporciona una indicación de origen. Estimó, pues, que todavía no se había zanjado si la denominación controvertida representa una indicación geográfica simple o indirecta.

43. Al recuperar su jurisdicción sobre el asunto, el tribunal de instancia desestimó otra vez las pretensiones de Budvar en sentencia de 23 de marzo de 2006. Basándose en una encuesta demoscópica aportada por Ammersin, declaró que la población checa no vinculaba la denominación Bud a un lugar, a una región o a un país específicos ni creían que la cerveza Bud tuviese una cuna concreta (en particular, České Budějovice).

44. De nuevo la demandante apeló ante el Oberlandesgericht Wien (tribunal regional superior de Viena), que en esta ocasión anuló la resolución recurrida, enviando el expediente al órgano judicial de lo mercantil de primera instancia, recomendando que se realizara, según la propuesta de Budvar, un sondeo de opinión entre grupos de población relevantes, para averiguar: si los consumidores checos asociaban la denominación Bud con la cerveza; si, al establecer ese vínculo (por sí mismos o a sugerencia del experto), la comprendían como una indicación de que el producto procede de un lugar, de una región o de un país específicos; y, en caso de respuesta afirmativa, para que concretaran con cuál.

45. Al abordar el asunto por tercera vez consecutiva, el Handelsgericht Wien ha necesitado dirigir una postrera cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, para que aclare determinados aspectos de la sentencia Bud I cuya interpretación ha generado dudas en el ámbito judicial austriaco, teniendo en cuenta los importantes cambios materiales y jurídicos acaecidos desde la sentencia de 2003 y, en particular, la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, la protección de una serie de denominaciones de cerveza procedente de České Budějovice como indicaciones geográficas en el Tratado de adhesión y la resolución –anulada entretanto por el Tribunal de Primera Instancia– de la segunda sala de recurso de la OAMI de 14 de junio de 2006, en cuya fundamentación se declaró que la denominación Bud, invocada por la parte demandante, no puede constituir, al mismo tiempo, una marca y una indicación geográfica.

C. *Las cuestiones prejudiciales*

¿Significan estos requisitos:

46. En aplicación del artículo 234 CE, el *Handelsgericht Wien* somete al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 18 de noviembre de 2003 [...], estableció los requisitos para la compatibilidad con el artículo 28 CE de la protección de una denominación como indicación geográfica que en el país de origen no es ni el nombre de un lugar ni el de una región; conforme a dichos requisitos, la denominación:

— según las condiciones de hecho

— y las concepciones que prevalecen en la República Checa, ha de designar una región o un lugar del territorio del Estado de origen

— y su protección en dicho Estado ha de estar justificada a la luz de los criterios del artículo 30 CE.

1.1) que la denominación, como tal, cumple una función de referencia geográfica concreta a un lugar o a una región determinados o si basta que la denominación, en relación con el producto que designa, sea adecuada para indicar al consumidor que el producto procede de un lugar o de una región determinados del país de origen;

1.2) que los tres requisitos se han de verificar por separado y se deben cumplir todos;

1.3) que, para averiguar la percepción que en el país de origen se tiene del término, ha de realizarse un sondeo de opinión, del que resulte un grado de conocimiento y de atribución bajo, medio o alto para que esté justificada dicha protección;

1.4) que, en la práctica, la denominación ha de ser utilizada en el país de origen como indicación geográfica por varias empresas, de suerte que

la utilización como marca por una sola empresa sería contraria a la protección?

#### **IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

- 2) El hecho de que una denominación no fuera notificada o solicitada dentro del plazo de seis meses previsto en el Reglamento (CE) n° 918/2004 o en el Reglamento (CE) n° 510/2006 ¿supone que una protección nacional vigente o, en cualquier caso, una protección bilateralmente extendida a otro Estado miembro pierden su validez, si la denominación constituye una indicación geográfica cualificada con arreglo al derecho interno del Estado de origen?

47. La petición prejudicial se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2007.

48. Han depositado observaciones escritas la demandante y la demandada en el litigio principal, los Gobiernos de Grecia y de la República Checa, así como la Comisión.

- 3) El hecho de que en el marco del Tratado de adhesión entre los Estados miembros de la Unión Europea y un nuevo Estado miembro se incluyera la protección de diversas indicaciones geográficas cualificadas para un alimento con arreglo al Reglamento (CE) n° 510/2006 ¿supone que no se pueda mantener una protección nacional existente o, en cualquier caso, una protección bilateralmente extendida a otro Estado miembro para otra denominación diferente del mismo producto y que el Reglamento (CE) n° 510/2006 tenga un efecto excluyente en ese sentido?»

49. En la vista, celebrada el 2 de diciembre de 2008, comparecieron para formular oralmente sus alegaciones los representantes de Budejovicky Budvar Nacional Corporation, Rudolf Ammersin GMBH, la República Checa, la República Helénica y la Comisión.

## V. Análisis de las cuestiones prejudiciales

### A. *Dos consideraciones previas*

50. Este reenvío prejudicial ofrece dos peculiaridades que merecen ser examinadas con carácter preliminar.

#### 1. La exégesis de una sentencia anterior

51. La primera singularidad reside en que el Handelsgericht Wien pide al Tribunal de Justicia que aclare el tenor de ciertos pasajes de la sentencia Bud I.

52. La circunstancia de que el objeto del reenvío sea, en parte, no una norma comunitaria, sino una decisión de este Tribunal de Justicia no genera, a mi juicio, problemas de admisibilidad. La jurisprudencia ha aceptado en el pasado responder a las demandas de este tipo dirigidas por jueces nacionales en vía prejudicial; por ejemplo, en las sentencias de 16 de marzo de 1978, *Bosch*,<sup>26</sup> y de 16 de diciembre de 1992, llamada «*Stoke-on-Trent*».<sup>27</sup>

53. Ahora bien, esta solicitud de interpretación de un pronunciamiento precedente se genera por el diferente parecer que al respecto mantienen dos órganos judiciales austriacos, entre los que existe una relación de jerarquía. Ante la insistencia del Oberster Gerichtshof y del Oberlandesgericht Wien sobre la forma en la que debe practicarse y valorarse la prueba de un aspecto del proceso (la percepción que en la República Checa se tiene de la denominación Bud), el Handelsgericht Wien ha remitido el asunto al Tribunal de Justicia, quizás con la esperanza de que se le dé la razón o de que, al menos, se ponga fin a las disensiones latentes entre los órganos jurisdiccionales nacionales.

54. Pero el Tribunal de Justicia no debería aceptar el lance. En su sentencia Bud I atribuyó expresamente esa valoración al juez nacional y no hay motivo para que cambie ahora de postura ni para que aporte criterios diversos o precisiones adicionales a las que efectuó en el pasado.

#### 2. Se altera la hipótesis de partida

55. La segunda particularidad del presente asunto radica en que la hipótesis en que se basa el juez del reenvío cambia en las tres cuestiones prejudiciales. En la primera, el tribunal vienés pregunta sobre los criterios para que Bud se estime indicación geográfica «simple e indirecta», compatible con el

<sup>26</sup> — Asunto 135/77, Rec. p. 855.

<sup>27</sup> — Council of the City of Stoke-on-Trent y Norwich City Council (C-169/91, Rec. p. I-6635).

artículo 28 CE, mientras que la segunda y la tercera se fundan en la idea de que la denominación constituye una indicación geográfica «cualificada» con arreglo al derecho interno del Estado de origen.

56. La distinción entre indicaciones geográficas simples y cualificadas se encuentra ampliamente aceptada en la doctrina<sup>28</sup> y en la jurisprudencia.<sup>29</sup>

57. Las indicaciones geográficas simples no exigen que los productos tengan algún atributo especial o cierto renombre, derivados del sitio del que provienen, pero han de ser suficientes para identificar ese sitio. Por el contrario, se reputan cualificadas las que sirven para designar un producto que posee una cualidad, una reputación u otra característica relacionada con su origen; junto al vínculo territorial, disfrutan de otro cualitativo, de menor intensidad que el de las denominaciones de origen, reservadas a los bienes cuyas singularidades se deben a factores naturales o humanos de su lugar de procedencia. La normativa comunitaria únicamente protege las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas cualificadas.

28 — Entre otros, Cortés Martín, J.M., *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional e intracomunitario*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2003, p. 347.

29 — Sentencias de 10 de noviembre de 1992, Exportur (C-3-91, Rec. p. I-5529), apartado 11; y de 7 de noviembre de 2000, Warsteiner (C-312/98, Rec. p. I-9187), apartados 43 y 44, así como la sentencia Bud I, apartado 54.

58. La sentencia Bud I consideró Bud como una indicación geográfica simple,<sup>30</sup> no contemplada en el Reglamento n° 2081/92, y determinó las condiciones en las que su tutela sería conforme al derecho comunitario en el espacio nacional o las requeridas para que se extienda a un tercer Estado. Al elevar nuevas dudas sobre la redacción de esta sentencia, el juez del reenvío reitera su inicial percepción de la denominación como indicación geográfica simple. Sorprende, pues, que, acto seguido, formule dos preguntas inspiradas en una eventual calificación de Bud como indicación geográfica cualificada, incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario.

59. La empresa demandante descubre en esta incoherencia una causa de inadmisibilidad de la primera cuestión prejudicial.

60. Según una reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano nacional que conoce del litigio apreciar tanto la necesidad de una decisión prejudicial, para poder dictar su sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que dirige al amparo del artículo 234 CE.<sup>31</sup> No obstante, el Tribunal de Justicia ha admitido que, en casos excepcionales, le incumbe examinar las circunstancias en las que un órgano jurisdic-

30 — Porque así lo había apuntado el juez del reenvío, a tenor de una decisión anterior del Tribunal Supremo austriaco.

31 — Sentencias de 16 de julio de 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871), apartado 23; de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom (C-314/01, Rec. p. I-2549), apartado 34; de 22 de noviembre de 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981), apartado 34; de 18 de julio de 2007, Lucchini (C-119/05, Rec. p. I-6199), apartado 43; y de 6 de noviembre de 2008, Trespa International (C-248/07, Rec. p. I-8221), apartado 32.

cional nacional plantea un reenvío, con objeto de verificar su propia competencia.<sup>32</sup> Así sucede cuando el problema sometido al Tribunal de Justicia tiene naturaleza puramente hipotética,<sup>33</sup> pues el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la cuestión prejudicial implica que el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta la función confiada al Tribunal de Justicia, para contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros, y no le pida dictar opiniones consultivas sobre aspectos generales o teóricos.<sup>34</sup>

61. El propio *Handelsgericht Wien* reconoce indirectamente en su auto el carácter hipotético de la primera pregunta, al señalar que, si en el año 2000 (momento en el que adoptó las cuestiones prejudiciales que provocaron la sentencia Bud I) «se presumía que la denominación “Bud” constituía una indicación geográfica simple e indirecta», desde entonces todo ha cambiado, pues la sentencia Bud I «se remitió a la situación del país de origen, es decir, de la República Checa, para abordar la compatibilidad de la protección de una indicación geográfica indirecta con el artículo 28 CE»; y «“Bud” está protegida en la República Checa como denominación de origen».

62. A pesar de estas rotundas afirmaciones, el sentido que, en la República Checa, se atribuye a la denominación «Bud» suscita un debate todavía abierto, en torno al que gira, en realidad, todo el litigio principal. La respuesta a la primera cuestión prejudicial podría ayudar a dirimir si cumple el requisito de la designación territorial, imprescindible para considerarla una indicación geográfica. Si, además, concurre un vínculo cualitativo, o cualquier otra razón para estimarla como una denominación de origen en la República Checa, sería de extrema utilidad la respuesta del Tribunal de Justicia a las preguntas segunda y tercera.

63. Por consiguiente, aunque en otra tesitura sea imprescindible que los hechos del asunto se hayan acreditado y que los problemas de mero derecho nacional se hayan resuelto en el momento del reenvío al Tribunal de Justicia,<sup>35</sup> habría que declarar admisibles las tres cuestiones prejudiciales planteadas en esta ocasión.

#### B. Sobre la primera cuestión prejudicial

64. En su primera cuestión prejudicial, el *Handelsgericht Wien* somete al Tribunal de Justicia algunas dudas sobre los fragmentos de

32 — Sentencia de 16 de diciembre de 1981, *Foglia* (244/80, Rec. p. 3045), apartado 21.

33 — Sentencias de 13 de marzo de 2001, *Preusen Elektra* (C-379/98, Rec. p. I-2099), apartado 39; de 22 de enero de 2002, *Canal Satélite Digital* (C-390/99, Rec. p. I-607), apartado 19; de 5 de febrero de 2004, *Schneider* (C-380/01, Rec. p. I-1389), apartado 22; y de 12 de junio de 2008, *Gourmet Classic* (C-458/06, Rec. p. I-4207), apartado 25.

34 — Sentencias *Foglia*, antes citada, apartados 18 y 20; de 3 de febrero de 1983, *Robards* (149/82, Rec. p. 171), apartado 19; *Meilike*, antes citada, apartado 64; y de 18 de diciembre de 2007, *ZF Zefeser* (C-62/06, Rec. p. I-11995), apartado 15.

35 — Sentencia de 10 de marzo de 1981, *Irish Creamery Milk Suppliers Association* (36/80 y 71/80, Rec. p. 735), apartado 6.

la sentencia Bud I en los que se acordaron «los requisitos para la compatibilidad con el artículo 28 CE de la protección de una denominación como indicación geográfica, que en el país de origen no es el nombre de un lugar ni el de una región».

65. Se trata, en particular, de los apartados 101 y 107 de la sentencia, en los que se insta al órgano jurisdiccional remitente a comprobar si, «según las condiciones de hecho y las concepciones que prevalecen en la República Checa», la denominación Bud designa una región o un lugar del territorio de ese Estado. Si así fuera y la protección nacional estuviera «justificada a la luz de los criterios del artículo 30 CE», su extensión al territorio de un Estado miembro sería conforme al derecho comunitario; de otra manera, se vulneraría el artículo 28 CE.

#### 1. Sobre la forma de verificar la asociación de Bud a un lugar determinado

66. La primera duda del tribunal vienés radica en saber si se exige que la denominación, como tal, desempeñe una función de referencia geográfica concreta a un lugar o a una región o si basta con que sugiera al consumidor que el producto tiene cierta procedencia.

67. El apartado 101 de la sentencia Bud I aconseja contrastar si la denominación Bud «designa» una región o un lugar, lo que significaría, en una primera aproximación, que corresponde a un topónimo. Pero el apartado 107 desmiente esta idea, al aludir a una designación directa o indirecta; además, esa decisión se sustenta en la hipótesis de que Bud es una indicación geográfica «simple e indirecta».<sup>36</sup>

68. Las indicaciones geográficas y las propias denominaciones de origen no siempre consisten en nombres geográficos: se llaman «directas», cuando así ocurre, e «indirectas», en caso contrario, siempre que, al menos, informen al consumidor de que el alimento al que se refieren procede de un lugar, de una región o de un país determinados. El propio Reglamento n° 510/2006 admite esta última posibilidad al contemplar, en su artículo 2, apartado 2, las «denominaciones tradicionales», aunque no sean toponímicas.<sup>37</sup>

69. Para cumplir los requisitos de la sentencia Bud I es suficiente, por tanto, que el término identifique el lugar de origen del producto. En el supuesto de autos, ha de dilucidarse si Bud aclara a los ciudadanos checos que la cerveza con tal apelación procede de la ciudad de

<sup>36</sup> — Sentencia Bud I, ya citada, apartado 54.

<sup>37</sup> — El Reglamento n° 2081/92 sólo las permitía (al menos expresamente) para las denominaciones de origen.

České Budějovice; lo que no significa que el nombre satisfaga ese papel de indicación geográfica cuando se menciona junto al producto de que se trate, y sólo en ese supuesto.

70. Resultan pertinentes algunas de las objeciones de la demandada. En los párrafos 25 y 26 de su escrito de observaciones, Ammersin mantiene que su competidora Budvar emplea *de facto* la palabra Bud como marca y no como indicación geográfica,<sup>38</sup> elemento que podría enturbiar la valoración objetiva del cometido que realmente cumple el vocablo Bud, pues «los bebedores de cerveza saben normalmente –al igual que los automovilistas–, el lugar, la región o el país donde se elabora la cerveza o el coche que han comprado», lo que no debe llevar a confundir esas marcas con indicaciones de procedencia. Cita algunos ejemplos muy ilustrativos, como el de Coca-Cola o Volkswagen: la mayoría de los americanos saben que la primera se fabrica en Atlanta y una gran parte de alemanes asocian la segunda con la ciudad de Wolfsburg, pero ni la una ni la otra se convierten así en indicaciones geográficas.

71. Con independencia de que el público checo pueda adivinar la procedencia de la «cerveza Bud», hay que averiguar si esa locución Bud es suficientemente nítida como para evocar un producto, la cerveza, y su origen, la ciudad de České Budějovice.

72. Igual que los sustantivos «cava» o «grappa» traen a la memoria la cuna española e italiana, respectivamente, de un vino espumoso y de un licor y que «feta» identifica un queso griego,<sup>39</sup> si se entendiera que Bud representa una indicación geográfica, el consumidor checo habría de vincular esa expresión con un lugar preciso y con la fabricación de cerveza.

2. Sobre si se trata de tres requisitos independientes

73. En la segunda parte de su primera cuestión prejudicial, el Handelsgericht Wien pregunta si la sentencia Bud I, al afirmar que todo depende de «las condiciones de hecho y las concepciones que prevalecen en la República Checa», así como de que la protección de la denominación Bud en ese Estado esté justificada a la luz de los criterios del artículo 30 CE, «pretende introducir una diferenciación, de manera que se deban comprobar tres criterios distintos o que basta con que los consumidores checos asocien la denominación “Bud” (relacionada o no con el producto que designa, según se responda a la primera pregunta) con un lugar, una región o un país determinados».

38 — Algo que analizo con mayor detenimiento más adelante.

39 — Al respecto, mis conclusiones en los asuntos *Canadane Cheese Trading y Kouri*, de 24 de junio de 1997, punto 73 (auto de 8 de agosto de 1997, C- 317/95, p. I-4681); así como *Alemania y Dinamarca/Comisión*, de 10 de mayo de 2005, punto 188 (sentencia de 25 de octubre de 2005, C-465/02 y C-466/02, Rec. p. I-9115).

74. Esta última interpretación es más correcta. La redacción de la sentencia Bud I parece inspirada en el apartado 12 de la sentencia Exportur, ya citada, a cuyo tenor la protección de las indicaciones de procedencia se instaura por el derecho del país de importación y «por las condiciones de hecho y los criterios que se sostienen en ese país». No obstante, en el asunto Bud I hay que tener en cuenta las circunstancias del país de origen de los bienes (la República Checa), y no las del país de importación (Austria), pues en esa decisión se dilucidaba la extensión al segundo de esos Estados de la tutela de la denominación Bud en el primero, en virtud de un convenio bilateral.

75. El apartado 101 significa, por tanto, que los consumidores checos han de asociar Bud con un lugar o una región determinados, en las condiciones expresadas en la respuesta a la pregunta 1.1), sin que hayan de concurrir unos «hechos» específicos.

76. De verificarse esta condición, convendría comprobar que la denominación Bud no ha adquirido carácter genérico en el Estado de origen, requisito al que la jurisprudencia supedita la clasificación de una indicación de procedencia bajo la rúbrica de la «propiedad industrial» del artículo 30 CE.<sup>40</sup> En tal supuesto, su protección quedaría justificada a la luz de los criterios de dicho precepto.

40 — Sentencias Bud I, apartado 99; Exportur, reseñada, apartado 37; y de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301), apartado 20. Respecto al carácter genérico de una denominación, pueden consultarse mis conclusiones en el asunto Alemania y Dinamarca/Comisión, ya mencionadas, puntos 46 a 49.

3. Sobre la necesidad de realizar un sondeo

77. La tercera parte de la primera cuestión prejudicial interroga al Tribunal de Justicia sobre el mecanismo adecuado «para acreditar la percepción que en el país de origen se tiene del término» y, en particular, sobre la pertinencia de una encuesta.

78. La jurisprudencia ha recogido esa posibilidad de acudir a un sondeo de opinión tanto para constatar que una mención publicitaria tenía carácter engañoso,<sup>41</sup> como para probar la naturaleza distintiva de una marca.<sup>42</sup> En ambas hipótesis, el Tribunal de Justicia precisó que la decisión de emplear uno u otro instrumento compete al juez nacional, debiendo adoptarla con arreglo al derecho del Estado miembro.

79. En aplicación del principio de autonomía procesal, por tanto, también en el asunto de autos incumbe a los órganos jurisdiccionales

41 — Sentencias de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartado 35; y de 13 de enero de 2000, Estée Lauder Cosmetics (C-220/98, Rec. p. I-117), apartado 31.

42 — Sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 53.

nacionales disponer, con arreglo a sus propias normas, si conviene recabar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión con el fin de instruirse sobre el valor de indicación de procedencia de la denominación Bud, así como fijar el porcentaje de consumidores que se consideraría suficientemente significativo a estos efectos.

82. Indicaciones geográficas y marcas son figuras distintas, aunque afines. Ambas protegen la reputación comercial de un artículo frente a eventuales usurpaciones ilegítimas de un tercero, orientando sobre su origen –geográfico y empresarial, respectivamente–. Se diferencian en que la marca garantiza un interés privado, el de su titular, mientras que la indicación geográfica ampara los de todos los productores establecidos en la zona correspondiente.

#### 4. Sobre la utilización de Bud por una sola empresa

80. En la cuarta y última parte de la primera cuestión prejudicial, el Handelsgericht Wien pregunta si la sentencia Bud I requiere que una indicación geográfica sea utilizada como tal en el país de origen por varias empresas, de suerte que su empleo como marca por una sola entidad conculcaría la protección.

83. A mi juicio, el matiz anterior no implica que una indicación geográfica haya de manejarse simultáneamente por varias compañías de la región para conservar su validez, lo que depende de otros factores. Al menos, no creo que pueda extraerse esa idea, como parece sugerir el reenvío prejudicial, del apartado 101 de la sentencia Bud I, que menciona el deber de indagar las «condiciones de hecho» que, en relación con la denominación litigiosa, prevalecen en la República Checa.

81. Las dudas del juez nacional nacen de que «la denominación “Bud” es una marca registrada en la República Checa de la que es titular la parte demandante», la única compañía, además, que la usa en la República Checa, pese a que «es connatural a toda indicación de procedencia extenderse entre todos los productores autorizados en una determinada región».

84. Sin embargo, ahora no se trata de una marca ni de una indicación geográfica registrada en el ámbito comunitario. En consecuencia, el número de sujetos que en la práctica han de servirse de la denominación para que guarde su efectividad tendría que esclarecerse por el derecho interno, a la luz del Tratado bilateral.

85. Algo semejante sucede en relación con la pregunta de si la utilización de Bud como marca por una sola empresa vulneraría a su protección como indicación geográfica.

86. La normativa comunitaria prevé algunas reglas para solucionar los eventuales conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, pautas en las que subyace una cierta preferencia por las primeras, quizás porque tutelan el interés público de que los consumidores conozcan la procedencia y las características de las mercancías.<sup>43</sup> Así, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento nº 510/2006, se deniega el registro de marcas que correspondan a denominaciones de origen o a indicaciones geográficas protegidas, en tanto que las marcas registradas con anterioridad, o adquiridas mediante el uso de buena fe, coexisten con las indicaciones posteriormente matriculadas según el derecho europeo. La normativa comunitaria sobre marcas prohíbe también recurrir a signos que puedan inducir a error sobre el origen geográfico del bien.<sup>44</sup>

87. En el supuesto de autos, sin embargo, esa eventual colisión entre el uso de la marca Bud

y su reconocimiento como indicación geográfica debe resolverse por el juez nacional, con arreglo al Tratado bilateral.

### C. Sobre la segunda cuestión prejudicial

88. Con su segunda cuestión prejudicial, el órgano austriaco desea averiguar si, al no haber notificado a la Comisión una denominación para su registro comunitario, pierden su validez una protección nacional vigente o una bilateralmente extendida a otro Estado miembro, cuando se dilucida una indicación geográfica cualificada con arreglo al derecho interno del Estado de origen (en el presente caso, la República Checa).<sup>45</sup>

89. Se pide al Tribunal de Justicia, en suma, que se pronuncie acerca de la exclusividad del régimen de defensa comunitaria de las indi-

43 — Resinek, N., «Geographical indications and trademarks: Coexistence or “first in time, first in right” principle?», *European intellectual property review*, vol. 29 (2007), issue 11, pp. 446 a 455; von Mühlenthal, A., «Geographical indications and trademarks in the European Union: conflict or coexistence», *Festskrift till Marianne Levin*, 2008, pp. 401 a 410; y Martínez Gutiérrez, A., «La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante las marcas registradas», *Noticias de la Unión Europea*, año XIX (2003), nº 219, pp. 27 a 36.

44 — Artículo 3, apartado 1, letras c) y g), y artículo 12, apartado 2, letra b), de 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 1989 L 40, p. 1). Para más precisiones sobre la interpretación de estos preceptos, la sentencia *Windsurfing Chiemeese*, antes citada. En relación con los conflictos entre las marcas y las indicaciones de procedencia, la sentencia de 7 de enero de 2004, *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, Rec. p. I-691).

45 — El auto de reenvío menciona literalmente que «una denominación no fuera notificada o solicitada dentro del plazo de seis meses recogido en el Reglamento (CE) nº 918/2004». Este plazo, que constaba en el artículo 17 del antiguo Reglamento nº 2081/92, comenzaba a contar desde su entrada en vigor y ha desaparecido, como es lógico, en el nuevo Reglamento nº 510/2006. El Reglamento nº 918/2004, a su vez, sólo se refiere a la transmisión de una solicitud de inscripción «en virtud del Reglamento nº 2081/92 antes del 31 de octubre de 2004». Esta previsión no obstaculiza, sin embargo, la posibilidad de acudir al procedimiento ordinario de registro, no sometido a plazo, a tenor del nuevo Reglamento nº 510/2006. Por esta razón, en mis consideraciones sobre la subsistencia de los regímenes nacionales no aludo a dicho plazo de seis meses.

caciones geográficas y de las denominaciones de origen, uno de los extremos más discutidos en esta materia, al que la jurisprudencia sólo ha respondido, por el momento, parcialmente.

90. En las denominaciones que no aseguran ningún vínculo territorial, es decir, que no designan ni directa ni indirectamente la procedencia geográfica del producto, la sentencia Bud I declaró que su protección era contraria al artículo 28 CE. No hay, pues, una tutela nacional de estas denominaciones.<sup>46</sup> Tampoco el derecho comunitario las ampara.

91. En cuanto a las indicaciones geográficas simples, de la misma sentencia Bud I y de la sentencia *Warsteiner Brauerei*<sup>47</sup> (en adelante, «*Warsteiner*») se desprende que su defensa en el nivel nacional resulta conforme al artículo 28 CE, pues caben dentro de las excepciones del artículo 30 CE bajo el título de «propiedad industrial». Este tipo de indicaciones no caen en el ámbito del Reglamento comunitario (que exige en el término un significado topográfico y, además, que los productos tengan algún atributo especial o un renombre como consecuencia del lugar de donde provienen).

92. Restan las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas cualificadas, que cumplen los criterios de la normativa

europea y, por consiguiente, pueden ser inscritas y obtener la garantía del Reglamento n° 510/2006. Pero, si no se registran en la Comunidad, es dudoso que los Estados miembros puedan protegerlas con un sistema propio o que el Reglamento citado tenga carácter exhaustivo y prohíba toda intervención estatal en su ámbito formal y material de aplicación.

93. El dilema es complicado.<sup>48</sup> En última instancia, aparece aquí el debate en torno a la «preemption» comunitaria, a la medida y las hipótesis en las que las competencias concurrentes de los Estados miembros en una materia puedan haber quedado desplazadas por la actuación del legislador comunitario.<sup>49</sup>

94. La polémica se enmaraña en el caso de autos por el hecho de que la regulación nacional actuaría bajo la cobertura del artículo 30 CE. Como ha señalado reiterada-

46 — También la sentencia de 7 de mayo de 1997, *Pistre y otros* (C-321/94, C-322/94, C-323/94 y C-324/94, Rec. p. I-2343), apartados 35 y 36.

47 — Sentencia de 7 de noviembre de 2000 (C-312/98, Rec. p. I-9187).

48 — Coincido en este extremo con el abogado general Jacobs en el punto 41 de sus conclusiones en el asunto *Warsteiner*, de 25 de mayo de 2000. La posibilidad de una coexistencia del Reglamento comunitario con regímenes nacionales que operan en su mismo ámbito no se suscitaba, sin embargo, en aquel asunto, que sólo afectaba a la licitud de un sistema nacional de indicaciones geográficas simples, manifiestamente no comprendidas en el Reglamento.

49 — Como aduce Weatherill, S., el Tribunal de Justicia tiene un importante papel en la delimitación del alcance de ese eventual «desalojo», pero su función no consiste en escoger entre los méritos de dos regímenes regulatorios en situación de competencia, sino en interpretar la norma comunitaria para resolver si ha ocupado todo el campo de actuación (Weatherill, S., «Beyond preemption? Shared competence and constitutional change in the European Community», *Legal Issues of the Maastricht Treaty*, Ed. Wiley, 1999, p. 18).

mente la jurisprudencia, este precepto no pretende «reservar ciertas materias a la competencia exclusiva de los Estados miembros, sino admitir que las legislaciones nacionales hagan excepción al principio de la libre circulación siempre que resulte justificado para alcanzar los objetivos contemplados en este artículo». <sup>50</sup> Pero el recurso a las excepciones del artículo 30 CE puede dejar de estar justificado si una norma comunitaria vela ya por los mismos intereses que la nacional, cuando la armonización sea completa. <sup>51</sup>

95. El Reglamento n° 510/2006 no despeja totalmente la incógnita, lo que ha fomentado la división de la doctrina <sup>52</sup> y la adopción de posturas divergentes por los Estados miembros.

96. A mi juicio, la exclusividad del sistema comunitario parece más coherente con la redacción de la reglamentación comunitaria, con su finalidad y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

50 — Sentencia de 5 de octubre de 1977, *Tedeschi* (5/77, Rec. p. 1555), apartado 34.

51 — La jurisprudencia ofrece varios ejemplos en la política agrícola común: sentencias *Tedeschi*, antes citada, apartado 35; de 5 de abril de 1979, *Ratti* (148/78, Rec. p. 1629), apartado 36; de 8 de noviembre de 1979, *Denkavit y Futtermittel* (251/78, Rec. p. 3369), apartado 14; de 20 de septiembre de 1988, *Moormann* (190/87, Rec. p. 4689), apartado 10; y de 5 de octubre de 1994, *Centre d'insémination de la Crespelle* (C-323/93, Rec. p. I-5077), apartado 31.

52 — La demandada en el litigio principal alega más de diez autores que han defendido el principio de aplicación exclusiva del sistema comunitario de indicaciones geográficas cualificadas. También hay numerosas opiniones en sentido contrario. Cortés Martín, J.M., *op. cit.*, p. 452, realiza un amplio resumen de las distintas posturas científicas.

1. El tenor literal del Reglamento n° 510/2006 y del Reglamento n° 918/2004

97. En contraste con el entorno de las marcas, donde se ha optado claramente por un doble sistema de garantía, nacional y comunitario, <sup>53</sup> en el terreno de las indicaciones geográficas el legislador europeo se ha limitado a aprobar un Reglamento para su protección comunitaria, sin armonizar paralelamente los eventuales regímenes nacionales.

98. Quizás, bajo esta diferente estrategia reguladora, subyace la idea de que no pueden mantenerse normas estatales que potencialmente operen en el ámbito propio del Reglamento comunitario. En el texto del Reglamento n° 510/2006 se hallan algunos datos.

99. El artículo 5, apartado 6, del Reglamento resulta bastante revelador, aunque debe recibir algunas precisiones.

100. Prescribe el precepto que, desde la fecha de presentación de una solicitud de registro a la Comisión, «el Estado miembro puede conceder a la denominación, a escala nacional y sólo de forma transitoria», una protección de conformidad con el Reglamento (párrafo

53 — Se implantó así un sistema comunitario con el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994L 11, p. 1), y, paralelamente, la armonización de las legislaciones nacionales mediante la Directiva 89/104, ya citada.

primero). Más adelante, añade que «la protección nacional transitoria cesa a partir de la fecha en la que se tome una decisión sobre la inscripción en el registro» (párrafo tercero), para concretar que «las consecuencias de la protección nacional transitoria, en caso de que la denominación no llegue a registrarse de acuerdo con el presente Reglamento, son únicamente responsabilidad del Estado miembro de que se trate» (párrafo cuarto).

contingencias que surjan durante la pendencia de la decisión comunitaria de registro, mas esta contingencia no empece la invocación del precepto como instrumento hermenéutico, ya que una previsión de este tipo no tendría sentido si los Estados miembros pudiesen conservar sus propios regímenes en el ámbito del Reglamento comunitario, pues la denominación quedaría cubierta por la norma nacional durante el periodo transitorio.

101. El Tribunal de Justicia ratificó, en su sentencia Warsteiner, ya citada, que ese artículo 5, apartado 6,<sup>54</sup> «no guarda relación alguna con la incógnita de si, en sus territorios nacionales respectivos, los Estados miembros pueden conceder una protección, conforme a sus ordenamientos a denominaciones geográficas cuyo registro no se solicita con arreglo al Reglamento n° 2081/92 o que no cumplan los requisitos para acogerse a la protección instaurada en dicho Reglamento» (apartado 53).

103. Este planteamiento de que la tutela nacional de las indicaciones geográficas cualificadas sólo subsiste de modo provisional parece inspirar las disposiciones transitorias de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentos de los nuevos Estados miembros, contenidas en el Reglamento n° 918/2004.

102. Ciertamente, el artículo 5, apartado 6, no se pronuncia sobre la exclusividad del Reglamento comunitario, ciñéndose a cubrir las

104. El artículo 1 de este Reglamento autoriza a la República Checa y a los demás Estados adheridos en 2004 para prorrogar hasta el 31 de octubre de ese año «la protección nacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas existente a 30 de abril de 2004, con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2081/92»; agregando, de forma paralela a lo

54 — La sentencia se refiere al artículo 5, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento n° 2081/92, entonces vigente, cuyo contenido se ha reproducido en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento n° 510/2006.

sancionado en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento n° 510/2006, que, cuando «se presente a la Comisión una solicitud de registro», cabe conservar dicha tutela hasta que se decida algo al efecto.

2. La finalidad de la regulación comunitaria y los trabajos preparatorios

105. Esta norma, más clara que el artículo 5 del Reglamento n° 510/2006, no sólo se refiere a la prolongación temporal de la eficacia de un régimen nacional cuando hay solicitud de inscripción, hasta que sea resuelta, sino que también expresamente señala que los sistemas vigentes en los Estados miembros en el momento de la adhesión únicamente subsisten hasta el 31 de octubre de 2004, de lo que se obtiene que, pasada una u otra fecha, no hay una tutela estatal paralela al Reglamento comunitario y que opere en su mismo espacio.

107. Sólo con un instrumento europeo único de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas pueden alcanzarse los objetivos del Reglamento n° 510/2006.

108. Desde sus orígenes, esta regulación ha respondido a la necesidad de seguir un «enfoque comunitario» en la materia.

106. La anterior deducción no se desmiente, a mi juicio, por la referencia a que el Estado correspondiente asume «la responsabilidad de las consecuencias de dicha protección, cuando no se registre la denominación a escala comunitaria» (ni por la previsión paralela del artículo 5, apartado 6, párrafo cuarto, del Reglamento n° 510/2006). El inciso menciona las secuelas del régimen nacional durante el periodo transitorio, si no se inscribiera la indicación solicitada, y no las derivadas del mantenimiento de la regulación estatal más allá de esa provisionalidad.

109. Así se desprende de los considerandos sexto y séptimo del Reglamento de 1992, que constatan que «la voluntad de proteger ciertos productos agrícolas o alimenticios reconocibles por su procedencia geográfica ha llevado a algunos Estados miembros a crear “denominaciones de origen controlado”». Se admitía que esas prácticas nacionales son actualmente «disparas», urgiendo «una solución comunitaria», ya que, «un conjunto de normas comunitarias que impliquen un régimen de protección facilitará el uso más frecuente de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, al procurar, de manera más uniforme, unas condiciones de competencia leal entre los consumidores de los productos que llevan este tipo de indica-

ciones y al conferir mayor credibilidad a tales productos a los ojos del consumidor» (el considerando sexto del nuevo Reglamento de 2006 ofrece una redacción muy semejante).

110. Se persigue, pues, una garantía de calidad idéntica para todos los consumidores dentro de los límites del Tratado, una meta que difícilmente se logrará si se da un tratamiento distinto, aunque sea en un ámbito territorial restringido, a denominaciones que tienen características coincidentes con las inscritas en el registro comunitario.<sup>55</sup>

111. Probablemente por esta razón, la parte expositiva de los dos Reglamentos ha insistido tanto en la conveniencia de homogeneizar el régimen de las indicaciones geográficas cualificadas, especialmente cuando de modo paralelo no se ha dictado una directiva armonizadora de eventuales sistemas nacionales. Si se hubiera querido perpetuar su vigencia, sin perjuicio de esa «uniformidad», se habría procedido, como ocurrió con las marcas, a una armonización.

55 — Según López Escudero, M., el Reglamento n° 2081/92 creó «un mercado interior para las denominaciones geográficas [...] una protección de la denominación que despliega efectos en todo el territorio comunitario y que resulta mucho más favorable para los productores que la protección conferida por normas nacionales [...]. Mediante el Reglamento 2081/92 la CE ha instaurado un sistema de protección especial de las denominaciones geográficas, con objeto de reducir los problemas para el comercio intracomunitario por las disparidades entre los sistemas nacionales existentes», que hay que entender eliminados (López Escudero, M., «Parmigiano, feta, époisse y otros manjares en Luxemburgo — Las denominaciones geográficas ante el TJCE», *Une communauté de droit, Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias*, BWV 2003, pp. 410 y 419).

112. Los trabajos preparatorios del Reglamento n° 2081/92 aportan también ciertos atisbos de la voluntad del legislador comunitario.

113. La postura de la Comisión siempre ha quedado patente. En su propuesta de 1990,<sup>56</sup> subrayó que la protección comunitaria debía reemplazar los mecanismos nacionales de tutela, criterio que ha ratificado con posterioridad en sus diversas intervenciones ante el Tribunal de Justicia. El Comité Económico y Social, por el contrario, hizo constar en su dictamen su preferencia por la coexistencia de ambos niveles.<sup>57</sup>

114. En el proceso negociador continuaron las disensiones, pero el Consejo finalmente optó por no incorporar ninguna referencia expresa a la subsistencia de los regímenes nacionales. Incluyó, sin embargo, una insinuación del carácter exclusivo del Reglamento, al exigir en su considerando duodécimo que, «para gozar de protección en cualquier Estado miembro, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen estén inscritas en un registro comunitario».

56 — Propuesta de la Comisión, SEC(90) 2415 (DO 1991, C 30, p. 9).

57 — DO C 269, p. 63.

### 3. La jurisprudencia

115. Aunque el Tribunal de Justicia, como he reflejado antes, no se ha pronunciado todavía sobre este aspecto, algunas decisiones presagian la idea de la exhaustividad de la regulación comunitaria.

116. Las sentencias Gorgonzola<sup>58</sup> y Chiciak y Fol<sup>59</sup> ponen de relieve las limitaciones que afectan a los Estados miembros desde el momento en el que solicitan a la Comisión la inscripción de una denominación.

117. La sentencia Gorgonzola declaró que el argumento de que la protección concedida por un Estado miembro a una denominación de origen subsiste después de su registro, siempre que tenga un alcance superior a la tutela comunitaria, se contradice con el texto del Reglamento, «que sólo autoriza a los Estados miembros a conservar la tutela nacional de una denominación hasta la fecha en la que se tome una decisión sobre su registro como denominación protegida comunitaria».

58 — Sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorcio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec. p. I-1301), apartado 18.

59 — Sentencia de 9 de junio de 1998 (C-129/97 y C-130/97, Rec. p. I-3315).

118. La sentencia Chiciak y Fol falló que un Estado miembro no puede modificar una denominación de origen cuyo registro haya solicitado de conformidad con el Reglamento ni protegerla en el ámbito nacional, pero también vinculó taxativamente el afán uniformizador del Reglamento y su carácter excluyente, al disponer que «tiene por objeto garantizar una protección uniforme en la Comunidad a las indicaciones geográficas», añadiendo que «hay que reconocer que dicha protección uniforme procede del registro efectuado con arreglo a normas específicamente previstas por el Reglamento» (apartado 25). En este sentido, declaró que la norma comunitaria establece «la obligación de registro comunitario de las indicaciones geográficas para que estas últimas puedan gozar de protección en cualquier Estado miembro», definiendo el marco comunitario que, en adelante, debe regular esta protección (apartado 26).

119. Una declaración similar se encuentra en el apartado 50 de la sentencia Warsteiner, antes citada. Igualmente hay que traer a colación el apartado 49 de esta decisión, a cuyo tenor «el objetivo perseguido por el Reglamento n° 2081/92 no puede comprometerse por la aplicación, junto con dicho Reglamento, de normas nacionales protectoras de indicaciones de procedencia geográfica que no están comprendidas en su ámbito de aplicación». Esta afirmación, en una interpretación *a contrario*, significa que una regulación nacional de indicaciones geográficas cualificadas, a las que se extiende el Reglamento comunitario, sí podría poner en peligro el cumplimiento de la finalidad de la norma europea.

120. La jurisprudencia parece haber asumido, por tanto, la sugerencia de preceptividad de la inscripción comunitaria contenida en el mencionado considerando duodécimo del Reglamento n° 2081/92.

121. Pues bien, si el registro es obligatorio para las denominaciones incluidas en el ámbito del Reglamento, que, además, tiene carácter exclusivo, una indicación de estas características que no haya sido comunicada para su registro comunitario en el plazo correspondiente permanecerá sin tutela, pues no hay protección paralela nacional, ya que ese régimen nacional ha perdido su validez.

4. Sobre la subsistencia de una protección bilateralmente extendida a otro Estado miembro

122. Y si el régimen creado por el Reglamento comunitario resulta incompatible con la conservación de una protección nacional en el mismo ámbito, con mayor razón debe descartarse su extensión a otros Estados miembros.

123. Esta idea se sostiene en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento n° 510/2006, cuyo párrafo quinto propugna que las medidas de tutela que transitoriamente aseguren los Estados miembros a denominaciones cuya solicitud de registro comunitario se esté tramitando «sólo surtirán su efecto a nivel nacional y no afectarán a los intercambios intracomunitarios».

124. El precepto quiere evitar que, tras una demanda de inscripción comunitaria, se suspenda la tutela de denominaciones incluidas en el ámbito del Reglamento. Acota, no obstante, la eficacia de la garantía nacional transitoria desde un ángulo temporal y territorial, en coherencia con la voluntad de «uniformizar» el tratamiento de las indicaciones geográficas en el ámbito de la Unión Europea.

125. El «enfoque comunitario» del Reglamento n° 510/2006 no sólo implica la desaparición de todo sistema nacional de indicaciones geográficas cualificadas, sino también, *a fortiori*, la inaplicabilidad de cualquier acuerdo bilateral entre dos Estados miembros para su protección al margen del

Reglamento. La subsistencia de una red de convenios intraeuropeos superpuestos a la regulación comunitaria introduciría una opacidad incompatible con los objetivos de este mecanismo.

234 CE) no hace referencia «a los convenios celebrados únicamente entre Estados miembros». Por tanto, no puede cabe esgrimirlo en relación con un acuerdo en el que sólo son parte dos Estados miembros (independientemente de que no lo fueran en el momento de su firma), y que no presenta vínculo alguno con un tercer Estado.

126. La República Checa aduce, sin embargo, que toda argumentación en favor de la exclusividad del Reglamento n° 510/2006 supondría negar las obligaciones internacionales de los países adherentes, en particular en el contexto de la protección en los Estados miembros de la Unión de Lisboa, vulnerándose así el artículo 307 CE.<sup>60</sup>

## 5. Corolario

127. Pero el artículo 307 CE no puede válidamente invocarse en este asunto, donde ya no se discuten los derechos de ningún Estado ajeno a la Unión. Así se desprende del tenor literal del precepto, según el cual las disposiciones del Tratado CE «no afectarán a los derechos y las obligaciones que resulten de convenios celebrados con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra». Como recordó el Tribunal de Justicia en su sentencia *Matteucci*,<sup>61</sup> el artículo (antiguo artículo

128. El legislador comunitario no optó en esta materia por la vía del reconocimiento mutuo, sino por la centralización de los instrumentos de tutela comunitaria. La institución sólo tiene sentido si el sello «indicación geográfica protegida» tiene una significación concreta, asociable a la calidad e igual para todos los consumidores, propósito inalcanzable con una eventual convivencia de la regulación europea y otros sistemas de ámbitos territoriales dispares, pero aplicables a denominaciones de las mismas características.

60 — Sorprendentemente, también la Comisión cita este artículo en su escrito de observaciones, manifestando que el Reglamento se opone a que la protección litigiosa se extienda al territorio de otro Estado miembro «sin perjuicio del artículo 307 CE». Preguntada en la vista sobre este extremo, respondió que la frase se introdujo a modo de salvaguarda de eventuales situaciones en las que un Estado miembro se vea obligado a mantener tratados con terceros Estados, anteriores a su adhesión. Así sucede con los terceros Estados que son parte en el Arreglo de Lisboa.

61 — Sentencia de 27 de septiembre de 1988 (235/87, Rec. p. 5589), apartado 21.

129. Entiendo que el Reglamento n° 510/2006 descarta toda protección nacional o bilateral de indicaciones geográficas cualificadas encuadradas en su ámbito de aplicación. En consecuencia, una denominación que se encuentre dentro de dicho ámbito

y que no haya sido comunicada a la Comisión no puede tutelarse por uno o varios Estados miembros de forma independiente, permaneciendo sin defensa; pero esta circunstancia no se deriva únicamente, como parece sugerir la formulación de la cuestión prejudicial, de la falta de registro de la indicación, sino del carácter exclusivo del sistema comunitario.

nº 510/2006, pues toda protección nacional o convencional que opere en su mismo ámbito debe cesar, al margen de que hayan accedido al registro comunitario otras indicaciones de algún alimento.

*D. Sobre la tercera cuestión prejudicial*

130. La tercera pregunta del Handelsgericht Wien pretende determinar si el hecho de que en el Tratado de adhesión de la República Checa a la Unión Europea se incluyera la protección de diversas indicaciones geográficas cualificadas para la cerveza de la ciudad de České Budějovice tiene alguna relevancia respecto a la vigencia de los sistemas de tutela nacional y bilateral de otra denominación para el mismo producto.

131. La respuesta a esta última cuestión prejudicial resulta innecesaria si se preserva el carácter excluyente del Reglamento

132. Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta a esta cuestión requiere un análisis de la sentencia Chiciak y Fol, ya citada, en la que se resolvió un asunto con ciertos elementos de conexión con el ahora controvertido.

133. Mediante Decreto de 14 de mayo de 1991, el Gobierno francés instauró la denominación de origen «Époisses de Bourgogne» para un tipo de quesos procedentes de dicha región, solicitando a la Comisión europea su registro con arreglo al Reglamento nº 2081/92. En 1995 se modificó el Decreto para inscribir como denominación de origen controlada el término «Époisses». La sentencia Chiciak y Fol falló que un Estado miembro no puede adoptar disposiciones para reformar una denominación de origen cuyo registro haya solicitado de conformidad con el Reglamento comunitario ni tampoco protegerla en el ámbito nacional.

134. Esta decisión restringió las facultades de un Estado miembro respecto a una indicación geográfica notificada a la Comisión para su inscripción. El Reglamento comunitario permite que en el Estado subsista una protección transitoria para esa denominación (limitada temporal y territorialmente, como antes expuse); la sentencia referida añade que las autoridades nacionales no pueden cambiar la indicación notificada.

135. Ahora bien, en el asunto «Époisses» la conducta estatal censurada por el Tribunal de Justicia fue la modificación de una denominación cuyo registro se encontraba pendiente, por lo que la sentencia no resultaría en principio directamente aplicable cuando se protege una denominación que designe el mismo lugar de procedencia que otras ya inscritas, para el mismo producto, en el ámbito comunitario.

136. La idea de que hace falta constreñir la esfera de actuación de los Estados miembros en esta materia subyace en la sentencia Chiciak y Fol, pero sería superfluo interpretarla en un sentido tan amplio, dado el

carácter indudablemente excluyente que tiene, a mi juicio, el Reglamento.

137. La aplicación de la jurisprudencia Chiciak y Fol a este asunto sólo sería adecuada, por tanto, si la denominación Bud constituyera una parte o una abreviatura de alguna de las indicaciones geográficas protegidas en el ámbito comunitario para la cerveza de České Budějovice (Budějovické pivo, Českobudějovické pivo y Budějovický měšťanský var, según el Tratado de adhesión).<sup>62</sup> Pero este dilema ha de dilucidarse por los órganos jurisdiccionales nacionales.

138. Así pues, si una denominación, a diferencia de otras para el mismo alimento y de idéntica procedencia, no se ha incluido en la lista del Tratado de adhesión para su protección comunitaria, no constituye, en principio, un obstáculo para su protección nacional o bilateral, salvo que sea una versión corta o una parte de alguna de las indicaciones geográficas comunicadas. Ahora bien, esta aseveración carece de consecuencias prácticas, habida cuenta del carácter excluyente que tiene el Reglamento n° 510/2006.

62 — La demandada en el litigio principal niega esta posibilidad. En todo caso, la circunstancia, también alegada por Ammersin, de que la denominación «Bud» gozaba ya de protección antes de la adhesión es irrelevante a estos efectos.

## VI. Conclusión

139. A tenor de las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales del Handelsgericht Wien, declarando que:

«1) Los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de noviembre de 2003, Budějovický Budvar (C-216/01), para la compatibilidad con el artículo 28 CE de la protección como indicación geográfica de una denominación que en el país de origen no es el nombre de un lugar ni el de una región:

- 1.1) significan que la denominación debe ser suficientemente nítida para hacer pensar en un producto y en su origen;
- 1.2) no son tres exigencias distintas que hayan de verificarse por separado;
- 1.3) no imponen la realización de un sondeo de opinión ni determinan el resultado que debería obtenerse para justificar la protección;
- 1.4) no implican que, en la práctica, la denominación sea utilizada en el país de origen como indicación geográfica por varias empresas ni se pronuncian sobre su utilización como marca por una sola empresa.

- 2) Cuando una denominación no se ha notificado a la Comisión en el marco del Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, una protección nacional vigente o una bilateralmente extendida a otro Estado miembro pierden su validez si la denominación constituye una indicación geográfica cualificada con arreglo al derecho del Estado de origen, habida cuenta del carácter exclusivo del Reglamento n° 510/2006 respecto a las indicaciones incluidas en su ámbito de aplicación.
  
- 3) El hecho de que, en el Tratado de adhesión entre los Estados miembros de la Unión Europea y un nuevo Estado miembro, se introduzca la protección de diversas indicaciones geográficas cualificadas para un alimento con arreglo al Reglamento (CE) n° 510/2006 no impide mantener una protección nacional existente o una protección bilateralmente extendida a otro Estado miembro para otra denominación diferente del mismo producto, salvo que esta última sea una abreviatura o una parte de alguna de las indicaciones geográficas protegidas en el ámbito comunitario para el mismo bien. El Reglamento (CE) n° 510/2006 no tiene un efecto excluyente en este sentido, sin perjuicio de la respuesta a la segunda cuestión prejudicial».