

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JÁN MAZÁK

presentadas el 16 de septiembre de 2010¹

I. Introducción

1. Mediante resolución de 14 de febrero de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2008, el Bundesgerichtshof (Alemania) planteó al Tribunal de Justicia, al amparo del artículo 234 CE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación 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.²
2. La petición de decisión prejudicial se formuló en el marco de un litigio entre Bayerischer Brauerbund eV (en lo sucesivo, «Bayerischer Brauerbund») y Bavaria NV (en lo sucesivo, «Bavaria») relativo al derecho de esta última a seguir disfrutando de la protección y del uso en Alemania de una marca internacional que contiene la palabra «Bavaria», habida cuenta de que la denominación «Bayerisches Bier» fue registrada, con efectos a partir del 5 de julio de 2001, como indicación geográfica protegida (en lo sucesivo, «IGP») en virtud del Reglamento (CE) n° 1347/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que completa el anexo del Reglamento (CE) n° 1107/96 de la Comisión relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo.³
3. El órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se indiquen las pautas para determinar, en caso de conflicto entre la IGP y la marca, si la IGP «Bayerisches Bier» goza de prioridad en el tiempo sobre la marca de Bavaria, de modo que pueda extinguirse la protección de esta marca.
4. A tal fin, el tribunal remitente desea saber qué disposiciones del Derecho de la Unión regulan los conflictos entre una marca y una IGP, como «Bayerisches Bier», registrada con arreglo al procedimiento «simplificado» establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 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 alimenticios⁴ y, más concretamente, el momento relevante para apreciar la antigüedad de dicha IGP.

1 — Lengua original: inglés.

2 — DO L 93, p. 12.

3 — DO L 182, p. 3.

4 — DO L 208, p. 1.

5. El presente asunto está estrechamente relacionado y coincide parcialmente con el asunto C-343/07, Bavaria y Bavaria Italia, en el cual presenté mis conclusiones el 18 de diciembre de 2008⁵ y el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 2 de julio de 2009.

II. Marco jurídico

A. Reglamento n° 2081/92

6. El Reglamento n° 2081/92 tiene por objeto instaurar un sistema de normas comunitarias para la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas registradas relativas a determinados productos agrícolas y alimenticios cuando existe un vínculo entre las características de tales productos y su origen geográfico. Dicho Reglamento prevé un sistema de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones en el ámbito de la Comunidad que otorga protección en todos los Estados miembros.

7. El Reglamento n° 2081/92 establece tanto un procedimiento normal como uno simplificado para el registro de una denominación de origen protegida (en lo sucesivo, «DOP») o de una IGP.

8. El procedimiento normal de registro de una DOP o IGP se regula en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento n° 2081/92. El artículo 6, apartado 2, de éste dispone lo siguiente:

«Si, a la vista de las disposiciones del apartado 1, la Comisión considera que la denominación cumple los requisitos para ser protegida, publicará en el Diario Oficial de [la Unión Europea] el nombre y la dirección del solicitante, el nombre del producto, los principales aspectos de la solicitud, las referencias a las disposiciones nacionales que regulan su elaboración, producción o fabricación y, si fuera necesario, los considerandos en que fundamenta sus conclusiones.»

9. El procedimiento simplificado de registro de una DOP o IGP, aplicable a las denominaciones que ya existían en la fecha de entrada en vigor del Reglamento n° 2081/92, se establece en el artículo 17 de éste, a tenor del cual:

«1. En un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento los Estados miembros comunicarán a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento.

5 — Rec. p. I-5491.

2. La Comisión registrará, según el procedimiento establecido en el artículo 15, las denominaciones contempladas en el apartado 1 que sean conformes con los artículos 2 y 4. No se aplicará el artículo 7. No obstante, las denominaciones genéricas no serán registradas.

3. Los Estados miembros podrán mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro.»

10. El artículo 13 del Reglamento n° 2081/92 determina el alcance de la protección otorgada a las denominaciones registradas.

11. El artículo 14 del Reglamento n° 2081/92 regula las relaciones entre las DOP o IGP, por una parte, y las marcas, por otra. En su versión inicial, dicho artículo preceptuaba lo siguiente:

«1. Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de la publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6.

Serán anuladas las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.

El presente apartado se aplicará asimismo cuando la solicitud de registro de una marca haya sido depositada antes de la fecha de publicación de la solicitud de registro prevista en el apartado 2 del artículo 6, siempre que dicha publicación se lleve a cabo antes del registro de la marca.

2. De conformidad con el derecho comunitario, el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas [...]

3. No se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto.»

B. *Reglamento n° 692/2003*

12. El artículo 14 del Reglamento n° 2081/92 fue modificado por el Reglamento (CE) n° 692/2003 del Consejo⁶ con efectos a partir del 24 de abril de 2003.

13. El undécimo considerando del Reglamento n° 692/2003 precisa a este respecto:

«El artículo 24.5 del Acuerdo sobre los [aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio] tiene por objeto no sólo las marcas registradas o solicitadas, sino también los casos de las marcas que pueden adquirirse mediante el uso, antes de la fecha de referencia prevista, especialmente la fecha de protección de la denominación en el país de origen. De ahí que convenga modificar el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento [...] n° 2081/92: la fecha de referencia prevista en él pasa a ser la de la protección en el país de origen o la de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica o de la denominación de origen, según que se trate, respectivamente, de una denominación que dependa, bien del artículo 17, bien del artículo 5 del mismo Reglamento; además, en el apartado 1 del artículo 14, la fecha de referencia pasa a ser la de la presentación de la solicitud de registro en lugar de la fecha de la primera publicación.»

6 — Reglamento de 8 de abril de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 99, p. 1).

14. El artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003, estipula lo siguiente:

«Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Comisión.

Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.»

15. Además, el procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92 fue suprimido por el Reglamento n° 692/2003. A este respecto, el decimotercer considerando de este último indica:

«El procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento [...] n° 2081/92, que tiene por objeto el registro de las denominaciones existentes, protegidas o consagradas por el uso en los Estados miembros, no contempla el derecho de oposición. Por seguridad jurídica y transparencia, conviene suprimir esta disposición. Asimismo, por coherencia, conviene suprimir el período transitorio de cinco años previsto en el apartado 2 del artículo 13 destinado a las

denominaciones registradas en virtud de esta disposición, sin perjuicio no obstante del agotamiento de dicho período transitorio respecto de las denominaciones registradas en el marco de dicho artículo 17.»

16. El número 15 del artículo 1 del Reglamento n° 692/2003 establece lo siguiente:

«Se suprimen el apartado 2 del artículo 13 y el artículo 17 [del Reglamento n° 2081/92]. No obstante, las disposiciones de dichos artículos seguirán aplicándose a las denominaciones registradas o a aquellas cuyo registro se haya solicitado en virtud del procedimiento previsto en el artículo 17 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.»

C. Reglamento n° 510/2006

17. El Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada más recientemente por el Reglamento (CE) n° 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003,⁷ fue sustituido finalmente por el Reglamento n° 510/2006, que entró en vigor el 31 de marzo de 2006.

⁷ — Reglamento por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento consultivo (mayoría cualificada) (DO L 122, p. 1).

18. El decimonoveno considerando del Reglamento n° 510/2006 declara:

«Las denominaciones ya registradas al amparo del Reglamento [...] n° 2081/92 [...] en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento deben seguir beneficiándose de la protección prevista por el presente Reglamento e incluirse automáticamente en el registro. Por otra parte, es conveniente prever medidas transitorias aplicables a las solicitudes de registro recibidas por la Comisión antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.»

19. El artículo 14 del Reglamento n° 510/2006, titulado «Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas», dispone lo siguiente:

«1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.

[...]»

III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

Confederación Helvética (1967) y el Reino de España (1970).

20. Bayerischer Brauerbund es una asociación alemana cuyo objeto es promover los intereses comunes de los productores bávaros de cerveza. Sus estatutos datan del 7 de diciembre de 1917, según una certificación del Amtsgericht München (tribunal de primera instancia de Múnich). Bayerischer Brauerbund es titular de las marcas colectivas registradas «Genuine Bavarian Beer» (desde 1958), «Bayrisch Bier» y «Bayerisches Bier» (desde 1968), y de «Reinheitsgebot seit 1516 Bayrisches Bier» (desde 1985).

21. Bavaria es una sociedad mercantil neerlandesa de producción de cerveza que opera en el mercado internacional. Denominada anteriormente «Firma Gebroeders Swinkels», esta sociedad comenzó a utilizar la palabra «Bavaria» en 1925, integrándola en su denominación en 1930. Bavaria es titular de varias marcas y elementos figurativos que contienen la palabra «Bavaria». Las fechas de registro corresponden a los años 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 y 1995. En Alemania se rechazó la protección de algunas de estas marcas en 1973, 1992 y 1993.

22. La denominación «Bayerisches Bier» fue objeto de acuerdos bilaterales sobre protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas entre la República Federal de Alemania, por una parte, y por otra la República Francesa (1961), la República Italiana (1963), la República Helénica (1964), la

23. El 28 de septiembre de 1993, Bayerischer Brauerbund, de acuerdo con las asociaciones Münchener Brauereien eV y Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, presentó a las autoridades alemanas una solicitud de registro de «Bayerisches Bier» como IGP con arreglo al procedimiento «simplificado» establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92.

24. El 20 de enero de 1994, conforme al artículo 17, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, el Gobierno alemán comunicó a la Comisión la solicitud de registro de «Bayerisches Bier» como IGP con arreglo al procedimiento simplificado.

25. La Comisión y las autoridades alemanas intercambiaron información sobre numerosos aspectos a fin de completar el expediente, que se consideró ultimado el 20 de mayo de 1997. El pliego de condiciones definitivo se remitió a la Comisión mediante escrito de 28 de marzo de 2000.

26. El Comité de reglamentación de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen protegidas (en lo sucesivo, «Comité») examinó en varias ocasiones dos proyectos de Reglamento presentados por la Comisión con objeto de registrar «Bayerisches Bier» como IGP. Los debates en el seno del Comité

versaron, en particular, sobre la existencia de marcas que también incluían la expresión «Bayerisches Bier» o sus traducciones.

recurso tendente a la cancelación de su marca en la medida en que tal marca está registrada para la cerveza.

27. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría prevista en el artículo 15, párrafo segundo, del Reglamento n° 2081/92, el Comité no pudo emitir un dictamen en el plazo señalado. Por tanto, la Comisión transformó su proyecto en propuesta de Reglamento del Consejo, el cual adoptó así el Reglamento n° 1347/2001 por el que se registra «Bayerisches Bier» como IGP.

31. Según el órgano jurisdiccional remitente, la resolución del presente litigio depende de la validez del Reglamento n° 1347/2001 —ya examinada en el asunto Bavaria y Bavaria Italia⁸—, de si la IGP «Bayerisches Bier» goza de prioridad en el tiempo sobre la marca de Bavaria a efectos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006, y de si tal marca puede coexistir con la IGP conforme al artículo 14, apartado 2, del Reglamento n° 510/2006.

28. Tal como hizo en otros Estados miembros a raíz de dicho registro, Bayerischer Brauerbund interpuso un recurso ante el Landgericht München (tribunal regional, Múnich) con la pretensión de que ordenara a Bavaria cancelar una de sus marcas internacionales, a saber, la marca internacional n° 645.349 (en lo sucesivo, «marca de Bavaria»), protegida en Alemania con carácter prioritario desde el 28 de abril de 1995.

32. Por lo que se refiere, en particular, a la cuestión de la prioridad de la IGP, el tribunal remitente señala que se cumple el requisito establecido en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006, ya que la Comisión recibió la solicitud de registro de «Bayerisches Bier» como IGP el 20 de enero de 1994, en tanto que la marca de Bavaria sólo goza de prioridad desde el 28 de abril de 1995. La misma conclusión se desprende del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003.

29. El Landgericht München estimó el recurso. Contra tal resolución Bavaria interpuso recurso de apelación, que fue desestimado por el Oberlandesgericht München.

30. El Bundesgerichtshof debe pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto contra esta última resolución por Bavaria, mediante el que ésta solicita que se desestime el

33. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la

8 — Citado en la nota 5.

aplicabilidad de dicho precepto en la medida en que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, en su versión inicial, se remitía, para determinar la prioridad en el tiempo, no a la fecha de presentación de la solicitud, sino a la fecha de publicación contemplada en el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento, que no se prevé sin embargo en el procedimiento simplificado establecido en el artículo 17. Por tanto, surge la cuestión de la disposición que regula la antigüedad de una IGP registrada conforme al procedimiento simplificado del artículo 17 del citado Reglamento y, en particular, cuál es el momento relevante para apreciar tal antigüedad.

34. En este contexto, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

- 2) a) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿qué momento hay que considerar para apreciar la antigüedad de la indicación geográfica protegida a efectos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 510/2006?
 - b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué disposición regula el conflicto entre una indicación geográfica registrada válidamente con arreglo al procedimiento simplificado del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 y una marca, y qué norma rige la antigüedad de la indicación geográfica protegida?
- «1) ¿Es de aplicación el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 510/2006 cuando la indicación protegida ha sido registrada válidamente con arreglo al procedimiento simplificado del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 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?
 - 3) ¿Se puede recurrir a disposiciones nacionales sobre protección de denominaciones geográficas si la indicación “Bayerisches Bier” cumple con los requisitos para el registro del Reglamento (CEE) n° 2081/92 y del Reglamento (CE) n° 510/2006, aunque sea nulo el Reglamento (CE) n° 1347/2001?»

IV. Análisis jurídico

A. *Observaciones preliminares*

35. Debe subrayarse de entrada que, como se deduce claramente de su tenor literal y de la resolución de remisión, la tercera cuestión prejudicial se planteó para el caso de que el Reglamento n° 1347/2001 –por el que se registra la denominación «Bayerisches Bier» como IGP– hubiera de considerarse nulo una vez dictada la sentencia en el asunto Bavaria y Bavaria Italia,⁹ que se hallaba pendiente de resolución cuando el Bundesgerichtshof planteó la presente petición de decisión prejudicial.

36. Dado que, entretanto, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el referido asunto confirmando la validez del Reglamento n° 1347/2001¹⁰ y que el tribunal remitente no ha mencionado ningún elemento adicional que pudiera afectar a la validez de dicho Reglamento, no es necesario responder a la tercera cuestión prejudicial.

37. Las otras dos cuestiones prejudiciales –la segunda con dos subcuestiones– tienen por objeto esencialmente que se dilucide si la IGP «Bayerisches Bier» goza de prioridad en el tiempo sobre la marca de Bavaria, de modo que, en caso de conflicto entre tales derechos, la marca pudiera declararse nula.

38. Permítaseme pasar a examinar las dos cuestiones que surgen al respecto.

39. En primer lugar, es necesario determinar la norma o normas del Derecho de la Unión conforme a las que debe apreciarse la prioridad sobre una marca de una IGP registrada con arreglo al procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92 (en lo sucesivo, «procedimiento simplificado»), es decir, determinar si, en el presente asunto, la disposición pertinente es el artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento o bien el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006.

40. En segundo lugar, hay que precisar el momento relevante a partir del cual una IGP registrada con arreglo al procedimiento simplificado puede oponerse al registro de una marca determinada.

B. *Principales posiciones de las partes*

41. En el presente procedimiento han formulado observaciones escritas Bayerischer Brauerbund, Bavaria, los Gobiernos alemán, griego, italiano y neerlandés, y la Comisión. Todos ellos, excepto el Gobierno italiano, también estuvieron representados en la vista celebrada el 10 de junio de 2010.

9 — Citado en la nota 5.

10 — Sentencia citada en la nota 5, apartado 115.

42. No reproduciré ahora con detalle las diversas alegaciones formuladas por las partes, las cuales, aun cuando den lugar a resultados similares, comprenden una amplia gama de planteamientos jurídicos respecto de las cuestiones suscitadas. Procederé simplemente a una breve descripción de las soluciones propuestas por las partes a las cuestiones prejudiciales.

43. En lo tocante a la cuestión de la norma del Derecho de la Unión que regula la relación entre la IGP y la marca de Bavaria, los Gobiernos alemán y neerlandés, la Comisión y Bavaria están de acuerdo esencialmente en que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006 no es de aplicación a la IGP que ha sido registrada con arreglo al procedimiento simplificado. Según la mayoría de estas partes, la relación entre la IGP y la marca de Bavaria sigue regulada por el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 en su versión inicial. Por otro lado, la Comisión considera que la disposición pertinente en este contexto es el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006, en relación con el artículo 14, apartado 2, del mismo.

44. En cambio, según Bayerischer Brauerbund y los Gobiernos italiano y griego, la antigüedad de tal IGP debe determinarse atendiendo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006.

45. En lo que atañe a la cuestión del momento relevante para apreciar la antigüedad de una denominación registrada conforme al procedimiento simplificado, las partes han

propuesto varias fechas: 1°) la fecha en que la denominación de que se trate comienza a disfrutar de protección al amparo del ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro de origen (Comisión y Gobierno griego); 2°) la fecha en que el Estado miembro de que se trate presenta la solicitud de registro a la Comisión (Bayerischer Brauerbund y Gobierno italiano); 3°) la fecha en que se comunican a la Comisión todos los documentos que deben acompañar a la solicitud (en el presente asunto, según Bavaria, no antes del verano de 1998); 4°) la fecha en que los operadores económicos interesados pueden, a través de la participación del Estado miembro en el procedimiento simplificado, tener conocimiento de la solicitud de registro (Gobierno alemán), y, por último, 5°) la fecha de la publicación del registro (Bavaria y el Gobierno neerlandés).

C. Apreciación

1. Normativa aplicable

46. Antes que nada, procede recordar que uno de los principios básicos del Derecho de marcas y, con carácter más general, del Derecho de propiedad intelectual en su conjunto, es el principio de primacía del título de exclusividad anterior, o, en términos más generales, el principio «primero en el tiempo,

primero en el derecho», en virtud del cual el titular de un derecho de propiedad intelectual anterior puede, en caso de conflicto, reclamar protección frente a un derecho de propiedad intelectual posterior.¹¹

protege por cuanto ha de denegarse el registro de la indicación o denominación.

47. Respecto de las relaciones entre las DOP o IGP, por una parte, y las marcas, por otra, dicho principio se refleja en las reglas específicas que establecen tanto el Reglamento n° 2081/92¹² como el Reglamento n° 510/2006 en relación con las distintas situaciones de conflicto contempladas. Cada una de tales reglas tiene objetivos y funciones distintos y está sujeta a requisitos diferentes.¹³

49. El segundo supuesto es el previsto en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento n° 2081/92 y en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento n° 510/2006, que se refieren a la situación en la cual el uso de una marca preexistente interfiere con la protección otorgada a una DOP o IGP al amparo del artículo 13 de sendos Reglamentos. Tales disposiciones consagran el principio de coexistencia al permitir, con determinados requisitos, que prosiga el uso de la marca anterior pese al registro de la denominación en conflicto.

48. El primer supuesto es el previsto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92 (artículo 3, apartado 4, del Reglamento n° 510/2006): una situación de conflicto entre una DOP o IGP y una marca preexistente cuando el registro de la denominación de que se trate pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de la marca y de la duración de su uso. En tal caso, la marca preexistente se

50. La tercera situación de conflicto, que es la situación controvertida en el presente asunto y contemplada en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 y en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006, es la existente entre una DOP o IGP anterior y una marca posterior, cuando el uso de esta marca da lugar a una de las situaciones mencionadas en el artículo 13 de sendos Reglamentos. Tales disposiciones confieren protección o prioridad a la denominación o indicación anterior, en la medida en que ha de denegarse el registro de la marca en conflicto o, en su caso, declararse nula. Efectivamente, la existencia de la DOP o IGP anterior –tal como se prevé en dichas disposiciones– equivale de este modo a un motivo de denegación del registro de la marca en conflicto conforme al

11 — Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec. p. I-10989), apartado 98.

12 — Los siguientes puntos valen tanto para la versión inicial del artículo 14 del Reglamento n° 2081/92 como para su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003.

13 — Véase, en este sentido, respecto del artículo 14 del Reglamento n° 2081/92, la sentencia Bavaria y Bavaria Italia, citada en la nota 5, apartados 117 a 123.

Derecho de marcas nacional y comunitario/ de la Unión Europea.¹⁴

51. A este respecto, la prioridad en el tiempo de una DOP o IGP sobre una marca determinada o, en otros términos, el momento en el procedimiento de registro a partir del cual una denominación, en caso de conflicto, puede oponerse al registro de una marca, se concreta en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, en su versión inicial, remitiéndose a la fecha de publicación prevista en el artículo 6, apartado 2, es decir, la fecha de publicación –por parte de la Comisión– de la solicitud de registro y los datos correspondientes. En cambio, tanto el artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003, como el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006 se refieren esencialmente a la fecha (anterior) de presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

52. El núcleo del problema al que nos enfrentamos en el presente asunto se halla en que, al remitirse a «la fecha de la publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6» del Reglamento n° 2081/92, el artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, en su versión inicial, no tuvo en cuenta –por la razón que sea– que en el marco del procedimiento simplificado no

se prevé tal publicación, mientras que el artículo 14, apartado 1, del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003, y el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006 parecen cohonestarse *ratione materiae* con el procedimiento simplificado al recurrir a la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

53. Sin embargo, ello no obsta a que ni el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, en su versión modificada por el Reglamento n° 692/2003, ni el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006, al que se refiere la primera cuestión prejudicial, sean aplicables *ratione temporis* a la relación entre la IGP y la marca en cuestión.

54. A este respecto, debe señalarse ante todo que, según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica exige que, por lo general, toda situación de hecho sea apreciada, salvo indicación expresa en contrario, a la luz de las normas jurídicas que le son contemporáneas.¹⁵

55. La situación de conflicto en el litigio principal surgió en relación con el alcance de la protección de la marca de Bavaria en Alemania en 1995. Atendiendo a tal alcance es como debe resolverse la cuestión de si la denominación «Bayerisches Bier» –cuyo registro como

14 — Véanse, en este sentido, el artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994 L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1), y el artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

15 — Véanse, en este sentido, por ejemplo, las sentencias de 6 de julio de 2006, J.J. Kersbergen-Lap y D. Dams-Schipper (C-154/05, Rec. p. I-6249), apartado 42, y de 12 de octubre de 1978, Belbouab (10/78, Rec. p. 1915), apartado 7.

IGP se había solicitado en ese momento con arreglo al procedimiento simplificado, pero no había concluido aún— gozaba ya de protección o, más concretamente, de prioridad sobre la marca de Bavaria, de modo que quedara excluida la protección legal de la marca en Alemania y, por consiguiente, debiera retirarse.

56. Es evidente que, cuando se produjeron tales circunstancias, era el Reglamento n° 2081/92 —en su versión inicial— el que regulaba el registro y protección de la denominación «Bayerisches Bier», incluida la relación con las marcas. Por tanto, la situación controvertida debe examinarse a la luz de dicho Reglamento.

57. Quisiera añadir que en el presente asunto no se trata de los efectos futuros de una situación nacida durante la vigencia del Reglamento n° 2081/92 —en su versión inicial— a la cual, como ha declarado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, podría aplicarse una norma nueva como la del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006.¹⁶

58. En este caso se trata más bien de si, en un momento determinado, una denominación concreta debía considerarse primera en el tiempo —y por tanto, primera en el

derecho— respecto de una marca con la que pudiera entrar en conflicto, de modo que la situación en cuestión existía con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento n° 510/2006. En consecuencia, este Reglamento sólo puede aplicarse retroactivamente a tal situación, o a derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor, en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírsele dicho efecto.¹⁷

59. Sin embargo, del Reglamento n° 510/2006 no se deduce tal efecto, siendo insuficiente al respecto que las denominaciones ya registradas conforme al Reglamento n° 2081/92 sigan disfrutando de protección en virtud del Reglamento n° 510/2006, de acuerdo con su artículo 17 y su decimonoveno considerando.

60. Por último, debe destacarse que es verdaderamente difícil mantener que una cuestión tan estrechamente relacionada con el procedimiento simplificado como la de la protección que ha de otorgarse durante el mismo a la denominación frente a la marca debería regularse por el Reglamento n° 510/2006, cuando el propio procedimiento simplificado ya ha sido suprimido por el Reglamento n° 692/2003.

16 — Véanse en este contexto, por ejemplo, las sentencias de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Freistaat Sachsen (C-334/07 P, Rec. p. I-9465), apartado 43, y de 29 de junio de 1999, Butterfly Music (C-60/98, Rec. p. I-3939), apartado 24.

17 — Véase en este sentido, por ejemplo, la sentencia de 29 de enero de 2002, Pokrzęptowicz-Meyer (C-162/00, Rec. p. I-1049), apartado 49, y la jurisprudencia citada. Respecto a los principios que el Tribunal de Justicia ha enunciado sobre los efectos en el tiempo de las normas jurídicas, véase asimismo mi opinión de 10 de noviembre de 2009 en el asunto Kadzoev (C-357/09 PPU, Rec. p. I-11189), puntos 56 a 59.

61. De ello resulta que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 510/2006 no es aplicable en este caso, en el que la IGP fue registrada eficazmente con arreglo al procedimiento simplificado, según lo previsto en el artículo 17 del Reglamento n° 2081/92 en su versión inicial.

62. La cuestión relativa al momento en el procedimiento de registro a partir del cual tal IGP puede oponerse al registro de una marca determinada debe examinarse, por tanto, atendiendo al Reglamento n° 2081/92 y, en particular, a sus artículos 14 y 17, habida cuenta del contexto, la finalidad y la estructura general del Reglamento del que forman parte tales disposiciones, en la medida en que la solución no se desprenda directamente de su tenor literal.¹⁸

2. Momento a partir del cual, conforme al procedimiento simplificado, una IGP puede oponerse al registro de una marca supuestamente en conflicto con aquella

63. Como ya se ha mencionado, el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, aplicable a situaciones como la del litigio principal, en la medida en que regula el registro de

una marca a la luz de la protección que dicho Reglamento otorga a las denominaciones o indicaciones, señala –en cualquier caso, respecto de las denominaciones registradas conforme al procedimiento normal– la fecha de publicación de la solicitud de registro de una denominación como el momento a partir del cual no se permite el registro de la marca en conflicto.¹⁹

64. Dado que tal fecha no entra en juego respecto de las denominaciones cuyo registro se ha solicitado por el procedimiento simplificado, que no implica la publicación de la solicitud de registro en el sentido del artículo 6, apartado 2, del Reglamento n° 2081/92,²⁰ la cuestión que ha de dilucidarse es la siguiente: ¿qué momento del procedimiento simplificado de registro puede considerarse equivalente funcionalmente a tal fecha a efectos del artículo 14, apartado 1, del citado Reglamento?

65. A este respecto, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los apartados 1 y 3 del artículo 14 del Reglamento n° 2081/92 actúan

18 — Véanse, en este contexto, las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, Rec. p. 3781), apartado 12, y de 20 de abril de 2010, Federutility y otros (C-265/08, Rec. p. I-3377), apartado 18.

19 — Véase, en particular, el punto 50 *supra*.

20 — Debe subrayarse que del tenor literal del Reglamento n° 2081/92 no se deduce en modo alguno que se excluya, *a priori*, la aplicación de su artículo 14, apartado 1, a las denominaciones registradas con arreglo al procedimiento simplificado; además, ello sería incongruente con el hecho de que los apartados 2 y 3 de dicho artículo se han considerado reiteradamente aplicables en el marco del procedimiento simplificado (véase, por ejemplo, la sentencia Bavaria y Bavaria Italia, citada en la nota 5, apartados 111 y siguientes).

como una barrera opuesta al registro,²¹ el primero respecto del registro de marcas y el segundo respecto del registro de denominaciones o indicaciones, mientras que el apartado 2 de dicho artículo obedece a una lógica en cierta medida distinta al establecer, con determinados requisitos, de acuerdo con el principio de coexistencia, que prosiga el uso de una marca preexistente a pesar del registro —y con posterioridad a éste— de una DOP o IGP con la que tal uso pudiera entrar en conflicto.

artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 respecto del procedimiento normal de registro, a saber, la publicación de la solicitud de registro, es el momento en que el registro en curso de una denominación o indicación se pone por primera vez en conocimiento de todas las autoridades nacionales encargadas del registro de marcas, así como de terceros interesados y operadores económicos, para que se pueda tener en cuenta en relación con el registro de marcas que pudieran entrar en conflicto con tales DOP o IGP.

66. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, si bien el artículo 14, apartado 2, del Reglamento n° 2081/92 implica un análisis *con posterioridad al registro*, destinado en particular a las administraciones y órganos jurisdiccionales que deben aplicar las disposiciones de que se trata, la cuestión de si se cumplen los requisitos establecidos en los apartados 1 y 3 de dicho artículo debe apreciarse, por las autoridades competentes nacionales y de la Unión que deben aplicar tales disposiciones, *con anterioridad al registro* de la marca, o de la DOP o IGP, respectivamente.²²

68. A este respecto, por lo que se refiere a las denominaciones registradas con arreglo al procedimiento simplificado, es preciso reseñar que el momento de tal procedimiento en que las autoridades de la Unión y los operadores económicos pueden tener conocimiento por primera vez del registro de una denominación sujeta a tal procedimiento es la publicación del registro en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, conforme al artículo 17 del Reglamento n° 2081/92, en relación con el artículo 15 de éste.

67. En tercer lugar, cabe destacar en este contexto que el momento previsto en el

69. Por tanto, estimo que, a la luz de la sistemática y del espíritu del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, esa fecha, a saber, la fecha en que se hace pública por primera vez a escala de la Unión la protección otorgada a las denominaciones registradas conforme al procedimiento simplificado, es el momento que debe considerarse relevante

21 — Véase, respecto del artículo 14, apartado 3, del Reglamento n° 2081/92, mis conclusiones en el asunto Bavaria y Bavaria Italia, citado en la nota 5, puntos 128, 129 y 152.

22 — Véase, en este contexto, la sentencia Bavaria y Bavaria Italia, citada en la nota 5, apartados 118 y 119.

para determinar la primacía de tales denominaciones a efectos del citado precepto.

procedimiento simplificado no puede impedir el registro de una marca con anterioridad a la publicación del registro de tal IGP o DOP.

70. Tal interpretación se ve confirmada, de un lado, por las consideraciones sobre la manera en que debe aplicarse concretamente dicha norma.

74. Según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica exige que una normativa comunitaria/de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone.²³

71. Así pues, ha de tenerse en cuenta que el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 proporciona fundamentalmente, como resulta evidente de su primer párrafo, un motivo de denegación de la solicitud de registro de una marca y sólo con carácter secundario, como se desprende claramente de su segundo párrafo, ofrece una base para anular la marca cuando ésta se haya registrado contraviniendo dicha barrera al registro.

75. De este modo, en el asunto Prosciutto di Parma, relativo a una DOP registrada con arreglo al procedimiento simplificado, el Tribunal de Justicia declaró que, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, un requisito concreto como el que imponía la realización del corte en lonchas y envasado del producto de que se trataba en la región de producción, implicaba para los terceros una obligación de no hacer y, por tanto, dado que no se dio a conocer a dichos terceros mediante publicidad adecuada en forma de normativa de la Unión, como el Reglamento sobre registro de que se trata en el presente asunto, no cabía oponerles este requisito ante un órgano jurisdiccional nacional.²⁴

72. No obstante, es obvio que las autoridades encargadas del registro de marcas sólo podrán tener en cuenta la protección otorgada a una denominación cuyo registro ha sido solicitado conforme a dicha normativa y, en particular, el motivo de denegación, si se les ha dado a conocer la denominación de que se trate con anterioridad al registro de una marca que pudiera entrar en conflicto con tal denominación.

76. Cabe subrayar que en el presente asunto se trata del acto o medida procedimental,

73. De otro lado, a mi entender, del principio de seguridad jurídica se deriva asimismo que el hecho de que se haya solicitado el registro de una denominación conforme al

23 — Véanse las sentencias de 20 de mayo de 2003, Ravil (C-469/00, Rec. p. I-5053), apartado 93; de 20 de mayo de 2003, Prosciutto di Parma (C-108/01, Rec. p. I-5121), apartado 89, y de 1 de octubre de 1998, Reino Unido/Comisión (C-209/96, Rec. p. I-5655), apartado 35.

24 — Sentencia Prosciutto di Parma, citada en la nota 23, apartados 91 a 96.

en el contexto del registro de una indicación o denominación conforme al procedimiento simplificado, que puede tener por efecto impedir el registro de una marca.

77. Así pues, las circunstancias del presente asunto implican claramente una obligación de no hacer para los terceros que solicitan el registro de una marca, en la medida en que ésta puede entrar en conflicto con la denominación en cuestión, así como una obligación de denegar el registro de tal marca para las autoridades competentes en la materia.

78. Por consiguiente, dado que en el marco del procedimiento simplificado sólo se da a conocer a los terceros interesados o a las autoridades competentes el registro de la DOP o IGP mediante la publicidad adecuada, el efecto excluyente del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 ha de definirse, en virtud del principio de seguridad jurídica, únicamente en relación con tal medida, no en relación con una medida anterior como es la presentación de la solicitud de registro a la Comisión.

79. Más concretamente, respecto a la solicitud de registro conforme al procedimiento

simplificado, la referida falta de publicidad no puede evidentemente quedar neutralizada por el hecho —esencialmente ajeno— de que, como han observado acertadamente varias partes, es jurisprudencia reiterada que los órganos jurisdiccionales nacionales han de poder, de conformidad con las exigencias de la tutela judicial efectiva, pronunciarse sobre la legalidad de una solicitud de registro de una denominación efectuada en el marco del procedimiento simplificado de registro.²⁵

80. Por la misma razón, no cabe afirmar, a mi juicio, que —respecto de los operadores económicos o, al menos, de una parte de ellos— no era necesaria la publicación específica de la solicitud de registro conforme al procedimiento simplificado, a efectos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, por basarse en todo caso tal solicitud, de acuerdo con el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, en una denominación que ya disfrutaba de protección legal a escala nacional y que los operadores económicos ya debían conocer.

81. Si bien es cierto que la aplicación del procedimiento simplificado exige en particular que la denominación cuyo registro solicita un Estado miembro esté legalmente protegida en dicho Estado miembro o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de

25 — Véanse especialmente, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Carl Kühne y otros (C-269/99, Rec. p. I-9517), apartados 57 y 58, y la sentencia Bavaria y Bavaria Italia, citada en la nota 5, apartado 57.

protección, consagrada por el uso,²⁶ procede destacar que el registro conforme a dicho procedimiento no supone una mera extensión a escala comunitaria/de la Unión de una protección ya existente en el plano nacional.²⁷

82. Así pues, además del distinto ámbito territorial, el alcance de la protección otorgada a una denominación o indicación geográfica por el Derecho nacional puede ser sustancialmente diferente y más restringido que el alcance de la protección conferida a las IGP o DOP registradas conforme al Reglamento n° 2081/92, como efectivamente sucede en este caso.

83. Por tanto, la existencia o, más concretamente, la publicación de una denominación de origen conforme a un sistema nacional de protección no puede, a efectos del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92, suplir la falta de publicidad y seguridad jurídica de la solicitud de registro de tal denominación con arreglo al procedimiento simplificado.

84. Finalmente, debe subrayarse que, según reiterada jurisprudencia, el Reglamento n° 2081/92 tiene por objeto garantizar una

protección uniforme en la Comunidad/Unión de las denominaciones geográficas que en él se contemplan.²⁸

85. Al margen de la problemática relativa a la seguridad jurídica que tal planteamiento suscitaría sin duda, sería contrario, en mi opinión, a la protección uniforme que pretende el sistema establecido por el Reglamento n° 2081/92 que la prioridad en el tiempo de una denominación o indicación, a efectos del artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, hubiera de determinarse en el marco del procedimiento simplificado, como han propuesto varias partes, atendiendo al momento en que la denominación de que se trate comenzó a disfrutar de protección en virtud del ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro de origen o, a falta de un sistema nacional de protección, al momento en que una denominación ha sido consagrada por el uso.

86. Además, tal planteamiento no tiene debidamente en cuenta la diferencia, mencionada anteriormente,²⁹ entre denominaciones e indicaciones en el sentido del Reglamento n° 2081/92 y las denominaciones protegidas a escala nacional en las que aquéllas pudieran basarse.

26 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 25 de junio de 2002, Bigi (C-66/00, Rec. p. I-5917), apartado 28.

27 — Véase, en este sentido, la sentencia Prosciutto di Parma, citada en la nota 23, apartados 97 y 98.

28 — Véanse al respecto, en particular, las sentencias de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, Rec. p. I-7721), apartado 107, y de 7 de noviembre de 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, Rec. p. I-9187), apartado 50.

29 — Puntos 80 a 82 *supra*.

87. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el Reglamento n° 2081/92 debe interpretarse en el sentido de que la fecha de la publicación del registro es el momento relevante para apreciar la antigüedad, a efectos del artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, de una indicación geográfica protegida que ha sido registrada con arreglo al procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del citado Reglamento.

V. Conclusión

88. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales del siguiente modo:

- «1) El artículo 14, apartado 1, 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, no es aplicable cuando una indicación geográfica protegida ha sido registrada válidamente con arreglo al procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2081/92 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.

- 2) El Reglamento n° 2081/92 debe interpretarse en el sentido de que la fecha de la publicación del registro es el momento relevante para apreciar la antigüedad, a efectos del artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, de una indicación geográfica protegida que ha sido registrada con arreglo al procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del citado Reglamento.»