



# Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. NIILO JÄÄSKINEN  
presentadas el 31 de marzo de 2011<sup>1</sup>

**Asunto C-190/10**

**Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)  
contra  
Boys Toys, S.A.,  
y  
Administración del Estado**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)

«Marca comunitaria — Modalidades de presentación — Artículo 27 del Reglamento (CE) n° 40/94 — Presentación de la solicitud por vía electrónica — Toma en consideración del día, la hora y el minuto de la presentación»

## I. Introducción

1. Mediante su petición de decisión prejudicial, el Tribunal Supremo plantea al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del concepto de «fecha de presentación» de la solicitud de marca comunitaria. Se trata de saber si, a efectos de la aplicación del artículo 27 del Reglamento (CE) n° 40/94,<sup>2</sup> está permitido tomar en consideración, además del día de presentación de la solicitud, la hora y el minuto de dicha presentación para poder invocar la prioridad de la marca comunitaria.

## II. Marco jurídico

### A. Derecho internacional

2. El artículo 4, punto A, del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883<sup>3</sup> (en lo sucesivo, «Convenio de París») es del siguiente tenor:

«1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud [...] de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión [...] gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente.

1 — Lengua original: francés.

2 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Habida cuenta del momento en que se produjeron los hechos del litigio principal, la presente petición de interpretación se refiere al Reglamento n° 40/94.

3 — El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 está disponible en la siguiente dirección: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs\\_wo020.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html).

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.»

3. Con arreglo al artículo 4, punto C del Convenio de París:

«1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán [...] de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.»

#### B. Derecho de la Unión

4. El artículo 8 del Reglamento n° 40/94, titulado «Motivos de denegación relativos», establece:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
  - i) las marcas comunitarias;
  - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux;
  - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;
- b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

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

5. El artículo 14 del Reglamento n° 40/94, titulado «Aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas», establece en su apartado 1 que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones de dicho Reglamento.

6. El artículo 26, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 enuncia los requisitos que debe cumplir la solicitud de marca comunitaria, entre los que figuran: a) una instancia para el registro de marca comunitaria; b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante; c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro, y d) la reproducción de la marca. El apartado 2 de dicho artículo establece que la solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito.

7. El artículo 27 del Reglamento n° 40/94, titulado «Fecha de presentación», tiene el siguiente tenor:

«La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.»

8. Con arreglo al artículo 29 de este mismo Reglamento, el derecho de prioridad se aplica durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales. Por depósito nacional regular ha de entenderse todo depósito que baste para acreditar la fecha en la que fue depositada la solicitud, cualquiera que sea el resultado de dicha solicitud.

9. El artículo 32 del Reglamento n° 40/94 dispone que la solicitud de marca comunitaria a la que se haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros, el valor de una presentación nacional regular, habida cuenta, en su caso, del derecho de prioridad que se alegue en apoyo de la solicitud de marca comunitaria.

10. El artículo 97 del Reglamento n° 40/94, con la rúbrica «Derecho aplicable», establece:

«1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

11. La regla 5 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento n° 40/94,<sup>4</sup> titulada «Presentación de la solicitud», dispone:

1. La Oficina indicará en los documentos que compongan la solicitud la fecha de su recepción y el número de expediente de la misma. La Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos y la fecha de recepción.

[...]»

### C. Derecho nacional

12. El artículo 6, apartado 2, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (BOE n° 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579; en lo sucesivo, «Ley 17/2001, de Marcas») define lo que procede entender por marcas anteriores en los siguientes términos:

- «a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España; iii) marcas comunitarias.
- b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
- c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.
- d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.»

13. El artículo 11 de dicha Ley, con la rúbrica «Presentación de la solicitud», dispone:

«1. La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. [...]

[...]

6. El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.»

14. El artículo 12 de la Ley 17/2001, de Marcas, que establece los requisitos que debe cumplir la solicitud, establece lo siguiente:

«1. La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos: una instancia por la que se solicite el registro de marca; la identificación del solicitante; la reproducción de la marca; la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro.

<sup>4</sup> — DO L 303, p. 1.

[...]»

15. El artículo 13 de la Ley 17/2001, de Marcas, dispone:

«1. La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.

2. La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha Oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.

3. Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.»

### III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (en lo sucesivo, «Génesis») presentó por vía electrónica ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) dos solicitudes de registro de marcas comunitarias: la marca denominativa «Rizo» n° 3.543.361, en las clases 16, 28, 35 y 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «clasificación de Niza») y la marca «Rizo, El Erizo» n° 3.543.386, también denominativa, en las clases 16, 35 y 36 de dicha clasificación.

17. El órgano jurisdiccional remitente pone de manifiesto que, a la luz de las pruebas practicadas, la presentación<sup>5</sup> ante la OAMI de las solicitudes electrónicas de ambas marcas comunitarias tuvo lugar a las 11.52 y a las 12.13 de la mañana del día 12 de diciembre de 2003, respectivamente.

18. También se desprende de la resolución de remisión que, a las 17.45 del mismo 12 de diciembre de 2003, la sociedad Pool Angel Tomas, S.L., solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM») el registro en España de la marca denominativa «Rizo's», n° 2.571.979-3, en la clase 28 de la clasificación de Niza.

19. Génesis formuló oposición ante la solicitud de registro de la mencionada marca nacional «Rizo's» invocando la prioridad de sus marcas comunitarias «Rizo» n° 3.543.361 y «Rizo, El Erizo» n° 3.543.386.

20. La OEPM dictó resolución el día 9 de diciembre de 2004 desestimando la oposición formulada al considerar que las marcas invocadas no eran prioritarias respecto a la solicitada y concediendo la inscripción de la marca «Rizo's».

21. Génesis formuló recurso de alzada para que la OEPM declarase la prioridad de las marcas comunitarias de su titularidad en atención a que la solicitud de tales marcas comunitarias se presentó, vía electrónica, el 12 de diciembre de 2003 y que ésta era la fecha que debía tomarse en consideración a estos efectos.

5 — Y no la recepción ni el registro por parte de la OAMI.

22. La OEPM desestimó el recurso de alzada mediante resolución de 29 de junio de 2005, destacando que la fecha de presentación de las marcas comunitarias de titularidad del recurrente era posterior a la de la solicitud de la marca española «Rizo's», toda vez que, con arreglo al artículo 27 del Reglamento n° 40/94, no se le concedió fecha de presentación de las solicitudes de marcas comunitarias hasta el 7 de enero de 2004.

23. Mediante sentencia de 7 de febrero de 2007, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid, que conoció de un recurso interpuesto por Génesis contra esta última resolución, confirmó el fundamento de la concesión de la marca española solicitada, «Rizo's». Dicho tribunal consideró que la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias oponentes era la de presentación efectiva de la documentación y no la del 12 de diciembre de 2003, fecha de presentación de la solicitud por vía electrónica.

24. En su recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 7 de febrero de 2007, Génesis, discute, en primer lugar, la interpretación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, e indica que la interpretación correcta de los artículos 26 y 27 del Reglamento n° 40/94 lleva a considerar como fecha de presentación de las solicitudes la fecha en que las presentaron a la OAMI y ésta las recibió, es decir, el 12 de diciembre de 2003. En segundo lugar, Génesis considera que, al no haber reconocido la prioridad de las marcas comunitarias «Rizo», n° 3.543.361 y «Rizo, El Erizo», n° 3.543.386, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid infringió el artículo 6, apartado 2, de la Ley 17/2001, de Marcas, que contempla en sus apartados a) y c) como marcas prioritarias las solicitudes de marcas comunitarias con una fecha de presentación anterior a las solicitudes de registro presentadas ante la OEPM.

25. El Tribunal Supremo observa que el artículo 27 del Reglamento n° 40/94, aun disponiendo que la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria será la de su presentación en la Oficina o en los lugares que se indican en el precepto mencionado, no establece otro criterio de ordenación de las presentaciones de solicitudes cuando tengan lugar en el mismo día. Ahora bien, el criterio español para definir la prioridad de las marcas, en supuestos de coincidencia del día de presentación, es el de la preferencia en atención a la hora y minuto de su registro ante la OEPM.

26. En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Es posible interpretar el artículo 27 del Reglamento [n°] 40/94 [...], de modo que puedan ser tenidos en cuenta no sólo el día sino la hora y minuto de presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria ante la OAMI (siempre que haya constancia de dicho dato) a los efectos de determinar la prioridad temporal respecto de una marca nacional presentada en esa misma fecha, cuando la norma interna que regula el registro de esta última marca considera relevante la hora de presentación?»

27. Esta petición se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2010. Génesis, los Gobiernos español, italiano y griego y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas.

#### **IV. Sobre la cuestión prejudicial**

##### *A. Observaciones generales sobre el sistema de la marca*

28. Con carácter previo, deseo poner de manifiesto las características del sistema de la marca, a saber, por un lado, su dimensión internacional por naturaleza, y, por otro, su necesaria limitación territorial. Además, es preciso tener en cuenta la existencia de diversos sistemas de protección de la marca, entre los cuales figura el de la Unión.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> — Müller, B.K., *Multinational Trademark Registration Systems*, Berna 2002.

29. Los rasgos característicos de la marca se desprenden ya de los trabajos preparatorios relativos a la celebración del Convenio de París.<sup>7</sup> En relación con la determinación del régimen aplicable a la protección de la propiedad industrial, la primera propuesta, consistente en la adopción de una normativa supranacional uniforme, se desechó como utópica e irreal. La segunda propuesta, que tenía por objeto la adopción de reglas de conflicto de leyes en virtud de las cuales se debería aplicar la normativa del país de origen de la invención o de registro de la marca, se consideró poco equitativa. En consecuencia, con arreglo al artículo 2 del Convenio, sus autores optaron por la tercera propuesta, la del principio de trato nacional.<sup>8</sup> En virtud del principio de territorialidad (*lex loci protectionis*), los efectos jurídicos de una marca se limitan al territorio del Estado en el que está protegida.<sup>9</sup>

30. En Derecho de la Unión, el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado. En este sistema, cada empresa debe, a fin de atraerse una clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, estar en condiciones de registrar como marcas determinados signos que permitan al consumidor distinguir sin riesgo de confusión dichos productos o servicios de los que tienen una procedencia distinta.<sup>10</sup>

31. La armonización legislativa en el ámbito del Derecho de marcas se apoya en dos series de textos aplicados paralelamente, pero que, sin embargo, están vinculados en diversos aspectos. Se trata, por un lado, del sistema de la marca comunitaria, es decir, el Derecho de propiedad industrial previsto por el Reglamento n° 40/94, que ha establecido un Derecho de marcas uniforme aplicable al conjunto del territorio de la Unión. Por otro lado, mediante la Directiva 89/104 el legislador de la Unión llevó a cabo un esfuerzo de aproximación de las legislaciones nacionales, sin no obstante poner en entredicho el principio de territorialidad, es decir, sobre el vínculo entre los efectos jurídicos de una marca y el territorio del Estado miembro en cuestión.

32. Sin embargo, procede subrayar que, con arreglo al quinto considerando del Reglamento n° 40/94, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. Las marcas nacionales subsisten porque se considera que son necesarias para las empresas que no desean optar por una protección de su marca a escala de la Unión.<sup>11</sup>

33. Por consiguiente, la marca comunitaria completa los sistemas de protección nacionales. Como indican los considerandos primero y tercero de la Directiva 89/104, ésta tiene por objeto una armonización parcial, limitada a las disposiciones nacionales que tienen la incidencia más directa sobre el funcionamiento del mercado interior.<sup>12</sup>

34. En consecuencia, la protección de las marcas se caracteriza en el seno de la Unión por la coexistencia de varios regímenes de protección, lo que puede conducir a una multiplicidad de presentaciones de solicitudes de marcas y, como veremos, en casos excepcionales, a la existencia de registros simultáneos válidos.

7 — Procede subrayar que, con arreglo al duodécimo considerando 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), todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París, de modo que es necesario que las disposiciones de dicha Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París.

8 — Beier, F-K., «One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, vol. 15, n° 1 a 6/1984, p. 1.

9 — Sabatier, M., *Pratique de la marque internationale*, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desbois, 2007, n° 8. Véanse a este respecto, las conclusiones de la Abogada General Trstenjak presentadas en el asunto Budějovický Budvar, pendiente ante el Tribunal de Justicia (C-482/09, puntos 50 y ss.).

10 — Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec. p. I-6959, apartados 21 y 22); de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, apartados 47 y 48); de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland (C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 25); de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P (Rec. p. I-3569, apartados 53 y 54), y de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, Rec. p. I 8403, apartado 38).

11 — Bonet, G., «La marque communautaire», *Revue trimestrielle de droit européen*, n° 1, 1995, p. 59.

12 — A título de ejemplo sobre esta limitación, véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, pendiente ante el Tribunal de Justicia (C-96/09 P, apartado 79). Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la armonización parcial no excluye que la armonización relativa, en particular, a las disposiciones nacionales que tienen la incidencia más directa sobre el mercado interior sea completa. Véanse las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied (C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23), y de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 27).

B. *Sobre el registro y la fecha de presentación de la solicitud de marca en Derecho de la Unión*

35. En relación con el registro de la marca comunitaria, las disposiciones del Reglamento n° 40/94 otorgan a la presentación de la marca consecuencias en diferentes aspectos.

36. En primer lugar, con arreglo al artículo 46 del Reglamento n° 40/94, el período de protección de la marca de diez años comienza a contar a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En segundo lugar, como se deduce del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94, la fecha de presentación de la solicitud, tal como se define en el artículo 27 del mismo Reglamento, determina la prioridad de una marca respecto a otra.<sup>13</sup> En tercer lugar, la fecha de presentación de la solicitud es pertinente para apreciar el carácter distintivo de una marca, que ésta puede haber adquirido por un uso anterior a la presentación de la solicitud, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Por último, el momento de presentación de la solicitud de registro entra en juego a efectos de apreciar la existencia de mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en el marco de la determinación de las causas de nulidad absoluta de la marca.<sup>14</sup>

37. De ello se desprende que la determinación precisa de la fecha de presentación de la solicitud es un elemento constitutivo del sistema de la marca comunitaria. En la medida en que la presente petición de decisión prejudicial se refiere a la determinación del sentido y del alcance del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, procede ante todo determinar la naturaleza del concepto de «fecha de presentación», en el sentido de dicha disposición.

38. Con carácter previo, es obligado declarar que el Convenio de París no incluye reglas materiales que regulen las condiciones de presentación de la solicitud, sino que, al contrario, en su artículo 4, punto A, apartado 2, prevé que la regularidad de la presentación la determinan la legislación nacional de cada país de la Unión o los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre ellos. En efecto, aunque dicho Convenio precisaba que los Estados contratantes constituían una Unión para la protección de la propiedad industrial, este mismo Convenio incluía diversas disposiciones que imponían a dichos países legislar en el ámbito de la propiedad industrial o les permitían hacerlo.<sup>15</sup>

39. En cambio, el Reglamento n° 40/94 contiene una disposición específica en relación con los requisitos de presentación de la solicitud de marca comunitaria. En efecto, con arreglo al artículo 27 de dicho Reglamento, la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la OAMI o, si la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, en éste, o, si la solicitud se presenta ante la Oficina de marcas del Benelux, en ésta, los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.<sup>16</sup>

40. En consecuencia, del artículo 27 del Reglamento n° 40/94 se desprende que dicha disposición no remite expresamente al Derecho de los Estados miembros.

13 — Por consiguiente, la fecha de presentación de la solicitud es pertinente para determinar la «marca anterior», en el sentido del artículo 8 del Reglamento n° 40/94, y las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud es anterior a la de la solicitud de marca [con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), inciso i), de Directiva n° 89/104].

14 — Véase, a este respecto, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, Rec. p. I-4893).

15 — Bodenhausen, G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, p. 11.

16 — Es preciso señalar que el principio de una presentación internacional única, basado no obstante en un registro de la marca en el país de origen, fue introducido por el Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, y por el Protocolo de Madrid de 27 de junio de 1989, sobre las marcas internacionales. Véase Sabatier, M., *op. cit.*, nota 9, pp. 5 a 7.

41. A este respecto, según jurisprudencia reiterada, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe ser objeto, normalmente, de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea. Esta interpretación ha de tener en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate.<sup>17</sup>

42. En el marco del registro de una marca comunitaria, los registros de marcas nacionales anteriores han de tenerse en cuenta como hechos jurídicamente pertinentes a los que la normativa de la Unión asigna consecuencias jurídicas determinadas.

43. De ello se deduce que la OAMI no está obligada ni a hacer suyos los requisitos y la apreciación de la autoridad competente en materia de marcas del país de origen ni a registrar la marca solicitada debido a la existencia de decisiones de registro de las oficinas de patentes y marcas nacionales.<sup>18</sup>

44. Por consiguiente, considero que la determinación de la «fecha de presentación» de una marca comunitaria es una cuestión que se rige exclusivamente por el Derecho de la Unión, que tiene en cuenta, a este respecto, los convenios internacionales pertinentes. En la medida en que el Reglamento n° 40/94 no contiene una definición legal de la expresión «fecha de presentación», es necesario investigar el alcance y el sentido de esta expresión en dicho Reglamento.

### *C. Sobre la fecha de presentación de la solicitud en el marco del litigio principal*

45. Antes de iniciar el análisis del concepto clave para el presente procedimiento, he de señalar, tras la lectura del auto de remisión, la incertidumbre que parece rodear a un elemento fáctico fundamental del litigio principal, a saber, la determinación del día de presentación de las solicitudes de marca de que se trata.<sup>19</sup>

46. En efecto, se desprende del auto de remisión que las dos solicitudes de marcas comunitarias denominativas, «Rizo» y «Rizo, el Erizo», se presentaron ante la OAMI por vía electrónica el 12 de diciembre de 2003. Sin embargo, el tribunal remitente se pregunta si esta fecha de transmisión por vía electrónica debe considerarse la fecha de presentación de la marca comunitaria que da fe.

47. Se deduce del auto de remisión que el recurso interpuesto por Génesis contra la resolución controvertida de la OEPM fue desestimado mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido esencialmente a que la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias opuestas era el 7 de febrero de 2004, fecha de la presentación efectiva de la documentación, y no el 12 de diciembre de 2003, fecha de presentación de la solicitud por vía electrónica.

48. A este respecto, cabe señalar que la OAMI pone a disposición de los usuarios un servicio de presentación electrónica («e-filing») que les permite presentar sus solicitudes de marca comunitaria en línea. Este servicio ofrece varias ventajas, entre las cuales figura la garantía de la fecha de presentación, en el sentido del artículo 27 del Reglamento n° 40/94.

17 — Véanse, *ex multis*, las sentencias de 6 de febrero de 2003, SENA, C-245/00, Rec. p. I-1251, apartado 23), y de 21 de octubre de 2010, Padawan (C-467/08, Rec. p. I 10055, apartado 32).

18 — Véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, apartados 71 a 73, y la sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (forma de un conejo de chocolate) (T-395/08).

19 — El auto de remisión no se pronuncia de manera definitiva sobre este elemento fáctico, y las observaciones presentadas por Génesis no carecen de ambigüedad a este respecto. En las observaciones escritas, sólo la Comisión ha aportado los anexos que militan a favor de la tesis según la cual la fecha de depósito es el 12 de diciembre de 2003.

49. Habida cuenta del tenor de esta disposición, la fecha de presentación de la solicitud por vía electrónica acompañada de todos los documentos requeridos por el Reglamento n° 40/94 y seguida del pago de la tasa en el plazo de dos meses debe considerarse la fecha de presentación, en el sentido del artículo 27 de dicho Reglamento. En efecto, la OAMI ha proporcionado a los interesados los medios técnicos necesarios para adjuntar los documentos requeridos.<sup>20</sup>

50. En cambio, en el supuesto de una mera presentación por vía electrónica de una solicitud de registro que no dé lugar a la presentación simultánea de los documentos requeridos, la fecha de presentación, en el sentido del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, será aquella en la que se presente efectivamente ante la OAMI toda la documentación requerida. Por tanto, se trata de una fecha posterior a la presentación de dicha solicitud por vía electrónica.

51. En consecuencia, a fines de la aplicación de la expresión «la fecha de presentación» en el sentido del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, incumbe al tribunal remitente verificar cuál ha sido la fecha de la presentación efectiva por parte de Génesis de la totalidad de los documentos requeridos en relación con sus solicitudes de registro y, después, del pago de la tasa.

52. Sólo tras haber tratado este aspecto es útil abordar los aspectos temporales más precisos evocados por el tribunal remitente.

*D. Sobre la toma en consideración de la hora y del minuto en el marco de la aplicación del concepto de «fecha de presentación», en el sentido del Reglamento n° 40/94*

53. Mediante su cuestión, el tribunal remitente se pregunta, en esencia, si es posible tener en cuenta, a fines de la aplicación del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, la hora y el minuto de presentación de la solicitud de registro, dado que estos elementos pueden contribuir a determinar una posible prioridad en relación con una marca nacional cuyo registro se solicita el mismo día. En efecto, en tal supuesto de coincidencia de fechas de presentación, el Derecho español define la prioridad de las marcas en función de la hora y el minuto de presentación.

54. Por consiguiente, esta cuestión se vincula al principio de prioridad, en virtud del cual un derecho anterior permite oponerse a todo signo posterior que esté con conflicto con aquél.<sup>21</sup> De este modo, el procedimiento de oposición iniciado por Génesis sobre la base del Derecho nacional tiene por objeto demostrar que sus dos marcas comunitarias son «marcas anteriores» en el sentido de la normativa nacional, que retoma la definición de anterioridad contenida en el Reglamento n° 40/94.<sup>22</sup>

55. El análisis del alcance del concepto de «fecha de presentación» propuesto por las partes que han formulado observaciones en el marco del presente procedimiento diverge sustancialmente. Como los Gobiernos español e italiano y la Comisión, considero que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria no constituyen elementos pertinentes a efectos de la aplicación del artículo 27 del Reglamento n° 40/94. En efecto, pienso que la «fecha de presentación» se refiere

20 — Véase: [http://oami.europa.eu/help/html/help\\_es.html](http://oami.europa.eu/help/html/help_es.html). Parece que la OAMI no registra oficialmente la hora y el minuto de la presentación de la marca. En consecuencia, las precisiones a este respecto proporcionadas por el tribunal remitente no se basan en los datos registrados por la OAMI. En efecto, ni el *Boletín de marcas comunitarias* ([http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm\\_bulletin\\_en.htm](http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm)) ni la base de datos de la OAMI (CTM online) mencionan la hora ni el minuto de presentación.

21 — Con arreglo al artículo 6 de la Ley n° 17/2001, de Marcas, no se podrán registrar los signos si son idénticos a una marca anterior, o si existe riesgo de confusión. Véanse los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, de la Directiva 84/104.

22 — Véase el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

únicamente al «día natural». Este concepto corresponde, a mi juicio, a un día del calendario de medianoche a medianoche, que tiene el número del mes y del año correspondientes en el calendario gregoriano, y a un día equivalente en los otros sistemas de calendarios.<sup>23</sup> Por tanto, un día natural puede ser el mismo a pesar de las variaciones del tiempo real debidas a los husos horarios.<sup>24</sup>

56. En mi opinión, existen diversos elementos en favor de esta interpretación.

57. En primer lugar, observo que el sistema del Convenio de París, del que todos los Estados miembros son partes, ha elegido la fecha, entendida como día único o día natural, como unidad de cálculo de base. En efecto, la regularidad de la presentación se aprecia únicamente en relación con este elemento. Se considera que dicha presentación se ha efectuado desde el momento en que, con arreglo a la normativa nacional del país en el que se produce, se presenta una solicitud que cumpla los requisitos formales e, incluso aunque esté incompleta o no tenga la forma correcta, basta para demostrar la fecha de presentación.<sup>25</sup>

58. A este respecto, procede poner de manifiesto que la introducción de esta unidad de cálculo de base estuvo estrechamente ligada a lo que se ha dado en llamar la «prioridad unionista» adoptada por el Convenio de París, con arreglo a la cual quien presenta en otro país una marca en un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud de su marca en su país de origen se beneficia en aquél de la fecha de protección inicial que había obtenido en el país de origen.<sup>26</sup> En efecto, en virtud del artículo 4, punto C, apartado 2, de dicho Convenio, el plazo de seis meses comienza a correr a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, excluyendo el día de la presentación. En consecuencia, la hora y el minuto de presentación carecen de pertinencia para calcular el plazo de la prioridad.<sup>27</sup>

59. El Reglamento n° 40/94 contiene reglas propias que siguen el sistema del Convenio, consagrando en el artículo 29 un derecho de prioridad que incluye los registros solicitados en uno de los Estados de la Unión o en uno de los Estados partes del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.<sup>28</sup> Por efecto del derecho de prioridad, se considera que los derechos vinculados a la marca comunitaria surgen desde la fecha de prioridad, es decir, el día de presentación de la solicitud nacional.<sup>29</sup>

23 — Véase, a este respecto, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CEE, Euratom) n° 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124, p. 1; EE 01/01, p. 149), del cual se desprende que la entrada en vigor, la producción de efectos o la aplicación de los actos del Consejo o de la Comisión —o de disposiciones de dichos actos— fijadas en una fecha determinada tendrán lugar al comienzo de la primera hora del día correspondiente a dicha fecha. Véase la sentencia del Tribunal General de 20 junio de 2001, Ruf y Stier/OAMI (Image «DAKOTA») (T-146/00, Rec. 2001 p. II-1797, apartados 23, 27 y 55).

24 — Como muestra, por ejemplo la celebración del Año Nuevo a través del mundo.

25 — Con arreglo al artículo 4, punto A, apartado 3, del Convenio de París, dicho Convenio entiende por depósito nacional regular todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate. Véase Bodenhausen, G.H.C., *op. cit.*, nota 15, p. 42.

26 — El artículo 4 del Convenio de París establece un plazo de seis meses durante el cual el solicitante de una marca en uno de los países de la Unión puede solicitar la misma marca en los otros países de la Unión, sin que la solicitud o las solicitudes posteriores se vean afectadas por posibles solicitudes con el mismo objeto presentadas por terceros. Así, el derecho de prioridad confiere al solicitante de una marca una inmunidad limitada en el tiempo en relación con las solicitudes relativas a la misma marca que puedan ser presentadas por terceros durante el plazo de prioridad. Véase la sentencia del Tribunal General de 15 de noviembre de 2001, Signal Communications/OAMI (TELEYE) (T-128/99, Rec. p. II-3273) apartados 36 a 40.

27 — Por lo que se refiere al cálculo del plazo de prioridad, el mismo cálculo se aplica a escala internacional a las patentes (el día de presentación de la solicitud anterior no está incluido en dicho plazo). Véase la regla 2.4 del Reglamento de ejecución: [http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r2.html#\\_2\\_4](http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r2.html#_2_4).

28 — El derecho de prioridad nace de la solicitud de marca presentada con anterioridad en uno de los Estados antes mencionados y constituye un derecho autónomo, en la medida en que subsiste con independencia del destino posterior de dicha solicitud. Cuando la solicitud de marca comunitaria está acompañada de una reivindicación de prioridad, dicho derecho deviene un elemento esencial de dicha demanda, porque determina una de sus características esenciales, a saber, que su fecha de presentación es la fecha en que se presentó la solicitud anterior, a fines de determinar la anterioridad de los derechos. Véase la sentencia Signal Communications/OAMI, citada en la nota 27.

29 — Si se cumplen los requisitos exigidos, la marca comunitaria tiene efectos retroactivos al día de la fecha de presentación de la marca reivindicada. Bonet, G., *op. cit.*, nota 11.

60. En consecuencia, considero que no es posible precisar más la fecha de presentación prevista en el artículo 27 del Reglamento n° 40/94. Ello me parece aún menos factible dado que se ha atribuido a este concepto una función precisa desde su origen, en el marco de la aplicación del principio de prioridad antes mencionado, no solamente a escala de la Unión, sino también a efectos de aplicar reglas internacionales sobre los efectos del registro de las marcas. A este respecto, procede recordar que la marca anterior también puede estar protegida mediante un registro internacional.<sup>30</sup>

61. Ciertamente, se desprende de las indicaciones que figuran en el sitio de la OAMI que la fecha de presentación es aquella en la que se presentan los documentos a los que se refiere el artículo 26 ante la OAMI, hora de Europa Central (GMT +1).<sup>31</sup> Sin embargo, considero que la hora que allí se indica sirve para determinar la fecha de presentación ante la OAMI, y no para conceder una prioridad temporal basada en la hora y el minuto de presentación.

62. Confirma igualmente esta tesis la interpretación literal del tenor del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, que se limita a referirse a la «fecha». A mayor abundamiento, se desprende de la regla 5 del Reglamento n° 2868/95 que la OAMI coloca sobre los documentos que componen la solicitud únicamente la fecha de recepción y el número de expediente atribuido a la solicitud. Sin mayor dilación expide al solicitante un recibo en el que debe figurar al menos el número del expediente y la fecha de su recepción.

63. En segundo lugar, también corroboran una interpretación consistente en no tener en cuenta la hora y el minuto de presentación la finalidad y la naturaleza de la normativa de la Unión. Como ya he expuesto en los puntos 30 a 34 y 39 a 43 de las presentes conclusiones, el objetivo del Reglamento n° 40/94 no era aproximar las legislaciones de los Estados miembros, sino crear un Derecho de propiedad industrial único válido en toda la Unión. A mayor abundamiento, habida cuenta de la naturaleza autónoma de los conceptos de Derecho de la Unión que figuran en el Reglamento n° 40/94, las soluciones jurídicas adoptadas en Derecho nacional no pueden tenerse en cuenta para interpretar el régimen de la marca comunitaria. Por último, como indica acertadamente la Comisión, una lectura combinada de los artículos 14 y 97 de dicho Reglamento confirma tal enfoque, toda vez que de ella se desprende que la aplicabilidad del Derecho nacional se limita a las cuestiones no comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n° 40/94.

64. En tercer lugar, cabe subrayar la pertinencia del artículo 32 del Reglamento n° 40/94, del cual se deriva que la presentación de la solicitud de marca comunitaria tendrá el valor de presentación de marca nacional en los Estados miembros, para determinar, en caso necesario, el derecho vinculado a la solicitud de marca comunitaria. Dicho artículo se refiere sólo a la fecha de presentación.

65. Como observa el Gobierno español, el artículo 32, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 no modifica el concepto de fecha de presentación comunitario, ni supone la aplicación subsidiaria del Derecho nacional, sino que sólo atribuye a las solicitudes de marcas comunitarias presentadas en la OAMI el mismo valor jurídico que a las presentadas en las Oficinas nacionales. Considera que si, a pesar del tenor del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Justicia admitiera una interpretación amplia de dicho artículo, se estaría obligando a todos los solicitantes de marcas que acudieran a inscribirlas a la OAMI, para garantizar su derecho de prioridad no sólo respecto de otras marcas nacionales, sino también respecto de otras comunitarias, lo que sería contrario al principio según el cual la marca nacional no sustituye a las marcas nacionales.

30 — Véanse el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iii), del Reglamento n° 40/94 y el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento n° 207/2009, que se refieren a las marcas que han sido objeto de registro internacional que tienen efectos en la Comunidad.

31 — <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.es.do>

66. Por último, es esencial poner de manifiesto la existencia de diversas dificultades prácticas vinculadas a la aplicación de la prioridad en tiempo real en lugar de la aplicación del concepto de día natural en el marco del sistema de la marca comunitaria.

67. Ante todo, me parece que, en el momento actual, la existencia de varios husos horarios en el conjunto de la Unión imposibilita la determinación de la prioridad de la marca comunitaria en tiempo real. En efecto, el territorio de Europa se extiende sobre cuatro husos horarios.<sup>32</sup>

68. Habida cuenta de dicha diversidad, la toma en consideración de la hora y el minuto de la presentación de una solicitud de marca implicaría fijar una regla de conflicto temporal entre varios sistemas nacionales. No se puede excluir que la prioridad en tiempo real genere también una cierta confusión, teniendo en cuenta la pluralidad de medios de comunicación y las diferencias en cuanto a su calidad en varios Estados miembros.<sup>33</sup> Para poner fin a esta confusión, procedería no sólo registrar la hora y el minuto, sino también asegurarse de que los sistemas informáticos de los que disponen las autoridades nacionales siguen exactamente el tiempo atómico o el tiempo universal.<sup>34</sup>

69. De este modo, el problema de la fecha de presentación se transformaría inútilmente en un debate sobre las unidades normales, es decir, reales. Así, por ejemplo, el 1 de enero a las 0.30 en Finlandia corresponde, en tiempo real, al 31 de diciembre a las 23.30 en la mayoría de los Estados miembros.

70. Ciertamente, en varios Estados miembros existe la posibilidad del registro electrónico.<sup>35</sup> Sin embargo, me parece que es necesario distinguir entre la posibilidad de presentar una solicitud electrónica y el establecimiento de un sistema de prioridad en tiempo real. En efecto, la introducción por parte de la OAMI o por ciertos Estados miembros de la posibilidad de presentar una solicitud electrónica, a fines de modernizar y facilitar el acceso a la protección de la propiedad industrial, no implica necesariamente tener en cuenta la hora y el minuto de la presentación de la solicitud de registro para demostrar la anterioridad de la marca.<sup>36</sup>

71. En consecuencia, considero que la toma en consideración de la hora y el minuto a fines de determinar la anterioridad de una marca en el sentido del artículo 27 del Reglamento n° 40/94, sólo sería posible tras haber establecido un sistema uniforme de procedimientos administrativos de registro electrónico de marcas, tanto comunitarias como nacionales, en toda la Unión. Ello implicaría también

32 — Véase la Recomendación n° 1432 (1999) del Consejo de Europa, relativa al respeto del sistema de husos horarios europeos, disponible en la dirección <http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/frec1432.htm#1>. Para comparar dichos husos, véase: [http://europa.eu/travel/time/index\\_es.htm#tzone](http://europa.eu/travel/time/index_es.htm#tzone).

33 — Baste con citar a este respecto el auto de remisión, del que se deduce que las solicitudes se presentaron a las 11.52 y a las 12.13, respectivamente, mientras que la resolución controvertida de la OEPM precisa que las solicitudes se presentaron a las 11.31.

34 — El tiempo civil, definido ahora por el tiempo de los relojes atómicos, se denomina tiempo universal coordinado (UCT). El día UCT es aproximadamente 0,9 segundos más largo que el día medio.

35 — Según mis investigaciones, que no han sido exhaustivas, los siguientes Estados prevén tal posibilidad: el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase: <http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>.

36 — A título de ejemplo, es de todo punto previsible que, habida cuenta de los horarios limitados de atención al público de las ventanillas de las oficinas de marcas nacionales, un envío electrónico realizado a las 23 horas dé lugar al registro de la solicitud al día siguiente, incluso el mismo día, y no a un registro en tiempo real, para demostrar la prioridad en relación con otra marca comunitaria o nacional. Como he puesto de manifiesto en la nota 20, la OAMI no parece registrar oficialmente la hora y el minuto de la presentación de la marca.

la aplicación del sistema de la hora universal, a saber, la armonización completa de los sistemas de tiempo legales de los Estados europeos. No cabe duda de que la instauración de tal sistema debería estar claramente prevista en la normativa de la Unión y en los Derechos nacionales de los Estados miembros,<sup>37</sup> y no debería resultar de la jurisprudencia.

72. A este respecto, cabe observar además que el artículo 27 del Reglamento n° 207/2009, relativo a la fecha de presentación, está redactado en términos idénticos a los del artículo concordante del Reglamento n° 40/94, que es objeto de la presente cuestión prejudicial. De ello se deduce que el legislador de la Unión no ha aportado aún precisiones en cuanto a la hora y el minuto de presentación.

73. Con carácter subsidiario, desearía señalar también que el Reglamento (CE) n° 6/2002<sup>38</sup> tampoco realiza ninguna mención a la hora y al minuto en relación con la fecha de presentación de la solicitud de registro de un dibujo o un modelo comunitario. Además, en virtud de dicho Reglamento, el solicitante de un diseño o modelo comunitario disfruta, con ciertos requisitos, de un derecho de prioridad. Éste tiene por efecto que se considere que la fecha de prioridad corresponde a la fecha de solicitud de un diseño o modelo comunitario.<sup>39</sup>

74. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, si se admitiera, por un lado que las solicitudes de marcas de que se trata se han presentado el mismo día, y, por otro, que se ha de excluir la toma en consideración de la hora y el minuto, de ello se desprendería que, en principio, las dos marcas en cuestión podrían registrarse. Por tanto, surgiría la cuestión de la coexistencia de la marca nacional con la marca comunitaria.

#### E. Sobre la coexistencia de las marcas en el mercado

75. La coexistencia de dos registros simultáneos de marcas idénticas constituye un fenómeno conocido y a veces inevitable en la Unión. Se trata sin duda alguna de una situación imperfecta, resultante del carácter multinacional y diversificado de los sistemas de protección de la marca y de la diversidad de empresas titulares de marcas.

76. Es preciso señalar que dicha coexistencia puede afectar al resultado de un procedimiento de oposición o de una solicitud de nulidad de una marca. Esta solución varía según se trate de la coexistencia de las marcas en conflicto, o bien entre la marca anterior y marcas que no pertenecen al titular de la marca comunitaria, sino a terceros. De este modo, la coexistencia puede ser sufrida por el titular de una marca anterior o pactada por las partes mediante un acuerdo.<sup>40</sup>

37 — Los esfuerzos llevados a cabo en materia de unificación temporal se recogen en particular en la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano (DO L 31, p. 21), que establece que el adelanto de sesenta minutos en relación con la hora del resto del año se calcula en cada Estado miembro a la 1 de la madrugada, tiempo universal, del último domingo de marzo. Procede mencionar también que, en el marco del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, se aplican reglas precisas relativas al momento de la presentación (regla 4, del Reglamento de Ejecución común al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas y al Protocolo relativo a dicho Arreglo, titulado «cálculo de los plazos», disponible en la siguiente dirección [http://www.wipo.int/madrid/es/legal\\_texts/common\\_regulations.htm#rule\\_4](http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4)). En el momento de una presentación, la determinación de la hora precisa no forma parte de las menciones oficiales que figurarán en la solicitud. En cambio, conforme a la instrucción 11 sobre las comunicaciones electrónicas (Instrucciones administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo relativo al mismo, dispone en la siguiente dirección [http://www.wipo.int/madrid/es/legal\\_texts/admin\\_instructions.htm#P81\\_4630](http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630), cuando, debido al desfase horario, la fecha en la que ha comenzado la transmisión es distinta de la hora en la que se ha recibido la transmisión, la fecha anterior se considera la fecha de recepción por la Oficina Internacional. Véase Sabatier, M., *op. cit.*, nota 9, p. 26.

38 — Reglamento del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

39 — En virtud de la regla 2 [apartado 2.4, letra a), del Reglamento de ejecución del Tratado de cooperación en materia de patentes (PTC) (texto disponible en la siguiente dirección: [http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r2.htm#\\_2\\_4](http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r2.htm#_2_4)] el día de presentación de la solicitud anterior no está incluido en el plazo de prioridad. Además, se prevén reglas particulares en el supuesto de expiración de un plazo en un día inhábil (véase la regla 80, apartado 80.5, disponible en la dirección: [http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r80.html#\\_80\\_5](http://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r80.html#_80_5)).

40 — Folliard-Monguiral, «Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire», *Propriété industrielle* n° 9, Septiembre 2006, estudio 24.

77. Está acreditado que, para poner fin a este fenómeno, los dos titulares pueden recurrir a un acuerdo de coexistencia para prevenir cualquier posible conflicto.<sup>41</sup> Por otro lado, los Derechos nacionales ofrecen soluciones particulares, como el principio de «uso simultáneo de buena fe» («honest concurrent use»), cuya legalidad desde el punto de vista del Derecho de la Unión parece discutible.<sup>42</sup>

78. Como ha subrayado la Comisión en sus observaciones, la coexistencia ha sido conocida desde la creación de la marca comunitaria, dado que la OAMI registró el 1 de abril de 1996, fecha de apertura del registro de marcas, todas las marcas comunitarias cuyo registro había sido solicitado con anterioridad.<sup>43</sup>

79. En todo caso, la posibilidad de registrar marcas idénticas para los mismos productos o servicios que tengan la misma fecha de prioridad ha existido siempre en los sistemas fundados en el Convenio de París. Por tanto, la coexistencia, aun siendo poco deseable, forma parte integrante del concepto de marca.

## V. Conclusión

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en el sentido siguiente:

«En el estado actual del Derecho de la Unión, el artículo 27 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, excluye que se tenga en cuenta, además del día de presentación de la solicitud de marca comunitaria, también la hora y el minuto de dicha presentación.»

41 — Elsmore, M.J., «Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?», SCRIPT-ed, vol. 5, n° 1, Abril 2008. Tal acuerdo no es siempre pertinente a fines de la apreciación del riesgo de confusión; véase la sentencia del Tribunal General de 6 de noviembre de 2007, Omega/OAMI – Omega Engineering (Ω OMEGA) (T-90/05, apartado 49).

42 — Véanse las conclusiones de la Abogado General Trstenjak en el asunto Budějovický Budvar (C-482/09), antes citado, en las cuales invita al Tribunal de Justicia a que declare que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se opone a la utilización simultánea, de buena fe y de larga duración, de dos marcas idénticas que designan productos idénticos por dos titulares diferentes.

43 — Véase la sentencia del Tribunal General de 19 de octubre de 2006, Bitburger Brauerei/OAMI – Anheuser-Busch (BUD) (T-350/04 a T-352/04, Rec. p. II-4255).