

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de marzo de 2012

«Marca comunitaria – Definición y adquisición – Marca anterior – Modalidades de presentación – Presentación electrónica – Medio que permite identificar con precisión la fecha, la hora y el minuto de la presentación de la solicitud»

En el asunto C-190/10,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante auto de 24 de febrero de 2010, recibido en el Tribunal de Justicia el 16 de abril de 2010, en el procedimiento entre

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

y

Boys Toys, S.A.,

Administración del Estado,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, E. Levits (Ponente) y J.-J. Kasel y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), por las Sras. D. Garayalde Niño y A.I. Alpera Plazas, abogadas, y por el Sr. V. Venturini Medina, procurador;
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. B. Plaza Cruz, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Georgiadis y por las Sras. Z. Chatzipavlou y G. Alexaki, en calidad de agentes;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. E. Gippini Fournier, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 31 de marzo de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 27, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (en lo sucesivo, «Génesis») y, por un lado, Boys Toys, S.A., que se ha subrogado en los derechos de Pool Angel Tomás, S.L., y, por otro lado, la Administración del Estado, en relación con la desestimación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM») de la oposición formulada por Génesis contra el registro de la marca nacional española Rizo's.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 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), ha sido derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25). Sin embargo, habida cuenta del momento en que acaecieron los hechos, la Directiva 89/104 continúa siendo pertinente para el litigio principal.

4 Con arreglo al artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores»:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos 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 designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, 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;

[...]

[...]

c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean registradas;

[...]»

5 El Reglamento nº 40/94 ha sido derogado por el Reglamento (CE) nº 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. Sin embargo, habida cuenta del momento en que acaecieron los hechos, el presente litigio se rige por el primer Reglamento mencionado, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1992/2003 del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94 modificado»).

6 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Motivos de denegación relativos», establecía en sus apartados 1 y 2:

«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 [...] 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;

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

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,

[...]

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

[...]»

7 El artículo 14 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas», establecía, en su apartado 1, que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento y que, por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se registrarán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X del Reglamento nº 40/94.

8 El artículo 26 del Reglamento nº 40/94 modificado, que preveía las condiciones que debía cumplir la solicitud de manera comunitaria, disponía:

«1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

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;

d) la reproducción de la marca.

2. La solicitud de marca comunitaria dará lugar al pago de una tasa de depósito y, en su caso, de una o varias tasas por clase.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

3. La solicitud de marca comunitaria deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 157.»

9 Con arreglo al artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Fecha de presentación»:

«La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (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.»

10 El artículo 32 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Valor de la presentación nacional de la solicitud», establecía 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.»

11 El artículo 97 del Reglamento nº 40/94 modificado, titulado «Derecho aplicable», disponía:

«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.»

12 Con arreglo a la regla 5, titulada «Presentación de la solicitud», del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1):

«1. La [OAMI] 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 [que] 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.

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

2. Si la solicitud se presentase ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento, el organismo en el que se presente la solicitud deberá numerar todas sus páginas en numeración arábica. Antes de llevar a cabo la transmisión, la Oficina ante la que se haya presentado la solicitud deberá señalar en los documentos que compongan la solicitud la fecha de recepción y el número de páginas. Sin mayor dilación dicha Oficina expedirá al solicitante un recibo en el que deberá figurar al menos la naturaleza y el número de los documentos y la fecha de su recepción.

3. Si la [OAMI] recibiese una solicitud remitida por el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de marcas del Benelux, deberá indicar en la solicitud la fecha de recepción y el número de expediente y, sin mayor dilación, deberá expedir un recibo al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase del apartado 1, en el que se indique la fecha de recepción en la [OAMI].»

Derecho nacional

13 El artículo 6, apartado 2, letras a) y c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579), 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.

[...]

c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas;

[...]»

14 El artículo 11 de la Ley 17/2001, titulado «Presentación de la solicitud», dispone en su apartado 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.»

15 El artículo 13 de la Ley 17/2001 establece:

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

«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.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

16 Se desprende del auto de remisión que Génesis presentó por vía electrónica ante la OAMI dos solicitudes de marcas comunitarias, a saber, la marca denominativa Rizo, para productos comprendidos 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 las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y la marca denominativa Rizo, El Erizo, para productos comprendidos en las clases 16, 35 y 36 de dicho Arreglo, en la mañana del 12 de diciembre de 2003, a las 11.52 y a las 12.13, respectivamente.

17 También se deriva del auto de remisión que el mismo día, pero a las 17.45, Pool Angel Tomás, S.L., solicitó a la OEPM el registro de la marca denominativa Rizo's para productos incluidos en la clase 28 de dicho Arreglo.

18 Génesis formuló oposición a la solicitud de registro de la marca nacional, ya que consideraba que las marcas comunitarias denominativas Rizo y Rizo, el Erizo, eran anteriores a ésta.

19 Tras desestimar la OEPM la oposición mediante resolución de 9 de diciembre de 2004, Génesis formuló recurso de alzada para que la OEPM declarase la anterioridad de las marcas comunitarias de su titularidad en atención a que la solicitud de tales marcas comunitarias se presentó, por vía electrónica, el 12 de diciembre de 2003 y que ésta era la fecha que debía tomarse en consideración.

20 La OEPM desestimó el recurso de alzada, mediante resolución de 29 de junio de 2005, sosteniendo nuevamente que, en virtud del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, era preciso considerar que la presentación de la solicitud de las marcas comunitarias controvertidas en el litigio principal se había producido el 7 de enero de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

2004, fecha de presentación efectiva de la documentación, y que esta fecha era posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca española Rizo's.

21 Como consecuencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Génesis contra esta última resolución, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fundamento de la concesión de la marca española solicitada, Rizo's, mediante sentencia de 7 de febrero de 2008. Dicho tribunal consideró que la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias oponentes era la de la presentación efectiva de la documentación y no el 12 de diciembre de 2003, fecha de presentación de la solicitud por vía electrónica.

22 Génesis interpuso entonces un recurso de casación contra esta sentencia ante el tribunal remitente. En su recurso de casación, por un lado, Génesis rebate la interpretación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en lo que atañe a la fecha de presentación de la solicitud de las marcas comunitarias, e indica que la interpretación correcta de los artículos 26 y 27 del Reglamento nº 40/94 modificado es la que lleva a considerar como fecha de presentación de las solicitudes la fecha en que fueron transmitidas a la OAMI y ésta las recibió. De este modo, considera que en el litigio principal debería haberse admitido el 12 de diciembre de 2003. Por otro lado, Génesis estima que, al no haber reconocido la anterioridad de las marcas comunitarias Rizo y Rizo, El Erizo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid infringió el artículo 6, apartado 2, letras a) y c), de la Ley 17/2001.

23 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 [nº 40/94 modificado], 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?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

24 Procede señalar que la cuestión planteada por el tribunal remitente se basa en la premisa según la cual las solicitudes de marcas comunitarias y de marca nacional se presentaron el mismo día.

25 Pues bien, aunque de la petición de decisión prejudicial se desprende que tanto la OEPM como el tribunal que conoció del recurso consideraron que la fecha de presentación de la solicitud de marcas comunitarias era posterior a la fecha de

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

presentación de la solicitud de marca nacional, esta circunstancia no afecta a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

26 En efecto, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia (sentencias de 15 de mayo de 2003, Salzmann, C-300/01, Rec. p. I-4899, apartados 29 y 31; de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 22, y de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C-210/06, Rec. p. I-9641, apartado 67). La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial formulada por un tribunal nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera eficaz a las cuestiones planteadas (sentencia Cartesio, antes citada, apartado 67 y jurisprudencia citada).

27 Toda vez que Génesis refutó, tanto ante el tribunal que conoció en primera instancia como ante el tribunal remitente, la tesis según la cual la fecha de presentación de la solicitud de marcas comunitarias es posterior a la de la solicitud de registro de la marca nacional, esta cuestión forma parte del objeto del litigio ante dicho tribunal. Por tanto, no resulta evidente, o al menos no de manera manifiesta, que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o que verse sobre un problema de naturaleza hipotética.

28 En consecuencia, ha lugar a responder a la cuestión prejudicial.

Sobre el fondo

29 Mediante su cuestión, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que permite tomar en consideración no sólo el día, sino también la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, a fin de determinar la anterioridad de dicha marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes a este respecto.

30 Con carácter previo, debe recordarse que la protección de las marcas se caracteriza en el seno de la Unión Europea por la coexistencia de varios regímenes de protección.

31 Por un lado, la Directiva 89/104 tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones nacionales en materia de marcas con el fin de suprimir las disparidades que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

32 Si bien es cierto que, según el tercer considerando de la Directiva 89/104, «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», no lo es menos que esta Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (sentencias de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23; de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 27, y de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, Rec. p. I-0000, apartado 30).

33 No obstante, el quinto considerando de la Directiva 89/104 precisa, en particular, que «los Estados miembros se reservan [...] total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; que les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos».

34 De este modo, es necesario señalar que la Directiva 89/104 no contiene disposiciones relativas al modo de presentación o a la determinación de la fecha de presentación de las solicitudes de marcas nacionales. Comoquiera que los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente sus propias disposiciones en la materia, éstas pueden diferir de un Estado miembro a otro.

35 Por otro lado, el objetivo del Reglamento nº 40/94 modificado, como se desprende de su segundo considerando, consiste en establecer un régimen comunitario de marcas que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2011, *DHL Express France*, C-235/09, Rec. p. I-0000, apartado 41).

36 Este régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véanse, en particular, las sentencias de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartado 65; de 16 de julio de 2009, *American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates*, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec. p. I-6933, apartado 58, y de 30 de septiembre de 2010, *Evets/OAMI*, C-479/09 P, apartado 49).

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

37 Como sistema autónomo e independiente de los sistemas nacionales, el régimen comunitario de marcas posee reglas propias relativas al modo de presentación de la solicitud de una marca comunitaria, contenidas en el Reglamento nº 40/94 modificado y en el Reglamento nº 2868/95. En particular, el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado establece una disposición específica relativa a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, sin remitirse en este punto a las disposiciones del Derecho nacional.

38 En estas circunstancias, a fin de responder a la cuestión planteada, es necesario, en primer lugar, determinar si el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria», recogido en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, debe interpretarse en el sentido de que implica que se tome en consideración no sólo el día, sino también la hora y el minuto de presentación de esta solicitud.

39 En segundo lugar, si el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria» a que se refiere el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que no implica que se tomen en consideración la hora y el minuto de presentación de esta solicitud, procederá comprobar si el Derecho de la Unión se opone a que, no obstante, estos elementos se tengan en cuenta con arreglo al Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional cuya solicitud se ha presentado el mismo día, cuando, según la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes.

Sobre el sentido y el alcance del concepto de «fecha de presentación» recogido en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado

40 Procede señalar, en primer lugar, que se deduce de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance ha de recibir normalmente, en toda la Unión, una interpretación autónoma y uniforme que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, entre otras, las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43; de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-0000, apartado 32, y Budějovický Budvar, antes citada, apartado 29).

41 En segundo lugar, se desprende de la jurisprudencia que la determinación del sentido y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de éstos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véanse, en particular, las sentencias de 10 de marzo de 2005, easyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, apartado 21; de 22 de diciembre de 2008,

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

Wallentin-Hermann, C-549/07, Rec. p. I-11061, apartado 17; de 29 de julio de 2010, UGT-FSP, C-151/09, Rec. p. I-7587, apartado 39, y Budějovický Budvar, antes citada, apartado 39).

42 Por último, la necesidad de una interpretación uniforme de las distintas versiones lingüísticas de una norma del Derecho de la Unión exige también, en caso de divergencia entre ellas, que la norma de que se trate sea interpretada en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C-72/95, Rec. p. I-5403, apartado 28; de 19 de abril de 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, apartado 14, y de 15 de diciembre de 2011, Møller, C-585/10, Rec. p. I-0000, apartado 26).

43 Pues bien, de un examen comparativo de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado se deduce que presentan algunas divergencias.

44 De este modo, las versiones checa, alemana, húngara, eslovaca, finesa y sueca de dicho artículo se refieren, tanto en el título de dicho artículo como en su texto, al día de la presentación («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deñ podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), mientras que las versiones lituana y polaca de dicho artículo precisan que la fecha de presentación («Padavimo data», «Data zgłoszenia») corresponde al día («diena», «dzień») en el que se ha presentado la demanda.

45 En cambio, el resto de versiones lingüísticas emplean únicamente la expresión «fecha de presentación» de la solicitud de marca comunitaria.

46 No obstante, es preciso relativizar las divergencias existentes entre estas versiones lingüísticas, en la medida en que, según el sentido común, el término «fecha» designa generalmente el día del mes, el mes y el año en el que se ha adoptado un acto o se ha producido un hecho. Del mismo modo, la indicación del día en que se ha adoptado un acto o se ha producido un hecho requiere, según el sentido común, que se indique también el mes y el año.

47 Sin embargo, la obligación de indicar la fecha o el día no implica, según el sentido común, la obligación de indicar la hora y, *a fortiori*, el minuto. Por tanto, a falta de referencia expresa en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado a la hora y al minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria, resulta que el legislador comunitario no consideró que estas indicaciones fueran necesarias para determinar el momento de presentación de la solicitud de marca comunitaria, y, en consecuencia, su anterioridad en relación con otra marca.

48 Tal interpretación se desprende también del contexto en el que se inserta el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado. En particular, la regla 5 del Reglamento nº 2868/95, que precisa las formalidades que han de cumplir la OAMI, el

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o la Oficina de marcas del Benelux, con ocasión de la presentación de una solicitud de marca comunitaria, sólo establece la obligación de indicar en la solicitud la fecha de recepción de dicha solicitud, y no la hora y el minuto de dicha fecha.

49 Pues bien, debe considerarse que si el legislador comunitario hubiera estimado que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria debían tomarse en consideración como elementos constitutivos de la «fecha de presentación» de dicha solicitud, en el sentido del artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado, tal precisión habría debido incluirse en el Reglamento nº 2868/95.

50 A este respecto, la circunstancia de que, según las indicaciones que figuran en el sitio de Internet de la OAMI, la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria es aquella en la que se presentan ante la OAMI los documentos enumerados en el artículo 26 del Reglamento nº 40/94 modificado, hora de Europa central (GMT + 1), no permite sin embargo concluir que la hora y el minuto de presentación de tal solicitud sean pertinentes para determinar la anterioridad de la marca. Como señala el Abogado General en el punto 61 de sus conclusiones, tal indicación de la hora sólo permite determinar la fecha de presentación ante la OAMI.

51 También carece de pertinencia el hecho, puesto de manifiesto por Génesis, de que, al presentar por vía electrónica solicitudes de marcas comunitarias, la OAMI certifica *de facto* el día y la hora de presentación de dichas solicitudes.

52 Ciertamente, con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Decisión nº EX-11-3 del Presidente de la Oficina, de 18 de abril de 2011, relativa a la comunicación electrónica con y desde la Oficina («Decisión de base sobre Comunicaciones electrónicas»), se remite al solicitante un acuse de recibo electrónico, que confirma la recepción de la solicitud electrónica de marca comunitaria, en el que figuran la fecha y la hora de recepción de la solicitud. Sin embargo, se deriva del mismo artículo 10, apartado 2, que en ese acuse de recibo consta que la fecha de recepción será también la de presentación siempre y cuando se haya abonado la tasa de la solicitud en el plazo establecido, sin hacer referencia, a este respecto, a la hora de recepción de la solicitud.

53 En todo caso, dado que la solicitud de marca comunitaria puede presentarse, con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 modificado, a libre elección, ante la OAMI, ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, si fuera necesario tomar en consideración la hora y el minuto de presentación de una solicitud de marca comunitaria, tal obligación debería desprenderse explícitamente de disposiciones de aplicación general y no de la Decisión del Presidente de la OAMI relativa a la presentación de solicitudes de marcas comunitarias por vía electrónica.

54 De lo anterior se deduce que el concepto de «fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria», recogido en el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado,

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

implica la toma en consideración del día natural de presentación de una solicitud de marca comunitaria, pero no de la hora y el minuto de ésta.

Sobre la toma en consideración de la hora y el minuto en virtud del Derecho nacional

55 Una vez precisado esto, procede examinar si el Derecho de la Unión se opone a que, no obstante, la hora y el minuto de presentación de la solicitud de la marca comunitaria se tomen en consideración en virtud del Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional cuya solicitud se ha presentado el mismo día, cuando, según la normativa nacional que regula el registro de ésta, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes.

56 A este respecto, baste recordar que, al igual que se ha señalado en el apartado 37 de la presente sentencia, como sistema autónomo, el régimen comunitario de marcas posee reglas propias relativas a la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria, sin remitirse a las disposiciones del Derecho nacional.

57 Por consiguiente, la fecha de presentación de la solicitud de una marca comunitaria sólo puede determinarse según las normas del Derecho de la Unión, sin que las soluciones aportadas por el Derecho de los Estados miembros puedan tener incidencia alguna en este ámbito.

58 En efecto, por un lado, como observa el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, se desprende de la lectura conjunta de los artículos 14 y 97 del Reglamento nº 40/94 modificado que la aplicabilidad del Derecho nacional se limita a las cuestiones no comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 40/94 modificado.

59 Por otro lado, admitir en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que se invoca una marca comunitaria al objeto de oponerse al registro de una marca nacional, que la fecha de presentación de la solicitud de dicha marca comunitaria se determine tomando en consideración disposiciones del Derecho nacional equivaldría a poner en entredicho el carácter uniforme de la protección de una marca comunitaria. En efecto, en la medida en que, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, los Estados miembros pueden seguir estableciendo libremente el modo de presentación de las solicitudes de marcas nacionales, el alcance de la protección de que disfruta la marca comunitaria correría el riesgo de diferir de un Estado miembro a otro.

60 El artículo 32 del Reglamento nº 40/94 modificado, según el cual 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, no cuestiona la conclusión de que la fecha de presentación de la solicitud

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.

de una marca comunitaria sólo puede determinarse según las normas del Derecho de la Unión.

61 En efecto, como señala el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, esta disposición no modifica el concepto comunitario de «fecha de presentación», 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.

62 De ello se deriva que el Derecho de la Unión se opone a que la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria se tomen en consideración en virtud del Derecho nacional a fin de determinar la anterioridad de una marca comunitaria en relación con una marca nacional presentada el mismo día, cuando, según la norma nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación son elementos pertinentes a este respecto.

63 En vista de todo lo que antecede, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 27 del Reglamento nº 40/94 modificado debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración –además del día– la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de la presentación sean elementos pertinentes a este respecto.

Costas

64 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

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

El artículo 27 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1992/2003, de 27 de octubre de 2003, debe interpretarse en el sentido de que no permite tomar en consideración –además del día– la hora y el minuto de presentación de la solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), a fin de determinar la anterioridad de tal marca en relación con una marca nacional presentada el mismo día, aun cuando, en virtud de la normativa nacional que regula el registro de esta última marca, la hora y el minuto de presentación sean elementos pertinentes a este respecto.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.