Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 31 marzo 2011 [1]

**Causa C-190/10**

**Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)**
**contro**
**Boys Toys SA**
**e**
**Administración del Estado**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)]

«Marchio comunitario — Modalità di deposito — Art. 27 del regolamento (CE) n. 40/94 — Deposito elettronico della domanda — Presa in considerazione della data, dell'ora e del minuto del deposito»

## I — Introduzione

1. Con il presente rinvio pregiudiziale il Tribunal Supremo (Spagna) sottopone alla Corte una questione relativa all'interpretazione della nozione di «data di deposito» della domanda di marchio comunitario. Si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 40/94 [2], sia consentito prendere in considerazione non soltanto la data di deposito della domanda, ma anche l'ora ed il minuto di presentazione, per poter invocare la priorità del marchio comunitario.

## II — Contesto normativo

### A — *Diritto internazionale*

2. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 [3] (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi), all'art. 4 A, così recita:

«1) Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto (...) godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, di un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1), che è entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tenuto conto della data in cui si sono verificati i fatti della causa principale, la presente domanda di interpretazione si riferisce al regolamento n. 40/94.

3 — La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 è consultabile al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell'Unione o di Trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell'Unione.

3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda».

3. Ai sensi dell'art. 4 C della Convenzione di Parigi:

«1) I termini di priorità sopra menzionati saranno (…) di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

3) Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel Paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al giorno lavorativo successivo».

B — *Diritto dell'Unione*

4. L'art. 8 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», si legge:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

   i) marchi comunitari;

   ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;

   iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. (…)».

5. L'art. 14 del regolamento n. 40/94, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», prevede, al n. 1, che gli effetti del marchio comunitario siano disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.

6. L'art. 26, n. 1, del regolamento n. 40/94 enuncia le condizioni che la domanda di marchio comunitario deve soddisfare, tra le quali figura l'obbligo di contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario; b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione, e d) la riproduzione del marchio. Il n. 2 della medesima disposizione indica che la domanda di marchio comunitario comporta il pagamento di una tassa di deposito.

7. L'art. 27 del regolamento n. 40/94, intitolato «Data di deposito», è del seguente tenore:

«La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio o, qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione».

8. Ai sensi dell'art. 29 di tale regolamento, il diritto di priorità si applica per sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali. Per deposito nazionale si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

9. L'art. 32 del regolamento n. 40/94 prevede che la domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito abbia, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.

10. L'art. 97 del regolamento n. 40/94, intitolato «Diritto applicabile», dispone quanto segue:

«1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato».

11. La regola 5 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94[4], intitolata «Deposito della domanda», così recita:

«1. Sui documenti che costituiscono la domanda, l'Ufficio appone la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero d'ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione.

(...)».

4 — GU L 303, pag. 1.

*C — Diritto nazionale*

12. L'art. 6, n. 2, della legge 7 dicembre 2001, n. 17 sui marchi (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, BOE n. 294 dell'8 dicembre 2001, pag. 45579; in prosieguo: la «legge 17/2001 sui marchi») definisce i «marchi anteriori» nei seguenti termini:

«a) i marchi registrati la data del cui deposito o della cui rivendicazione della priorità del marchio è anteriore alla data della domanda oggetto dell'esame e che appartengono alle categorie seguenti: i) i marchi spagnoli; ii) i marchi oggetto di una registrazione internazionale con effetto in Spagna; iii) i marchi comunitari;

b) i marchi comunitari registrati il cui titolare, conformemente al regolamento sul marchio comunitario, rivendica validamente l'anteriorità rispetto a un marchio di impresa di cui ai punti i) e ii) della lett. a), anche se quest'ultimo marchio sia stato oggetto di una rinuncia o si sia estinto;

c) le domande di marchi di impresa di cui alle lett. a) e b), purché la registrazione degli stessi sia stata effettivamente eseguita;

d) i marchi non registrati che, alla data del deposito o alla data di rivendicazione della priorità della domanda del marchio oggetto di esame, sono "notoriamente conosciuti" in Spagna ai sensi dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi».

13. L'art. 11 della legge sui marchi, intitolato «Deposito della domanda», è così formulato:

«1. La domanda di registrazione di marchio deve essere presentata all'organo competente della Comunità autonoma in cui il richiedente abbia il proprio domicilio o una sede della sua attività commerciale o industriale reale ed effettiva. (…)

(...)

6. L'organo competente a ricevere la domanda indica, al momento della ricezione, il numero della stessa nonché il giorno, l'ora ed il minuto della ricezione, conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti».

14. L'art. 12 della legge 17/2001 sui marchi, che enuncia i requisiti che la domanda deve soddisfare, è del seguente tenore:

«1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere, quanto meno: una richiesta diretta alla registrazione del marchio; gli elementi di identificazione del richiedente; la riproduzione del marchio; l'elenco dei prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione.

(...)».

15. L'art. 13 della legge 17/2001 sui marchi così recita:

«1. La data di deposito della domanda è quella in cui l'organo competente, conformemente all'art. 11, riceve la documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 12, n. 1.

2. La data di deposito delle domande depositate presso un ufficio postale è il momento in cui detto ufficio riceve la documentazione contenente gli elementi di cui all'art. 12, n. 1, sempreché siano presentati in busta aperta, per posta raccomandata e con avviso di ricevimento, all'organo competente a ricevere la domanda. L'ufficio postale deve indicare giorno, ora e minuto del deposito.

3. Qualora uno degli organi o una delle unità amministrative di cui ai paragrafi precedenti non abbia dato atto, al momento della ricezione della domanda, [del]l'ora del deposito, viene indicata l'ultima ora del giorno. Qualora non sia stato registrato il minuto, viene indicato l'ultimo minuto dell'ora. Qualora non si sia dato atto né dell'ora né del minuto, vengono indicati l'ultima ora e l'ultimo minuto del giorno».

## III — Causa principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16. La società Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Génesis») ha depositato, per via elettronica, presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») due domande di registrazione di marchi comunitari: il marchio denominativo RIZO n. 3 543 361, per le classi 16, 28, 35 e 36, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: la «classificazione di Nizza») ed il marchio denominativo RIZO, EL ERIZO n. 3 543 386, per le classi 16, 35 e 36 della detta classificazione.

17. Il giudice del rinvio sottolinea che, alla luce degli elementi di prova che gli sono stati forniti, la trasmissione [5] all'UAMI delle domande elettroniche per i detti due marchi comunitari avveniva, rispettivamente, alle 11.52 ed alle 12.13 nella mattina del 12 dicembre 2003.

18. Dalla decisione di rinvio emerge ugualmente che alle 17.45 dello stesso 12 dicembre 2003 la società Pool Angel Tomas SL chiedeva all'Oficina Española de Patentes y Marcas (in prosieguo: l'«OEPM») la registrazione in Spagna del marchio denominativo RIZO'S n. 2 571 979-3 per la classe 28 della classificazione di Nizza.

19. La Génesis si opponeva alla domanda di registrazione del suddetto marchio nazionale RIZO'S, facendo valere il proprio diritto di priorità sulla base dei marchi comunitari RIZO n. 3 543 361 e RIZO, EL ERIZO n. 3 543 386.

20. Con decisione 9 dicembre 2004 l'OEPM respingeva l'opposizione, ritenendo che i marchi invocati non fossero prioritari rispetto a quello richiesto, e concedeva la registrazione del marchio RIZO'S.

21. La Génesis proponeva un ricorso amministrativo chiedendo che l'OEPM dichiarasse la priorità dei marchi comunitari di cui essa è titolare, basandosi sulla circostanza che la domanda di registrazione dei marchi comunitari in parola era stata depositata, per via elettronica, il 12 dicembre 2003 e che la menzionata data doveva essere presa in considerazione a tal fine.

22. Con decisione 29 giugno 2005 l'OEPM respingeva detto ricorso amministrativo, dichiarando che la data di deposito dei marchi comunitari di cui è titolare la ricorrente era posteriore a quella della domanda relativa al marchio spagnolo RIZO'S, poiché, ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, si doveva considerare quale data di deposito dei marchi comunitari solo la data del 7 gennaio 2004.

23. Adita con un ricorso proposto dalla Génesis avverso quest'ultima decisione, la Seconda Sezione della Sala del Tribunal Superior de Justicia di Madrid, competente per il contenzioso amministrativo, confermava, con sentenza 7 febbraio 2008, la validità della concessione del marchio spagnolo richiesto RIZO'S. Tale giudice riconosceva quale data di deposito dei marchi comunitari opposti la data di produzione effettiva della documentazione, e non il 12 dicembre 2003, data di presentazione della domanda per via elettronica.

5 — E non la ricezione o la registrazione da parte dell'UAMI.

24. Nella sua impugnazione avverso la sentenza 7 febbraio 2007 la Génesis contesta, in primo luogo, l'interpretazione del Tribunal Superior de Justicia di Madrid relativamente alla data di deposito della domanda dei marchi comunitari e osserva che la corretta interpretazione degli artt. 26 e 27 del regolamento n. 40/94 indurrebbe a individuare quale data di deposito delle domande in discussione la data in cui esse sono state trasmesse all'UAMI e da quest'ultimo ricevute, vale a dire il 12 dicembre 2003. In secondo luogo, la Génesis sostiene che, non avendo riconosciuto la priorità dei marchi comunitari RIZO n. 3 543 361 e RIZO, EL ERIZO n. 3 543 386, il Tribunal Superior de Justicia di Madrid avrebbe violato l'art. 6, n. 2, della legge 17/2001 sui marchi, le cui lett. a) e c) considerano prioritarie le domande di marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore alle domande di registrazione presentate dinanzi all'OEPM.

25. Il Tribunal Supremo osserva che l'art. 27 del regolamento n. 40/94, sebbene preveda che la data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui tale domanda è stata presentata all'UAMI o agli altri organismi ivi indicati, non stabilisce un ordine di precedenza delle domande presentate lo stesso giorno. Orbene, il criterio utilizzato in Spagna per stabilire la priorità dei marchi, qualora il giorno della presentazione delle domande coincida, consiste nell'accordare una preferenza in funzione dell'ora e del minuto al deposito presso l'OEPM.

26. In tale contesto, il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 27 del regolamento [n. 40/94] possa essere interpretato nel senso che possano essere presi in considerazione non solo il giorno, ma anche l'ora e il minuto del deposito della domanda di registrazione di un marchio comunitario dinanzi all'UAMI, e sempreché sia dato atto di tali elementi, al fine di stabilire la priorità temporale rispetto a un marchio nazionale depositato alla stessa data, nel caso in cui la normativa interna che disciplina la registrazione dei marchi nazionali consideri rilevante l'ora della presentazione».

27. L'ordinanza di rinvio è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 16 aprile 2010. La Génesis, i governi spagnolo, italiano e greco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

## IV — Sulla questione pregiudiziale

### A — *Osservazioni generali sul sistema dei marchi*

28. In via preliminare, vorrei mettere in evidenza le caratteristiche del sistema dei marchi, vale a dire, da un lato, la dimensione, per sua stessa natura, internazionale, e, dall'altro, la sua necessaria limitazione territoriale. Si deve inoltre tenere presente l'esistenza di diversi regimi di tutela dei marchi, tra i quali figura quello dell'Unione [6].

29. I tratti caratteristici del marchio risultano già dai lavori che hanno preceduto la conclusione della Convenzione di Parigi [7]. Relativamente alla determinazione del regime applicabile alla protezione della proprietà industriale, la prima proposta, che auspicava l'adozione di una normativa sovranazionale uniforme, è stata scartata, essendo considerata utopistica e irrealistica. La seconda proposta, che invitava all'adozione di regole sul conflitto di leggi in base alle quali si sarebbe dovuto applicare il diritto del paese di origine dell'invenzione o della registrazione del marchio, è stata ritenuta iniqua.

6 — Müller, B.K., *Multinational Trademark Registration Systems*, Berna 2002.

7 — È opportuno sottolineare che, a tenore del dodicesimo 'considerando' della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della Convenzione di Parigi; per cui è necessario che le disposizioni della detta direttiva siano in perfetta armonia con quelle della Convenzione di Parigi.

Conformemente all'art. 2 della convenzione, i suoi autori hanno quindi optato per la terza proposta, basata sul principio del trattamento nazionale [8]. In virtù del principio di territorialità (lex loci protectionis), gli effetti giuridici di un marchio sono limitati al territorio dello Stato in cui il marchio è protetto [9].

30. Nell'ordinamento dell'Unione, il diritto dei marchi costituisce un elemento essenziale del sistema di una concorrenza non falsato. In tale sistema, ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi d'impresa segni che consentano al consumatore di distinguere senza confusione possibile tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa [10].

31. L'armonizzazione delle legislazioni nell'ambito del diritto dei marchi si basa su due serie di testi applicati parallelamente, ma, ciononostante, collegati sotto vari aspetti. Si tratta, da un lato, del sistema del marchio comunitario, ossia del diritto di proprietà industriale previsto dal regolamento n. 40/94, che ha instaurato una disciplina dei marchi uniforme e applicabile su tutto il territorio dell'Unione. D'altro lato, attraverso la direttiva 89/104, il legislatore dell'Unione ha compiuto uno sforzo teso al ravvicinamento delle legislazioni nazionali, senza tuttavia rimettere in discussione il principio di territorialità, ossia il nesso tra gli effetti giuridici di un marchio ed il territorio dello Stato membro in questione.

32. È tuttavia opportuno sottolineare che, ai sensi del quinto 'considerando' del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri. I marchi nazionali esistono poiché sono considerati necessari per le imprese che preferiscono non optare per una protezione del loro marchio a livello dell'Unione [11].

33. Il marchio comunitario interviene quindi a completare i sistemi di protezione nazionali. Come indicano il primo ed il terzo 'considerando' della direttiva 89/104, quest'ultima mira ad un'armonizzazione parziale, limitata alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno [12].

34. La tutela dei marchi è quindi caratterizzata, in seno all'Unione, dalla coesistenza di più regimi, circostanza che può portare ad una moltiplicazione dei depositi di marchio e, come vedremo in seguito, in casi eccezionali, all'esistenza di registrazioni concorrenti ugualmente valide.

## B — *Sulla registrazione e sulla data di deposito del marchio nel diritto dell'Unione*

35. Per quanto riguarda la registrazione del marchio comunitario, le disposizioni del regolamento n. 40/94 attribuiscono conseguenze sotto vari aspetti al deposito di tale marchio.

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. 1-6/1984, pag. 1.

9 — Sabatier, M., *Pratique de la marque internationale*, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desboi, Anno 2007, n. 8. V., al riguardo, le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa C-482/09, Budějovický Budvar, pendente dinanzi alla Corte (paragrafi 50 e segg.).

10 — In tal senso, v. sentenze 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punti 21 e 22); 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punti 47 e 48); 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland (Racc. pag. I-2337, punto 25); 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI (Racc. pag. I-3569, punti 53 e 54), nonché 14 settembre 2010, causa C-48/09 P, Lego Juris/UAMI (Racc. pag. I-8403, punto 38).

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

12 — Per un esempio di tale limitazione, v. le conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón, nella causa C-96/09 P, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, pendente dinanzi alla Corte (paragrafo 79). Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che l'armonizzazione parziale non esclude che l'armonizzazione relativa, segnatamente, alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno sia completa. V., sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799, punto 23), e 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439, punto 27).

36. In primo luogo, ai sensi dell'art. 46 del regolamento n. 40/94, il periodo di tutela del marchio della durata di dieci anni inizia a decorrere dalla data di deposito della domanda. In secondo luogo, come emerge dall'art. 8, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, la data di deposito della domanda, come definita all'art. 27 del regolamento medesimo, determina la priorità di un marchio rispetto ad un altro [13]. In terzo luogo, la data di deposito è rilevante al fine di valutare il carattere distintivo di un marchio che possa essere stato acquistato attraverso l'uso che ne è stato fatto anteriormente al deposito della domanda, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Infine, il momento del deposito della domanda di registrazione entra in gioco ai fini della valutazione dell'esistenza di mala fede da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nell'ambito della determinazione delle cause di nullità assoluta del marchio [14].

37. Ne consegue che l'esatta determinazione della data di deposito rappresenta un elemento costitutivo del sistema del marchio comunitario. Nei limiti in cui il presente rinvio pregiudiziale mira a definire il senso e la portata dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, è opportuno innanzi tutto determinare la natura della nozione di «data di deposito» ai sensi di tale disposizione.

38. È giocoforza constatare, in via preliminare, che la Convenzione di Parigi non contiene una disciplina sostanziale delle condizioni di deposito della domanda di marchio, ma, al contrario, all'art. 4 A, n. 2, prevede che la regolarità del deposito debba essere stabilita dalla normativa nazionale di ciascun paese dell'Unione o dei trattati bilaterali o plurilaterali stipulati dai paesi dell'Unione. In realtà, detta convenzione se, da un lato, precisava che gli Stati contraenti si costituivano quale Unione per la protezione della proprietà industriale, dall'altro conteneva svariate disposizioni che imponevano — o permettevano — a tali Stati di disciplinare il settore della proprietà industriale [15].

39. Per contro, il regolamento n. 40/94 contiene una disposizione specifica che disciplina le condizioni di deposito del marchio comunitario. Infatti, ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento, la data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'UAMI o, qualora la domanda sia stata depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, a tali uffici, sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione [16].

40. Dall'art. 27 del regolamento n. 40/94 emerge dunque che tale disposizione non opera alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri.

41. Al riguardo, secondo giurisprudenza costante, dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio della parità di trattamento discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, in tutta l'Unione europea, ad un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi [17].

13 — La data di deposito è quindi rilevante al fine di determinare il «marchio anteriore» ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 40/94, nonché i marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio [conformemente all'art. 4, n. 2, lett. a), sub i), della direttiva n. 89/104].

14 — V., in tal senso, sentenza 11 giugno 2009, causa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Racc. pag. I-4893).

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

16 — È opportuno osservare che il principio di un deposito internazionale unico ma fondato sulla registrazione del marchio nel paese di origine è stato introdotto con l'accordo di Madrid 14 aprile 1891 e col Protocollo di Madrid del 27 giugno 1989 sui marchi internazionali. V., Sabatier, M., *Pratique de la marque internationale*, pagg. 5-7.

17 — V., ex multis, sentenze 6 febbraio 2003, causa C-245/00, SENA (Racc. pag. I-1251, punto 23), e 21 ottobre 2010, causa C-467/08, Padawan (Racc. pag. I-10055, punto 32).

42. Nell'ambito della registrazione di un marchio comunitario le registrazioni di marchi nazionali anteriori devono essere prese in considerazione come dati di fatto giuridicamente rilevanti, ai quali la regolamentazione dell'Unione attribuisce determinati effetti giuridici.

43. Ne consegue che l'UAMI non è né tenuto a fare propri i requisiti stabiliti e la valutazione effettuata dall'autorità competente in materia di marchi nel paese d'origine, né è obbligato a registrare il marchio richiesto in ragione dell'esistenza di decisioni di registrazione adottate dagli uffici dei brevetti e dei marchi nazionali [18].

44. Ritengo pertanto che la determinazione della «data di deposito» di un marchio comunitario sia una questione disciplinata esclusivamente dal diritto dell'Unione, il quale tiene conto, a tal fine, delle convenzioni internazionali pertinenti. Poiché il regolamento n. 40/94 non fornisce una definizione giuridica dell'espressione «data di deposito», dobbiamo ricercare la portata ed il senso di tale espressione all'interno del regolamento medesimo.

## C — *Sulla data di deposito della domanda nell'ambito della causa principale*

45. Prima di procedere all'analisi della nozione chiave per il presente procedimento, devo osservare, alla luce della decisione di rinvio, l'alone di incertezza che sembra avvolgere un elemento di fatto al centro della causa principale, ossia la determinazione del giorno del deposito delle domande dei marchi controversi [19].

46. Infatti, dalla decisione di rinvio emerge che le due domande di marchi comunitari denominativi RIZO e RIZO, EL ERIZO sono state presentate all'UAMI, per via elettronica, il 12 dicembre 2003. Il giudice a quo si chiede tuttavia se tale data di trasmissione per via elettronica debba essere considerata la data di deposito facente fede del marchio comunitario.

47. Dalla decisione di rinvio emerge inoltre che il ricorso proposto dalla Génesis avverso la decisione controversa dell'OEPM è stato respinto con sentenza del Tribunal Superior di Madrid, essenzialmente per la ragione che la data di deposito dei marchi comunitari in conflitto sarebbe stata quella del 7 febbraio 2004, data della produzione effettiva della documentazione, e non il 12 dicembre 2003, data di presentazione della domanda per via elettronica.

48. Al riguardo si deve osservare che l'UAMI mette a disposizione degli utenti un servizio di deposito elettronico («e-filing»), che consente agli interessati di presentare le loro domande di marchio comunitario on line. Tale servizio presenta numerosi vantaggi, tra i quali è inclusa la garanzia della data di deposito ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94.

49. Alla luce della formulazione di tale disposizione si deve ritenere che la data di presentazione per via elettronica della domanda, corredata da tutti i documenti richiesti dal regolamento n. 40/94, cui ha fatto seguito il pagamento della tassa prevista entro un mese da tale presentazione, debba essere considerata la data di deposito ai sensi dell'art. 27 del detto regolamento. Invero, l'UAMI ha fornito agli interessati i mezzi tecnici necessari per produrre i documenti richiesti [20].

18 — V., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI (Racc. pag. I-9375, punti 71-73), nonché sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010, causa T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (forma di un coniglio di cioccolata).

19 — La decisione di rinvio non si pronuncia in maniera definitiva su tale dato di fatto e neppure le osservazioni depositate dalla Génesis sono esenti da ambiguità. Solo la Commissione, nelle proprie osservazioni scritte, ha prodotto elementi che depongono a favore della tesi secondo cui la data di deposito sarebbe quella del 12 dicembre 2003.

20 — V. http://oami.europa.eu/help/html/help_it.html. Sembra che l'UAMI non registri ufficialmente l'ora ed il minuto del deposito della domanda di marchio. Di conseguenza, le precisazioni fornite al riguardo dal giudice del rinvio non si fondano sui dati registrati dall'UAMI. In effetti, né il *Bollettino dei marchi comunitari* (http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm) né la banca dati dell'UAMI (CTM online) menzionano l'ora o il minuto del deposito.

50. Al contrario, nel caso della mera presentazione per via elettronica di una domanda di marchio cui non si accompagni il concomitante deposito dei documenti richiesti, la data di deposito ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94 sarà quella in cui tutta la documentazione richiesta venga effettivamente depositata presso l'UAMI. Si tratta quindi di una data posteriore alla presentazione della detta domanda per via elettronica.

51. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione dell'espressione «data di deposito», ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, è compito del giudice del rinvio verificare quale sia la data della produzione effettiva di tutta la documentazione necessaria da parte della Génesis, ai fini delle sue domande di registrazione, e successivo pagamento della tassa dovuta.

52. Soltanto dopo aver affrontato tale questione è utile esaminare gli elementi temporali più precisi menzionati dal giudice del rinvio.

D — *Sulla presa in considerazione dell'ora e del minuto nell'ambito di applicazione della nozione di «data di deposito» ai sensi del regolamento n. 40/94*

53. Con la presente questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se sia possibile tenere conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, dell'ora e del minuto del deposito della domanda di registrazione, poiché tali elementi possono contribuire a stabilire un'eventuale priorità rispetto ad un marchio nazionale la cui registrazione sia stata chiesta nello stesso giorno. Infatti, in una simile ipotesi di coincidenza delle date di deposito, il diritto spagnolo definisce la priorità dei marchi in funzione dell'ora e del minuto del deposito.

54. Tale questione riguarda quindi il principio di priorità, secondo cui il diritto anteriore consente al titolare di opporsi a tutti i marchi posteriori in conflitto con esso [21]. Il procedimento di opposizione avviato in base al diritto nazionale dalla Génesis mira, pertanto, a far dichiarare che i suoi due marchi comunitari sono «marchi anteriori» ai sensi della normativa nazionale, che riprende la definizione di marchio anteriore fornita dal regolamento n. 40/94 [22].

55. Le analisi relative alla portata della nozione di «data di deposito», proposte dalle parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, divergono sostanzialmente. Analogamente ai governi spagnolo, italiano ed alla Commissione, ritengo che l'ora ed il minuto del deposito della domanda di marchio comunitario non costituiscano elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 27 del regolamento n. 40/94. Mi sembra infatti che l'espressione «data di deposito» si riferisca unicamente al «giorno civile». Quest'ultima nozione corrisponde, secondo me, ad un giorno di calendario, che va dalla mezzanotte alla mezzanotte del giorno seguente, recante il numero del mese e dell'anno in conformità del calendario gregoriano, nonché al giorno corrispondente ai sensi di altri sistemi di calendario [23]. Il giorno civile può quindi essere lo stesso, a dispetto delle differenze del tempo reale dovute ai fusi orari [24].

56. Numerosi fattori, secondo me, depongono a favore di siffatta interpretazione.

21 — Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 17/2001 sui marchi non possono essere registrati i segni che siano identici ad un marchio anteriore o che generino un rischio di confusione. V. gli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 89/104.

22 — V. art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94.

23 — V., al riguardo, l'art. 4, n. 2, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), in cui si indica che l'entrata in vigore, l'inizio dell'efficacia e l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione — o di disposizioni di tali atti — fissati ad una data determinata hanno luogo all'inizio della prima ora del giorno corrispondente a tale data. V. sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-146/00, Ruf e Stier/UAMI (emblema «DAKOTA») (Racc. pag. II-1797, punti 23, 27 e 55).

24 — Come dimostrano, per esempio, i festeggiamenti per il nuovo anno nelle diverse parti del mondo.

57. In primo luogo, osservo che il sistema istituito dalla Convenzione di Parigi di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti assume la data intesa come giorno unico o giorno civile quale unità di calcolo di base. Difatti, la regolarità del deposito è valutata alla luce di questo unico elemento. Il deposito in questione si considera effettuato quando, ai sensi della normativa nazionale del paese in cui esso avviene, una domanda è stata depositata conformemente ai requisiti formali e, anche qualora tale domanda risulti incompleta o irregolare dal punto di vista formale, essa è nondimeno considerata sufficiente al fine di stabilire la data del deposito [25].

58. Al riguardo occorre sottolineare che l'introduzione di tale unità di calcolo di base è stata intrinsecamente legata alla cosiddetta «priorità unionista», principio adottato dalla Convenzione di Parigi secondo cui chi deposita un marchio in un altro paese entro sei mesi dalla data di deposito dello stesso marchio nel proprio paese di origine fruisce in tale paese della data di decorrenza della protezione iniziale che gli è stata assegnata nel paese di origine [26]. Difatti, ai sensi dell'art. 4 C, n. 2, della convenzione, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data di deposito della prima domanda, e il giorno del deposito non è compreso nel termine. Di conseguenza, l'ora ed il minuto del deposito non hanno alcuna rilevanza ai fini del calcolo del termine della priorità [27].

59. Il regolamento n. 40/94 contiene regole specifiche che seguono il sistema della convenzione poiché enuncia, all'art. 29, un diritto di priorità che comprende le registrazioni richieste in uno degli Stati facenti parte della convenzione o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio [28]. Per effetto del diritto di priorità, si considera che i diritti derivanti dal marchio sorgano a partire dalla data di decorrenza del diritto di priorità, ossia dal giorno del deposito della domanda nazionale [29].

60. Ritengo pertanto che non sia possibile precisare ulteriormente la data di deposito di cui all'art. 27 del regolamento n. 40/94. Ciò mi sembrerebbe ancor più impossibile in quanto a tale nozione è stata attribuita una funzione ben precisa fin dall'inizio, nell'ambito di applicazione del suddetto principio di priorità, non soltanto a livello dell'Unione, ma anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni internazionali sugli effetti della registrazione dei marchi. In proposito occorre ricordare che il marchio anteriore può essere tutelato anche attraverso una registrazione internazionale [30].

61. È certamente vero che dalle istruzioni pubblicate sul sito dell'UAMI emerge che la data di deposito è quella in cui i documenti menzionati all'art. 26 vengono depositati presso l'UAMI, ora dell'Europa centrale (GMT + 1) [31]. Ritengo tuttavia che l'indicazione dell'orario serva a stabilire la data del deposito presso l'UAMI e non ad accordare una priorità temporale sulla base dell'ora e del minuto in cui è avvenuto il deposito.

25 — A tenore dell'art. 4 A, n. 3, della Convenzione di Parigi, per «deposito nazionale regolare» ai sensi di tale convenzione si intende ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione. V. Bodenhausen, G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, op. cit., pag. 42.

26 — L'art. 4 della Convenzione di Parigi prevede un termine di sei mesi entro il quale il richiedente di un marchio in uno dei paesi dell'Unione può chiedere lo stesso marchio negli altri paesi dell'Unione senza che la o le domande successive siano pregiudicate da eventuali domande per lo stesso marchio fatte da terzi. Il diritto di priorità conferisce quindi al richiedente di un marchio un'immunità limitata nel tempo rispetto alle domande riguardanti il medesimo marchio che terzi potrebbero presentare durante il termine di priorità. V. sentenza del Tribunale 15 novembre 2001, causa T-128/99, Signal Communications/UAMI (TELEYE) (Racc. pag. II-3273, punti 36-40).

27 — Per quanto riguarda il calcolo del termine di priorità, esso si applica anche sul piano internazionale ai brevetti (il giorno del deposito della domanda anteriore non è compreso in tale termine; v. la regola 2.4 del regolamento di esecuzione: http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4).

28 — Il diritto di priorità nasce dalla domanda di marchio presentata anteriormente in uno dei suddetti Stati e costituisce un diritto autonomo, poiché sussiste indipendentemente dall'esito ulteriore della domanda. Quando la domanda di marchio comunitario è accompagnata da una rivendicazione di priorità, tale diritto diventa un elemento essenziale della domanda, giacché esso determina una delle sue caratteristiche essenziali, nel senso che la sua data di deposito è la data in cui è stata presentata la domanda precedente, ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti. V. sentenza Signal Communication/UAMI (cit. alla nota 26).

29 — Se le condizioni richieste sono soddisfatte, il marchio comunitario ha effetto retroattivo dalla data del deposito del marchio rivendicato. Bonet, G., «La marque communautaire», op. cit.

30 — V. art. 8, n. 2, lett. a), sub iii), del regolamento n. 40/94 nonché art. 8, n. 2, lett. a), sub iv), del regolamento (CE) n. 207/2009, che si riferiscono ai marchi registrati in base ad accordi internazionali aventi effetto nella Comunità.

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

62. Siffatta tesi è confermata anche da un'interpretazione letterale dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, che si limita ad indicare la «data». Per di più, dalla regola 5 del regolamento di esecuzione n. 2868/95 si apprende che, sui documenti che costituiscono la domanda, l'UAMI appone unicamente la data di ricezione e il numero d'ordine del fascicolo. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultano almeno il numero d'ordine del fascicolo e la data di ricezione della domanda.

63. In secondo luogo, un'interpretazione nel senso che non si deve tenere conto dell'ora e del minuto del deposito è altresì corroborata dalla finalità e dalla natura della normativa dell'Unione. Come ho già avuto modo di esporre nei precedenti paragrafi 30-34 e 39-43, il regolamento n. 40/94 non aveva lo scopo di armonizzare il diritto degli Stati membri, quanto piuttosto di istituire un'unica disciplina della proprietà industriale, valida in tutta l'Unione. Inoltre, tenuto conto della natura autonoma delle nozioni di diritto dell'Unione contenute nel regolamento n. 40/94, le soluzioni giuridiche adottate nell'ambito del diritto nazionale non possono essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione dei marchi comunitari. Infine, come ha giustamente indicato la Commissione, tale approccio è confermato dal combinato disposto degli artt. 14 e 97 del regolamento in parola, poiché se ne deduce che l'applicazione del diritto nazionale è limitata alle questioni non rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento medesimo.

64. In terzo luogo, è opportuno sottolineare l'importanza dell'art. 32 del regolamento n. 40/94, dal quale discende che il deposito di marchio comunitario vale come deposito di marchio nazionale negli Stati membri, per stabilire, ove occorra, i diritti connessi alla domanda di marchio comunitario. Tale disposizione si riferisce unicamente alla data di deposito.

65. Come osserva il governo spagnolo, l'art. 32 del regolamento n. 40/94 non altera la nozione comunitaria di data di deposito né suppone un'applicazione sussidiaria del diritto nazionale, ma si limita a riconoscere alle domande di marchio comunitario presentate presso l'UAMI lo stesso valore giuridico delle domande presentate presso gli uffici nazionali. Se, a dispetto della formulazione letterale dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, la Corte optasse per un'interpretazione estensiva di tale disposizione, tale decisione avrebbe la conseguenza di costringere tutti i richiedenti i marchi a chiedere la registrazione presso l'UAMI, al fine di garantire il loro diritto di priorità nei confronti non solo degli altri marchi nazionali, ma anche degli altri marchi comunitari, il che sarebbe contrario al principio secondo cui il marchio comunitario non si sostituisce ai marchi nazionali.

66. Da ultimo, è essenziale rilevare l'esistenza di numerose difficoltà di ordine pratico connesse all'applicazione della priorità in tempo reale al posto dell'applicazione della nozione di giorno civile, nell'ambito del regime dei marchi comunitari.

67. Anzitutto, mi sembra che l'esistenza di fusi orari diversi all'interno dell'Unione, al momento attuale, renda impossibile stabilire la priorità del marchio comunitario in tempo reale. Il territorio dell'Europea si estende difatti su quattro fusi orari [32].

68. Tenuto conto di tali differenze, la presa in considerazione dell'ora e del minuto di una domanda di marchio comporterebbe generare una regola sul conflitto temporale tra i vari regimi nazionali. Non si può escludere che la priorità in tempo reale provochi parimenti una certa confusione, in considerazione della varietà dei mezzi di comunicazione nonché del loro diverso livello qualitativo all'interno dei vari Stati membri [33]. Per porre fine a tale confusione, sarebbe necessario non soltanto registrare l'ora ed il minuto del deposito della domanda, ma anche assicurare che i sistemi informatici a disposizione delle autorità nazionali seguano esattamente il tempo atomico o il tempo universale [34].

32 — V. la raccomandazione n. 1432 (1999) del Consiglio d'Europa, sul sistema dei fusi orari europei, disponibile all'indirizzo http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/frec1432.htm#1. Per comparare i fusi orari europei, v. http://europa.eu/travel/time/index_it.htm#tzone.

33 — Basta citare, al riguardo, la decisione di rinvio, dalla quale risulta che le domande sono state depositate, rispettivamente, alle 11.52 ed alle 12.13 mentre la decisione controversa dell'OEPM indica che le stesse sono state depositate alle 11.31.

34 — Il tempo civile, ormai definito dagli orologi atomici, è detto «tempo coordinato universale» (UTC). Il giorno UTC è più lungo del giorno medio di circa 0,9 secondi.

69. Perciò, il problema della data di deposito sfocerebbe inutilmente in una discussione sulle unità del tempo nominali, se non reali. Così, per esempio, le h. 0.30 del 1º gennaio in Finlandia corrispondono, in tempo reale, alle h. 23.30 del 31 dicembre nella maggioranza degli Stati membri.

70. È pur vero che la registrazione elettronica è ammessa in vari Stati membri [35]. Tuttavia mi sembra utile operare una distinzione tra la possibilità di depositare elettronicamente la domanda di registrazione e la previsione di un regime di priorità in tempo reale. Infatti, l'introduzione da parte dell'UAMI o di alcuni Stati membri della possibilità di deposito elettronico, allo scopo di modernizzare e facilitare l'accesso alla protezione della proprietà industriale, non implica necessariamente la presa in considerazione dell'ora e del minuto del deposito della domanda di registrazione al fine di stabilire l'anteriorità del marchio [36].

71. Di conseguenza, ritengo che la presa in considerazione dell'ora e del minuto del deposito, al fine di determinare l'anteriorità di un marchio ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94, sarebbe possibile soltanto dopo aver stabilito un sistema uniforme di procedure amministrative per la registrazione elettronica dei marchi, sia comunitari che nazionali, in tutta l'Unione. Ciò comporterebbe altresì l'applicazione di un sistema orario universale, ossia l'armonizzazione completa dei sistemi dei tempi legali degli Stati europei. Va da sé che l'introduzione di un tale sistema dovrebbe essere prevista dalla normativa dell'Unione nonché dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri [37], non potendo derivarsi dalla giurisprudenza.

72. Al riguardo, occorre rilevare ancora che l'art 27 del regolamento n. 207/2009, relativo alla data di deposito, è formulato in termini identici a quelli della corrispondente disposizione del regolamento n. 40/94, che è oggetto della presente questione pregiudiziale. Se ne deduce che il legislatore dell'Unione non ha ancora fornito indicazioni precise quanto all'ora ed al minuto del deposito.

73. A titolo sussidiario, vorrei ancora rilevare che neppure il regolamento (CE) n. 6/2002 [38] prevede la menzione dell'ora e del minuto relativamente alla data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario. Inoltre, ai sensi di detto regolamento, il richiedente un disegno o modello comunitario registrato gode, in presenza di determinate condizioni, di un diritto di priorità. Ciò comporta che viene considerata come data di priorità quella corrispondente alla data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario [39].

35 — Secondo alcune mie ricerche non esaustive, i seguenti paesi prevedono tale possibilità: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica portoghese, Regno di Spagna, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. V. http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

36 — A titolo di esempio, è senz'altro ipotizzabile che, dati gli orari di apertura limitati degli uffici dei marchi nazionali, un invio elettronico effettuato alle h. 23 porti ad una registrazione della domanda con la data del giorno successivo, se non del giorno stesso, e non in tempo reale, ai fini della determinazione della priorità del marchio richiesto rispetto ad un altro marchio comunitario o nazionale. Come ho avuto modo di sottolineare nella nota 20, sembra che l'UAMI non registri ufficialmente l'ora ed il minuto del deposito del marchio.

37 — Gli sforzi per uniformare gli orari emergono, in particolare, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 gennaio 2001, 2000/84/CE, concernente le diposizioni relative all'ora legale (GU L 31, pag. 21), secondo la quale l'anticipo dell'ora di sessanta minuti rispetto all'ora del resto dell'anno ha inizio in ciascuno Stato membro all'1.00 del mattino, ora universale, dell'ultima domenica di marzo. Si deve parimenti ricordare che, nell'ambito del regime stabilito dall'Accordo e dal Protocollo di Madrid, si applicano regole precise in relazione al momento del deposito della domanda (regola 4 del regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, intitolato «Calcolo dei termini», disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4). Al momento del deposito, la determinazione dell'ora precisa non fa parte dei dati ufficiali indicati sulla domanda. Per contro, conformemente all'istruzione n. 11 sulle comunicazioni elettroniche (Istruzioni amministrative per l'applicazione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo), disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630, quando, a causa della differenza di fuso orario, la data in cui ha inizio la trasmissione non coincide con la data di ricezione della domanda, la data anteriore è considerata come data di ricezione dall'Ufficio Internazionale. V. Sabatier, M., *Pratique de la marque internationale*, op.cit., pag. 26.

38 — Regolamento del Consiglio 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).

39 — Ai sensi della regola 2 [punto 2.4, lett. a), del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PTC) (testo disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/pct/it/texts/rules/r2.htm#_2_4)], il giorno del deposito della domanda anteriore non è compreso nel termine di decorrenza della priorità. Inoltre, sono previste regole specifiche per il caso in cui il termine scada in un giorno non lavorativo o durante una festività ufficiale (regola 80, punto 80.5, disponibile all'indirizzo http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r80.htm#_80_5).

74. Alla luce delle precedenti considerazioni, se si dovesse riconoscere, da un lato, che le domande di marchi in questione sono state depositate lo stesso giorno e, dall'altro, che la presa in considerazione dell'ora e del minuto deve essere esclusa, ne conseguirebbe che i due marchi controversi possono, in linea di principio, essere registrati. Si porrebbe allora il problema della coesistenza del marchio nazionale con il marchio comunitario.

### E — *Sulla coesistenza dei marchi sul mercato*

75. La coesistenza delle registrazioni concorrenti di due marchi identici è un fenomeno noto e talvolta inevitabile all'interno dell'Unione. Si tratta indiscutibilmente di una situazione imperfetta che risulta dal carattere multinazionale e sfaccettato dei sistemi di tutela dei marchi, nonché dalla varietà delle imprese titolari di marchi.

76. Occorre notare che tale coesistenza può incidere sull'esito di un procedimento di opposizione o di una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio. Tale esito può variare a seconda che si tratti della coesistenza dei marchi in conflitto oppure della coesistenza tra un marchio anteriore ed i marchi appartenenti, non al titolare del marchio comunitario, ma a terzi. La coesistenza può pertanto essere subita dal titolare del diritto anteriore o può formare oggetto di un accordo tra le parti [40].

77. È evidente che, al fine di ovviare a tale fenomeno, i due titolari possono stipulare un accordo di coesistenza allo scopo di prevenire eventuali conflitti [41]. Peraltro, gli ordinamenti nazionali offrono soluzioni specifiche, quali il principio dell'uso simultaneo in buona fede («honest concurrent use»), la cui legalità, dal punto di vista del diritto dell'Unione, appare discutibile [42].

78. Come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni, la coesistenza è nota fin dal momento dell'istituzione del marchio comunitario, quando, il 1º aprile 1996, data di apertura del registro dei marchi comunitari, l'UAMI, ha registrato tutti i marchi la cui registrazione era stata chiesta anteriormente [43].

79. In ogni caso, la possibilità di registrare marchi identici per designare gli stessi prodotti o servizi e recanti la stessa data di priorità è sempre esistita nei sistemi che si fondano sulla Convenzione di Parigi. La coesistenza, sebbene indesiderabile, forma dunque parte integrante della nozione di marchio.

## V — Conclusione

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale posta dal Tribunal Supremo dichiarando che:

«Allo stato attuale del diritto dell'Unione, l'art. 27 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, esclude la possibilità di prendere in considerazione, oltre alla data di deposito della domanda di marchio comunitario, anche l'ora ed il minuto di tale deposito».

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

41 — Elsmore, M.J., «Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about ?», SCRIPT-ed, vol 5, n. 1, aprile 2008. Un tale accordo non sempre è rilevante al fine di valutare la presenza di un rischio di confusione, v. sentenza del Tribunale 6 novembre 2007, causa T-90/05, Omega/UAMI—Omega Engineering (Ω OMEGA) (punto 49).

42 — V. le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa C-482/09, Budějovický Budvar, cit., in cui invita la Corte a dichiarare che l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 osta all'uso simultaneo, in buona fede ed a lungo termine, di due marchi identici che designano prodotti identici da parte di due titolari diversi.

43 — V. sentenza del Tribunale 19 ottobre 2006, cause riunite da T-350/04 a T-352/04, Bitburger Brauerei/UAMI - Anheuser-Busch (BUD) (Racc. pag II-4255).