

Las solicitudes internacionales de patente como base para reivindicar la prioridad de diseños industriales de la Unión Europea

Se analiza la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-382/21 P (ECLI:EU:C:2024:172), en la que ha corregido la interpretación mantenida por el Tribunal General en relación con el problema en cuestión.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. Planteamiento del problema: la regulación del derecho de prioridad

- 1.1. En ocasiones, las solicitudes de protección de invenciones se usan como precedente cuando con posterioridad se va a solicitar un diseño industrial, de modo que se pretende reivindicar como fecha de solicitud del diseño la fecha en que se presentó inicialmente la solicitud de una patente o de un modelo de utilidad.

Esta posibilidad se encuentra recogida en distintos tratados internacionales en materia de propiedad industrial, así como en el Derecho de la Unión Europea sobre diseños industriales. Pero existen algunas discrepancias entre los diferentes textos legales, que han generado una conflic-

tividad a la que ha venido a poner fin el Tribunal de Justicia.

- 1.2. El primer tratado internacional que afronta esta cuestión es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (más conocido como el Convenio de la Unión de París, Convenio de París o CUP), firmado el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y que fue enmendado el 28 de septiembre de 1979. Es un importantísimo tratado en materia de propiedad industrial, del que son parte todos los Estados miembros de la Unión Europea, aunque no la Unión como tal.

En su artículo 4 se dispone que quien hubiere depositado regularmente una solicitud

de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, o de marca de fábrica o de comercio en alguno de los países que sean parte del Convenio de París, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

La importancia de la regulación del Convenio de la Unión de París en materia de prioridad queda acrecentada con la posterior celebración del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, «Acuerdo sobre los ADPIC»), aprobado como anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. En efecto, en el Acuerdo sobre los ADPIC, del que sí es parte la Unión Europea además de todos sus miembros, se obliga (art. 2) al cumplimiento de determinados preceptos del convenio, entre los que se encuentran los reguladores del derecho de prioridad.

- 1.3. Sobre la base de estas disposiciones internacionales, el legislador de la Unión Europea, al regular los distintos derechos de propiedad industrial, reconoce la posibilidad de reivindicar la prioridad (conocida como *prioridad unionista*, porque está inicialmente recogida en el Convenio de la Unión de París). Así se hace en el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en cuyo artículo 41 se establece que quien hubiere presentado regularmente una solicitud de registro de un dibujo o modelo o de un modelo de utilidad en o para

los Estados miembros del Convenio de París, o del Acuerdo sobre los ADPIC, o su causahabiente, gozará, para presentar una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario con respecto a dicho dibujo o modelo o modelo de utilidad, de un derecho de prioridad de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

- 1.4. Como se puede comprobar, esta regulación del Reglamento de la Unión Europea sobre diseño industrial (dibujos y modelos comunitarios) limita la posibilidad de reivindicar la prioridad a los casos en que la solicitud previa es una solicitud de dibujo o modelo industrial o es una solicitud de modelo de utilidad (sin mencionar, en cambio, las patentes). Y esta circunstancia ha generado un debate al respecto, discutiéndose si estamos o no ante una laguna que puede ser cubierta procediendo a la aplicación directa del Convenio de París, de modo que la solicitud de una patente pueda ser invocada para reivindicar su prioridad al presentar posteriormente una solicitud de un diseño de la Unión, y, siendo así, valerse del plazo de prioridad de un año que marca el convenio.

2. La interpretación del Tribunal de Justicia, que corrige la tesis del Tribunal General

Estas dudas han quedado disipadas recientemente por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 27 de febrero del 2024 (C-382/21 P, ECLI:EU:C:2024:172), en la que ha corregido la interpretación mantenida por el Tribunal General en relación con el problema expuesto.

- 2.1. *La posición inicial de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual*

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia se produce con ocasión de la dene-

gación por parte de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual de una solicitud de registro múltiple de varios diseños industriales en la que el solicitante había reivindicado, para todos ellos, una prioridad basada en una solicitud de patente (en concreto, una solicitud internacional de patente presentada ante la Oficina Europea de Patentes, en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o PCT).

La Oficina Europea de Propiedad Intelectual consideró que era posible reivindicar la prioridad sobre la base de la solicitud de patente conforme al Tratado de Cooperación en materia de Patentes porque éste maneja un concepto muy amplio de *patente* al disponer en su artículo 2 que «las referencias a una “patente” deberán entenderse como referencias a patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición». En consecuencia, las solicitudes de patente presentadas en virtud de dicho tratado engloban los modelos de utilidad, de modo que se cumpliría el requisito sentado en el artículo 41 del Reglamento 6/2002, que permite basar la reivindicación de prioridad en una solicitud previa de dibujos o modelos o de un modelo de utilidad. Ahora bien, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual consideró que el plazo para reivindicar la prioridad era de seis meses desde la presentación de la solicitud de la patente según dicho tratado, plazo que no se había respetado.

2.2. *La tesis del Tribunal General*

Entablado recurso ante el Tribunal General, éste —en su Sentencia de 14 de abril

del 2021, T-579/19, ECLI:EU:T:2021:186— anula la resolución recurrida [Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 13 de junio del 2019 (asunto R 573/20193)]. Según el Tribunal General, «la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que la reivindicación del derecho de prioridad basado en la solicitud internacional de patente presentada por la recurrente en virtud del PCT estaba regulada por el artículo 41, apartado 1, del Reglamento núm. 6/2002 por lo que respecta a la cuestión de si un derecho de prioridad puede basarse en tal solicitud internacional de patente». Pero, en cambio, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso sí había incurrido en error al considerar que el plazo aplicable a la reivindicación de la prioridad de la solicitud internacional de patente era de seis meses, pues según el Tribunal General debiera aplicarse el plazo de doce meses establecido en el convenio para las patentes.

Partiendo de que «el Convenio de París no contiene ninguna norma expresa sobre el plazo de prioridad aplicable a una situación en la que la solicitud posterior se refiere a un dibujo o modelo cuando la reivindicación de prioridad se basa en una solicitud internacional de patente anterior», sostuvo a tal efecto el Tribunal General que era procedente aplicar la regulación del convenio para colmar la laguna del reglamento. Y al interpretar el convenio, consideró el Tribunal General, entre otros extremos, que lo más coherente sería que la naturaleza del derecho anterior determinara la duración del plazo de prioridad, puesto que es la solicitud de registro de ese derecho anterior la que genera el derecho de prioridad. En su opinión, «si el propio nacimiento del

derecho de prioridad y el inicio del plazo de dicho derecho dependen del derecho anterior y de la solicitud de registro de este último, es lógico que la duración del derecho de prioridad dependa también del derecho anterior. En cambio, ningún elemento permite presumir que la duración del derecho de prioridad dependa, por regla general, del derecho posterior».

Es cierto que el artículo 4, sección E, apartado 1, del Convenio de París preceptúa que, «cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales». Pero considera el Tribunal General que este precepto no cabe extenderlo a los casos en que la solicitud previa es una solicitud de patente, debiendo aplicarse única y exclusivamente a los casos en que la solicitud previa es de un modelo de utilidad (lo cual estaría justificado porque los modelos de utilidad se registran y publican tras un examen formal sucinto, mientras que las solicitudes de patentes no se publican generalmente antes de la expiración del plazo de prioridad de doce meses).

2.3. *La interpretación del Tribunal de Justicia*

Frente al planteamiento del Tribunal General, el Tribunal de Justicia considera que la reivindicación de prioridad al solicitar un diseño industrial de la Unión Europea se sujeta únicamente a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento núm. 6/2002, de modo que no procede la aplicación directa del artículo 4 del Convenio de París. Dicho de otro modo, niega el Tribunal de Justicia que sea una laguna el hecho de que en la regulación de los diseños europeos

no se prevea la reivindicación de la prioridad de una solicitud de patente.

En palabras del Tribunal de Justicia, «del tenor claro del artículo 41, apartado 1, resulta de manera inequívoca que, en virtud de esta disposición, sólo dos categorías de solicitudes anteriores —a saber, por un lado, una solicitud de registro de un dibujo o modelo y, por otro lado, una solicitud de registro de un modelo de utilidad— pueden fundamentar un derecho de prioridad para una solicitud de registro de un dibujo o modelo comunitario posterior, y ello únicamente dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud anterior de que se trate». Así las cosas, el citado artículo 41 del Reglamento núm. 6/2002 «tiene carácter exhaustivo» y «el hecho de que esta disposición no fije el plazo dentro del cual pueda reivindicarse el derecho de prioridad basado en una solicitud de registro de una patente no es una laguna de esa disposición, sino la consecuencia de que la propia disposición no permite basar tal derecho en esa categoría de solicitud anterior».

En consecuencia, «una solicitud internacional presentada en virtud del PCT puede fundamentar un derecho de prioridad con arreglo al artículo 41, apartado 1, del Reglamento núm. 6/2002 únicamente en la medida en que la solicitud internacional de que se trate tenga por objeto un modelo de utilidad». Y el plazo para reivindicar ese derecho sobre la base de tal solicitud es el de seis meses expresamente establecido en el artículo 41 del Reglamento núm. 6/2002.

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el Convenio de París carece de eficacia directa y que la interpretación

realizada por el Tribunal General de la regulación de la prioridad en él contenida no es acertada, destacando que, «aunque el artículo 4, sección E, del Convenio de París admite que un mismo objeto puede gozar en ocasiones de más de una forma de protección, de modo que puede invocarse un derecho de prioridad para una forma de protección diferente de la solicitada con anterioridad, esta disposición enumera de manera exhaustiva los supuestos en los

que ello puede producirse. Más concretamente, dicha disposición establece, en su apartado 1, que una solicitud de modelo de utilidad podrá dar lugar a un derecho de prioridad para una solicitud de dibujo o modelo dentro del plazo fijado para los dibujos o modelos, a saber, seis meses, y, en su apartado 2, que una solicitud de patente puede dar lugar a un derecho de prioridad para una solicitud de modelo de utilidad y viceversa».