

UNION EUROPEA:

Reivindicación del derecho de prioridad de un diseño comunitario en base a una solicitud de patente PCT

UNION EUROPEA



El TJUE, por la muy reciente Sentencia de 14/04/2021, ha estimado un recurso contra una resolución previa de la EUIPO por la que ésta había denegado el derecho de prioridad reivindicado con relación a una solicitud múltiple de un diseño comunitario, por considerar que dicha reivindicación de prioridad estaba fuera del plazo de seis meses previsto en el artículo 41 del Reglamento 6/2002 (RDMC), todo ello aplicando el contenido del artículo 4.C del Convenio de la Unión de París.

La sociedad alemana The Kaikai Company Jaeger Wichmann GbR (KAIKAI) había solicitado el 24 de octubre de 2018 un registro múltiple para doce dibujos o modelos comunitarios relativos a artículos de gimnasia y de deporte, reivindicando una prioridad basada en una solicitud de patente PCT solicitada el 26 de octubre de 2017 ante la EPO. La EUIPO, tanto en su departamento de formalidades como, posteriormente, en su Sala de Recursos, rechazó la reivindicación de prioridad, indicando que el derecho de prioridad en materia de dibujos y modelos comunitarios está regido exclusivamente por el RDMC y que, de acuerdo con su artículo 41 que establece un plazo de seis meses para la reivindicación de prioridad, este plazo estaba ya ampliamente superado.

El solicitante interpuso un recurso ante el TUE, rechazando los argumentos de la EUIPO y alegando que debería de aplicarse el artículo 4.C del CUP, que prevé un plazo de prioridad de doce meses <<para las patentes>>, por lo que, en el caso de una prioridad basada en una patente, el plazo de seis meses previsto por el RDMC no debe de aplicarse.

El TUE acepta la tesis del recurrente y anula la decisión de la EUIPO que rechazó la prioridad. Para ello, y después de un estudio sobre la legislación aplicable y sus consecuencias, señala (en el apartado 66 de la Sentencia) que no se trata, como alegaba la recurrente, que las disposiciones del CUP tengan primacía sobre el RDMC, sino que, como se dice en los apartados 56 y 57 de la Sentencia, no existiendo una disposición específica en el RDMC que contemple la posibilidad de reivindicar una prioridad basada en una patente, el CUP debe de venir a completar este vacío legal.



Es por ello que el TUE, en el apartado 63 de la Sentencia, dispone que, para la interpretación del artículo 41 RDMC, y para completar ese vacío legal, hay que tener en cuenta las disposiciones del CUP. Y, en el apartado 77 de la Sentencia, el TUE dispone que <<es una consecuencia de la lógica inherente al sistema de prioridades que, como regla general, es la naturaleza del derecho

anterior la que determina la duración del plazo de prioridad>>. Y, por lo tanto, si la prioridad está basada en una solicitud de patente, el plazo aplicable será el de doce meses del artículo 4.C del CUP, al no haber disposición específica en el RDMC que contemple esta posibilidad de basar la prioridad de una solicitud de un dibujo o diseño comunitario en un derecho previo de patente.

Y concluye esta Sentencia, en su apartado 85 que <<**Es obligado constatar que los argumentos de la EUIPO para sostener la posición contraria no tienen la entidad para poner en cuestión la conclusión según la cual la regla general que subyace en el CUP es que la naturaleza del derecho anterior es lo decisivo para la determinación del plazo de prioridad>>.**

Por consiguiente, y aunque no sea un caso muy habitual, habrá que tener en cuenta que se podrán solicitar, mientras no se modifique el RDMC, dibujos y modelos comunitarios reivindicando la prioridad de doce meses basada en una solicitud anterior de patente.