



COMUNICADO DE PRENSA n.º 122/23

Luxemburgo, 13 de julio de 2023

Conclusiones de la Abogada General presentadas en el asunto C-382/21 P | EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Abogada General Ápeteta: Un acuerdo internacional al que no se reconoce efecto directo debido a su particular naturaleza tampoco puede tener efecto interpretativo

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, sobre el que versa el recurso de casación de que se trata, puede tener efecto directo y, por ende, efecto interpretativo, porque el legislador de la Unión pretendió adaptar el Derecho de la Unión en materia de dibujos y modelos a dicho Convenio por lo que respecta a la existencia y la duración de los derechos de prioridad

The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (en lo sucesivo, «KaiKai») presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro de aparatos y artículos de gimnasia o de deporte como dibujos o modelos comunitarios y reivindicó prioridad basándose en una solicitud internacional anterior presentada en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes («PCT»).¹ La EUIPO denegó el derecho de prioridad reivindicado. Aunque admitió que una solicitud internacional presentada al amparo del PCT puede fundamentar una reivindicación de prioridad de un dibujo o modelo comunitario, consideró que, en virtud de la normativa de la Unión en materia de dibujos y modelos comunitarios,² dicha prioridad debía reivindicarse dentro de un plazo de seis meses, que KaiKai no había respetado. KaiKai, aduciendo que la prioridad aplicable era de doce meses con arreglo al Convenio de París,³ interpuso un recurso ante el Tribunal General.

En su sentencia de abril de 2021, el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO.⁴ Consideró que esta había incurrido en error al aplicar un plazo de prioridad de seis meses en lugar de un plazo de doce meses. Si bien convino en que una reivindicación de un dibujo o modelo comunitario podía basarse en una solicitud internacional anterior presentada al amparo del PCT, observó que el Derecho de la Unión guarda silencio sobre el plazo de prioridad aplicable. Con el fin de colmar esta laguna legislativa, el Tribunal General tuvo en cuenta las disposiciones del Convenio de París y el plazo atribuido por este para las patentes, que es de doce meses. La EUIPO ha recurrido en casación, alegando que el Tribunal General colmó una laguna (inexistente) de la normativa de la Unión otorgando efecto directo al Convenio de París (que dicho órgano jurisdiccional había interpretado además erróneamente).

En sus conclusiones presentadas hoy, la Abogada General Tamara Ápeteta comienza puntualizando que el presente asunto suscita cuestiones importantes relativas a la aplicabilidad de los acuerdos internacionales ante el juez de la

¹ Firmado el 19 de junio de 1970 y modificado por última vez el 3 de octubre de 2001.

² Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

⁴ Sentencia de 14 de abril de 2021, *The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO*, [T-579/19](#).

Unión, como son la relación entre el efecto directo y el efecto interpretativo de dichos acuerdos y los límites de la obligación de interpretación conforme. Esto justifica que se haya admitido a trámite el presente asunto mediante el mecanismo de filtrado de recursos de casación, en virtud del cual el Tribunal de Justicia solo admitirá a trámite un recurso de casación, total o parcialmente, «cuando suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión». ⁵

La Abogada General explica que, aun cuando la Unión Europea no sea Parte en el Convenio de París, este Convenio vincula a la Unión en virtud del Acuerdo ADPIC. Por lo tanto, los efectos que dicho Convenio pueda tener en el ordenamiento jurídico de la Unión serán los mismos que se atribuyan a los Acuerdos de la OMC. En los casos en que el Tribunal de Justicia ha determinado que el legislador de la Unión pretendía adaptar la normativa europea a un compromiso específico de la OMC, ha reconocido el efecto directo de los Acuerdos de la OMC. Por el contrario, en los supuestos en que ha considerado que es posible que el legislador de la Unión hubiera deseado adoptar una solución específica de la Unión, el Tribunal de Justicia no ha ejercido su facultad de control jurisdiccional al no reconocer el efecto directo de los Acuerdos de la OMC. La Abogada General señala que, en aquellas situaciones en que no se reconozca el efecto directo de un acuerdo internacional por la naturaleza de este con el fin de salvaguardar el margen de maniobra política de las instituciones de la Unión, las mismas razones abogan por que no se reconozca el efecto interpretativo de dicho acuerdo.

Por consiguiente, si no se reconoce efecto directo al Convenio de París, tampoco puede reconocérsele efecto interpretativo. Sin embargo, la Abogada General opina que, en el presente asunto, el Convenio de París sí tiene efecto directo y, por ende, efecto interpretativo. Considera que, con el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, el legislador de la Unión tenía la intención de adaptar el Derecho de la Unión en materia de dibujos y modelos al Convenio de París por lo que respecta a la existencia y la duración de los derechos de prioridad. El Tribunal General no hizo una interpretación *contra legem* del Derecho de la Unión al detectar una laguna y no erró al intentar colmarla aplicando por analogía el Convenio de París. Sin embargo, según la Abogada General Ćapeta, el Tribunal General interpretó erróneamente ese Convenio al considerar que se aplica un plazo de prioridad de doce meses cuando la solicitud de dibujo o modelo comunitario se basa en una solicitud de patente anterior.

La Abogada General propone que el Tribunal de Justicia interprete el Convenio de París en el sentido de que este permite que la solicitud de un dibujo o modelo posterior (incluido un dibujo o modelo comunitario) se base en una solicitud de patente anterior, siempre que exista una identidad del objeto de ambas solicitudes en términos sustantivos. La Abogada General considera que la duración del plazo de prioridad en ese supuesto es de seis meses, tal como el Convenio de París lo atribuye a los dibujos o modelos industriales. Por lo tanto, la Abogada General concluye que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que la duración del plazo de prioridad depende de la naturaleza de la primera solicitud, y no de la solicitud posterior.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los Jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

⁵ Véase el comunicado de prensa [n.º 53/19](#).

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día en que estas se presentan.

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667.

Las imágenes de la lectura de las conclusiones se encuentran disponibles en «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106

¡Siga en contacto con nosotros!

