Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 26 de abril de 2023 *

«Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un aparato para asar — Divulgación del dibujo o modelo anterior — Artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 6/2002»

En el asunto T-757/21,

Activa — Grillküche GmbH, con domicilio social en Selb (Alemania), representada por los Sres. F. Stangl y M. Würth, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. G. Sakalaitė-Orlovskienė y el Sr. J. Ivanauskas, en calidad de agentes,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Targa GmbH, con domicilio social en Soest (Alemania), representada por el Sr. M.-H. Hoffmann, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, y el Sr. G. Hesse (Ponente) y el Sr. I. Dimitrakopoulos, Jueces;

Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

celebrada la vista el 23 de noviembre de 2022;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia [1]

1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Activa — Grillküche GmbH, solicita que se anule la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de octubre de 2021 (asunto R 1651/2020-3), (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

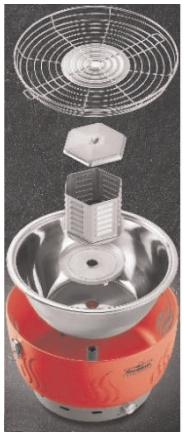
Antecedentes del litigio

2 El 5 de abril de 2016, la coadyuvante, Targa GmbH, presentó una solicitud de registro de dibujo o modelo comunitario ante la EUIPO, con arreglo al 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 El dibujo o modelo controvertido fue registrado por la EUIPO con el número 3056449-0001 para «Aparatos para asar», comprendidos en la clase 07.02 del Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, en su versión modificada. Se representa en las tres imágenes siguientes:



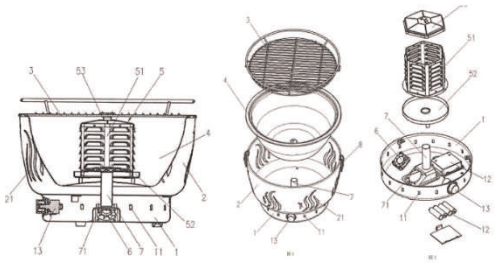




[1] Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

4 El 14 de noviembre de 2018, la recurrente presentó una solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo controvertido alegando que carecía de novedad y de carácter singular en el sentido de los artículos 5 y 6 del Reglamento n.º 6/2002.

5 En apoyo de su argumentación, la recurrente invocó tres dibujos o modelos anteriores, entre ellos el modelo de utilidad chino registrado con la referencia CN 204 410 600 (en lo sucesivo, «modelo de utilidad chino»), publicado en China el 24 de junio de 2015 por Guangzhou Hungkay y representado, entre otras, en las siguientes imágenes:



6 Con posterioridad a su publicación, el modelo de utilidad chino fue objeto de dos acuerdos de cesión (en lo sucesivo, conjuntamente, «acuerdos de cesión»). Mediante un primer acuerdo celebrado el 26 de noviembre de 2016, Guangzhou Hungkay cedió a la coadyuvante todos los derechos de propiedad intelectual relativos al modelo de utilidad chino para el territorio de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, a partir del 7 de octubre de 2014. Mediante un segundo acuerdo celebrado el 28 de noviembre de 2016, A, autor inicial del modelo de utilidad chino y trabajador de Guangzhou Hungkay, cedió a esta todos los derechos de propiedad intelectual relativos a dicho modelo de utilidad chino también a partir del 7 de octubre de 2014.

7 Mediante resolución de 12 de junio de 2020, la División de Anulación desestimó la solicitud de declaración de nulidad y condenó en costas a la recurrente.

8 El 4 de agosto de 2020, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante la resolución impugnada, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso y condenó en costas a la recurrente.

Pretensiones de las partes

10 La recurrente solicita al Tribunal General que:

– Anule la resolución impugnada.

– Declare la nulidad del dibujo o modelo controvertido.

– Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

11 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002

13 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, al basar su resolución en el plazo de gracia, cuando el modelo de utilidad chino invocado en apoyo de la solicitud de declaración de nulidad no se cedió a la coadyuvante hasta después de la presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo controvertido. Considera, en esencia, que el estatuto de causahabiente en el sentido de dicho artículo solo puede apreciarse sobre la base de la situación fáctica existente en la fecha de la referida presentación. En su opinión, los acuerdos posteriores a la esa fecha, con independencia de que hayan sido o no antedatados, no pueden conferir el estatuto de causahabiente ni subsanar la inexistencia de dicho estatuto en el momento de la presentación. La recurrente añade que la cuestión de la novedad y del carácter singular debe apreciarse de manera objetiva.

14 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

15 Según el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 6/2002, se considerará que un dibujo o modelo registrado es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita.

16 A tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, se considerará que existe divulgación a los efectos de lo dispuesto, en particular, en el artículo 5, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento cuando el dibujo o modelo haya sido hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro o de algún otro modo, o si se ha expuesto, comercializado o divulgado de cualquier otro modo, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo para el que se solicita la protección, salvo en el caso de que estos hechos no hayan podido ser razonablemente conocidos en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión. No obstante, no se considera que el dibujo o modelo ha sido hecho público por el simple hecho de haber sido divulgado a un tercero en condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

17 Con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, la divulgación no se tendrá en consideración a efectos de la aplicación del artículo 5 de dicho Reglamento si un dibujo o modelo para el que se solicite protección como dibujo o modelo comunitario registrado ha sido hecho público durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro o a la fecha de prioridad conforme a información facilitada por el autor o su causahabiente o de resultas de una acción de cualquiera de ellos.

18 En virtud de la jurisprudencia, para que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 resulte aplicable en el marco de un procedimiento de nulidad, el titular del dibujo o modelo a que se refiere la solicitud de declaración de nulidad debe acreditar que es, o bien el autor del dibujo o modelo invocado como fundamento de dicha solicitud, o bien el causahabiente del autor

[sentencias de 14 de junio de 2011, Sphere Time/OAMI — Punch (Reloj unido a una cinta), T-68/10, EU:T:2011:269, apartado 26, y de 18 de noviembre de 2015, Liu/OAMI — DSN Marketing (Estuche para ordenador portátil), T-813/14, no publicada, EU:T:2015:868, apartado 23].

19 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que la publicación en China, el 24 de junio de 2015, del modelo de utilidad chino constituía una divulgación. Asimismo, consideró que esa divulgación era imputable al causahabiente del autor y que se había producido dentro del plazo de gracia de los doce meses anteriores a la fecha de presentación del dibujo o modelo controvertido, que se extendía del 5 de abril de 2015 al 4 de abril de 2016. De ello dedujo que la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 era aplicable en el caso de autos.

20 A este respecto, en lo que atañe a los hechos pertinentes en el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que de las pruebas presentadas por la coadyuvante resulta que A, trabajador de Guangzhou Hungkay, es el autor del modelo de utilidad chino y que transfirió sus derechos de propiedad intelectual sobre este a su empresario, Guangzhou Hungkay, en el marco de un acuerdo celebrado el 28 de noviembre de 2016 con efectos a partir del 7 de octubre de 2014, tal como resulta de sus declaraciones. El derecho de propiedad de Guangzhou Hungkay sobre el modelo de utilidad chino viene confirmado por el Derecho de patentes chino, según el cual una invención o creación realizada en el ejercicio de las funciones de un trabajador o utilizando los recursos materiales y técnicos de un empresario se considera una invención o creación laboral para la que el empresario tiene derecho a solicitar una patente.

21 A continuación, el 24 de junio de 2015, Guangzhou Hungkay, como autora o, al menos, causahabiente del autor, hizo público el modelo de utilidad chino mediante publicación tras su registro en China. Las partes admiten que el modelo de utilidad chino divulgado es idéntico al dibujo o modelo controvertido.

22 Por último, en el marco de un acuerdo celebrado el 26 de noviembre de 2016, Guangzhou Hungkay cedió a la coadyuvante una parte de los derechos de propiedad intelectual sobre el dibujo o modelo de un aparato para asar que corresponde al modelo de utilidad chino. Según el referido acuerdo, «todos los derechos sobre el dibujo o modelo en el territorio de [la Unión] Europea[,] incluido [el Reino Unido,] fueron cedidos por [Guangzhou] Hungkay a [la coadyuvante] el 7 de octubre de 2014» y «[la coadyuvante] está autorizada […] a ejercer y a hacer respetar todos los derechos estipulados en […] el presente contrato frente a cualquier tercero […] que vulnere algún derecho de propiedad intelectual sobre el dibujo o modelo […]».

23 Por lo que respecta a la cuestión de si la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 se aplica en el caso de autos, en primer lugar, debe precisarse que los acuerdos de cesión se rigen por el Derecho nacional aplicable y que la recurrente no cuestiona de manera detallada ni la validez ni la oponibilidad de estos frente a terceros a la luz de ese Derecho nacional.

24 En segundo lugar, procede recordar, por una parte, el papel del principio de la libertad contractual en el Derecho de la Unión y, por otra, los objetivos del Reglamento n.º 6/2002.

25 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que el derecho de las partes a celebrar contratos de cesión de derechos de propiedad se basa en el principio de la libertad contractual y por consiguiente no puede ser limitado si no existe una normativa de la Unión que establezca

restricciones específicas al respecto. Por consiguiente, siempre que una cláusula contractual por la que se estipule esa cesión no sea contraria al objetivo de la normativa de la Unión aplicable y no implique un riesgo de fraude, tal cláusula no puede considerarse ilícita (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de octubre de 1999, España/Comisión, C-240/97, EU:C:1999:479, apartados 99 y 100).

26 En el caso de autos, en primer lugar, por lo que respecta al contenido de la normativa de la Unión aplicable, ninguna de sus disposiciones, y en particular del Reglamento n.º 6/2002, prohíbe tener en cuenta, en el marco de una solicitud de declaración de nulidad, contratos firmados con posterioridad a la fecha de presentación de una solicitud de registro de un dibujo o modelo y en los que se estipule una cesión con carácter retroactivo de derechos de propiedad intelectual relativos a un dibujo o modelo anterior regido por un Derecho nacional.

27 En segundo lugar, por lo que respecta al objetivo de la normativa de la Unión aplicable, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse a la luz del considerando 20 del mismo Reglamento, que recuerda que es necesario permitir al autor o a su sucesor que prueben en el mercado los productos a los que se ha incorporado el dibujo o modelo, antes de decidir si conviene obtener protección como dibujo o modelo comunitario registrado.

28 De ello se deduce que la finalidad de la excepción prevista en el artículo 7 del Reglamento n.º 6/2002 es ofrecer al autor o a su causahabiente la posibilidad de presentar un dibujo o modelo en el mercado, durante un período de doce meses, antes de tener que proceder a las formalidades de la solicitud. Así pues, durante dicho período, el autor o su causahabiente puede asegurarse del éxito comercial del dibujo o modelo de que se trate antes de afrontar los gastos correspondientes al registro, sin temor a que la divulgación efectuada en tal ocasión pueda ser invocada con éxito en un procedimiento de nulidad incoado después del eventual registro del dibujo o modelo de que se trate (sentencias de 14 de junio de 2011, Reloj unido a una cinta, T-68/10, EU:T:2011:269, apartados 24 y 25, y de 18 de noviembre de 2015, Estuche para ordenador portátil, T-813/14, no publicada, EU:T:2015:868, apartados 21 y 22). Por consiguiente, la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 tiene por objeto proteger los intereses del autor y de su causahabiente.

29 Pues bien, en el caso de autos, la toma en consideración de los acuerdos de cesión celebrados, uno entre A y Guangzhou Hungkay y el otro entre Guangzhou Hungkay y la coadyuvante, tiene precisamente por objeto proteger los intereses del autor y de sus causahabientes sucesivos.

30 En tercer lugar, por lo que respecta al riesgo de fraude, debe señalarse, por una parte, que la coadyuvante explicó, de manera plausible y no discutida por la recurrente ante el Tribunal General, que ya mantenía relaciones comerciales con Guangzhou Hungkay antes de la fecha de presentación del dibujo o modelo controvertido, como puede deducirse del apartado 33 de la resolución impugnada. En efecto, ya eran socios comerciales, pues Guangzhou Hungkay era el proveedor de la coadyuvante, y habían mantenido correspondencia relativa a la concepción de dicho aparato para asar desde 2014. Por otra parte, los acuerdos de cesión del modelo de utilidad chino se celebraron en noviembre de 2016, es decir, dos años antes de la presentación, el 14 de noviembre de 2018, de la solicitud de declaración de nulidad del dibujo o modelo controvertido.

31 En tales circunstancias, habida cuenta de esta relación comercial, de la cronología de los hechos pertinentes y de todas las demás circunstancias objetivas del caso de autos, no existe ningún indicio de fraude o de conducta colusoria en la cesión de los derechos de propiedad mediante los acuerdos de cesión.

32 De ello se deduce que el Derecho de la Unión no se oponía a que, en el presente asunto, las partes confirieran efecto retroactivo a sus acuerdos.

33 Por consiguiente, procede señalar, como hizo la Sala de Recurso, que, dado que Guangzhou Hungkay divulgó el modelo de utilidad chino publicándolo en China el 24 de junio de 2015 y que la coadyuvante, actuando en su condición de causahabiente de Guangzhou Hungkay, presentó una solicitud de registro de un dibujo o modelo idéntico como dibujo o modelo comunitario el 5 de abril de 2016, es decir, menos de doce meses más tarde, la excepción prevista en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 resultaba aplicable en el caso de autos.

34 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la recurrente de que los contratos posteriores a la fecha de presentación, con independencia de que hayan sido o no antedatados, no pueden conferir la condición de causahabiente ni subsanar la falta de esa condición en el momento de la presentación de la solicitud. En particular, la recurrente sostiene que si el titular de un dibujo o modelo pudiese subsanar la falta de novedad y de carácter singular con arreglo a los artículos 5 y 6 del Reglamento n.º 6/2002 adquiriendo y transfiriendo dibujos o modelos anteriores tras la presentación de su solicitud y eludir así la aplicación de dichos artículos, ello tendría como consecuencia que, en el marco de cualquier procedimiento de declaración de nulidad, podría eludir la nulidad de su dibujo o modelo debido a la falta de novedad y de carácter singular dirigiéndose posteriormente al titular del dibujo o modelo anterior con el fin de obtener la cesión del dibujo o modelo de que se trate. Por último, la recurrente considera, en esencia, que la apreciación de la novedad y del carácter singular no constituiría un examen objetivo de los hechos, sino que se dejaría arbitrariamente en manos de los titulares del derecho anterior y de las solicitantes de dibujos o modelos no válidos.

35 En efecto, procede señalar, como hizo la Sala de Recurso, que el hecho de que los acuerdos de cesión fueran firmados con posterioridad a la fecha de presentación del dibujo o modelo controvertido carece, en sí mismo, de pertinencia dado que, por una parte, del contenido de dichos acuerdos se desprende claramente que la cesión de derechos ya era efectiva desde el 7 de octubre de 2014 y, por otra parte, en el caso de autos no se ha demostrado que existiera riesgo alguno de fraude o de elusión del objetivo del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 (véase el apartado 31 de la presente sentencia).

36 Además, como indicó la EUIPO en su escrito de contestación, nada en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 prohíbe adquirir un dibujo o modelo registrado sujeto al «plazo de gracia» y beneficiarse de esta excepción.

37 Por consiguiente, en el apartado 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso aplicó acertadamente el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002 y concluyó que la divulgación del modelo de utilidad chino CN 204 410 600 no se oponía a la novedad y al carácter singular del dibujo o modelo controvertido.

38 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Activa — Grillküche GmbH.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de abril de 2023.

Firmas