Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 15 de noviembre de 2012*

«Directiva 2004/48/CE — Reglas que rigen el examen de las pruebas en un litigio ante el juez nacional que conoce de un recurso de anulación de la protección de un modelo de utilidad — Facultades del juez nacional — Convenio de París — Acuerdo ADPIC»

En el asunto C-180/11,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Bíróság (Hungría), mediante resolución de 29 de septiembre de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de abril de 2011, en el procedimiento entre

**Bericap Záródástechnikai bt**

y

**Plastinnova 2000 kft,**

con intervención de:

**Magyar Szabadalmi Hivatal,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, en funciones de Presidente de la Sala Tercera, y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (Ponente) y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sra. V. Trstenjak;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Bericap Záródástechnikai bt, por la Sra. Zs. Kacsuk, ügyvéd;

— en nombre de Plastinnova 2000 kft, por el Sr. J. Hergár, ügyvéd;

— en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F. Bulst y B. Béres, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: húngaro.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

## Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, y en DO 2007, L 204, p. 27), del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «ADPIC»), que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), y del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas,* vol. 828, nº 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Bericap Záródástechnikai bt (en lo sucesivo, «Bericap») y Plastinnova 2000 kft (en lo sucesivo, «Plastinnova»), en relación con la presunta falta de novedad y de actividad inventiva subyacente de un modelo de utilidad.

### Marco jurídico

#### *Derecho Internacional*

#### Acuerdo ADPIC

3 El párrafo primero de la Exposición de Motivos del Acuerdo ADPIC tiene el siguiente tenor:

«Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo».

4 Con arreglo al artículo 1, apartados 1 y 2, de la parte I del Acuerdo ADPIC, bajo la rúbrica «Disposiciones generales y principios básicos»:

«1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.»

5 El artículo 2 de dicho Acuerdo, titulado «Convenios sobre propiedad intelectual», establece:

«1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.»

6 El artículo 41, apartados 1 a 3, del Acuerdo ADPIC, que figura en la parte III de éste, bajo la rúbrica «Observancia de los derechos de propiedad intelectual», dispone:

«1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.»

Convenio de París

7 Todos los Estados miembros de la Unión Europea son parte en el Convenio de París.

8 El artículo 1, apartado 2, de este Convenio establece:

«La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.»

9 El artículo 2, apartado 1, de dicho Convenio dispone:

«Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.»

*Derecho de la Unión*

10 Los considerandos cuarto a sexto de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:

«(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad para lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el [Acuerdo ADPIC]. [...]

(5) El [Acuerdo ADPIC] contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del [Acuerdo ADPIC].

(6) Por otro lado, hay una serie de convenios internacionales de los que son parte todos los Estados miembros y que contienen igualmente disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Se trata del Convenio de París [...], el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas y la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.»

11 El vigésimo séptimo considerando de esta Directiva precisa:

«En los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual es conveniente dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema.»

12 Según el trigésimo segundo considerando de dicha Directiva:

«La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de conformidad con el apartado 2 del artículo 17 de dicha Carta.»

13 El artículo 1 de la Directiva 2004/48 define el objeto de la misma del siguiente modo:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término "derechos de propiedad intelectual" incluirá los derechos de propiedad industrial.»

14 El artículo 2 de esta Directiva, relativo a su ámbito de aplicación, dispone en su apartado 1:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

15 Con arreglo al artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/48, ésta no afectará a «las obligaciones internacionales de los Estados miembros, en particular [al Acuerdo ADPIC], incluidas las relativas a procedimientos y sanciones penales».

16 El artículo 3 de dicha Directiva establece:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

*Derecho húngaro*

Ley relativa a la protección de los modelos de utilidad

17 El artículo 1, apartado 1, de la A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény (Ley nº XXXVIII de 1991, relativa a la protección de los modelos de utilidad) establece:

«Podrá obtener la protección de modelo de utilidad toda solución (en lo sucesivo, "modelo") relativa a la configuración, estructura o disposición de las partes de cualquier objeto, siempre que sea nueva, implique actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.»

18 El artículo 2, apartado 2, de la Ley relativa a la protección de los modelos de utilidad dispone:

«El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de prioridad fuera accesible al público por su publicación o por su aplicación práctica en el territorio nacional.»

19 Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de esta Ley:

«El modelo implica actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.»

20 El artículo 5 de dicha Ley establece:

«1) El solicitante obtendrá la protección de modelo si éste:

a) cumple los requisitos establecidos en los artículos 1 a 4 de esta Ley y no está excluido de la protección con arreglo al apartado 2 ni al artículo 1, apartado 2.

[...]»

21 El artículo 24 de la Ley relativa a la protección de los modelos de utilidad establece:

«1) La protección de un modelo será invalidada:

a) Cuando el objeto de la protección de modelo no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra a).

[...]»

22 Con arreglo al artículo 26 de esta Ley:

«Están comprendidos en el ámbito competencial de la Oficina de Patentes húngara los asuntos relativos a:

[...]

c) la invalidación de las protecciones de modelos.»

23 El artículo 27 de dicha Ley dispone:

«[...]

3) Las resoluciones adoptadas por la Oficina de Patentes húngara en los asuntos relativos a las protecciones de modelos podrán someterse a control judicial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37.

4) La Oficina de Patentes húngara sólo podrá modificar o revocar la resolución con la que puso fin al procedimiento sobre la base de una solicitud de modificación, y sólo podrá hacerlo antes de que se interponga recurso judicial, siempre y cuando la resolución tuviere por objeto:

[...]

c) la invalidación de una protección de modelo.»

24 Con arreglo al artículo 36, apartado 3, de la Ley relativa a la protección de los modelos de utilidad:

«En relación con [...] la invalidación [...] de las protecciones de modelos, resultarán aplicables por analogía las disposiciones de la Ley de patentes.»

25 El artículo 37 de esta Ley establece:

«1) A petición de parte, el órgano jurisdiccional podrá modificar las siguientes resoluciones de la Oficina de Patentes húngara:

a) las resoluciones mencionadas en el artículo 27, apartado 4;

[...]

13) En todos los demás aspectos, en el procedimiento contencioso-administrativo relativo al control de las resoluciones adoptadas por la Oficina de Patentes húngara en materia de protección de modelos procederá aplicar por analogía la normativa que regula el procedimiento contencioso-administrativo relativo al control de las resoluciones adoptadas por la Oficina de Patentes húngara en materia de patentes.»

Ley de patentes

26 El artículo 42 de la szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. Törvény (Ley nº XXXIII de 1995, de Patentes; en lo sucesivo, «Ley de patentes») dispone:

«[...]

3) La resolución firme desestimatoria de una solicitud de invalidación excluye que cualquier persona pueda iniciar un nuevo procedimiento dirigido, sobre la base de los mismos hechos, a la invalidación de la misma patente.»

27 El artículo 80 de la Ley de patentes establece:

«1) Cualquier persona podrá solicitar, con arreglo al artículo 42 —a excepción de lo dispuesto en el apartado 2—, la invalidación de una patente frente al titular de la misma.

2) Podrá solicitar la invalidación de una patente en virtud del artículo 42, apartado 1, letra d), la persona a quien legalmente correspondería su titularidad.»

28 En virtud del artículo 81 de esta Ley:

«[...]

3) En caso de desistimiento de la solicitud de invalidación, el procedimiento se podrá continuar de oficio. [...]»

29 El artículo 86 de dicha Ley dispone:

«1) El Fővárosi Bíróság tendrá competencia exclusiva para conocer de los procedimientos dirigidos a la modificación de las resoluciones de la Oficina de Patentes húngara.

[...]»

30 Con arreglo al artículo 88 de la misma Ley:

«El órgano jurisdiccional tramitará las demandas que tengan por objeto la modificación de resoluciones de la Oficina de Patentes húngara según la normativa aplicable al procedimiento no contencioso, sin perjuicio de las particularidades reguladas en la presente Ley. En cuanto la presente Ley o el procedimiento no contencioso no dispongan otra cosa, procederá aplicar al procedimiento, por analogía, las disposiciones generales de la Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény [Ley n º III de 1952, de Enjuiciamiento Civil; en lo sucesivo, “Ley de Enjuiciamiento Civil”].»

Ley de Enjuiciamiento Civil

31 Los artículos 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil figuran dentro del título I, con la rúbrica «Disposiciones generales», en el capítulo y epígrafe titulados «Principios fundamentales» y «Funciones de los tribunales en los asuntos civiles», respectivamente, de esta Ley.

32 El artículo 3, apartado 2, de esta Ley dispone:

«2) El órgano jurisdiccional —salvo que legalmente se disponga lo contrario— estará sujeto a las pretensiones y demás declaraciones con efectos jurídicos formuladas por las partes. [...]»

33 El artículo 4, apartado 1, de dicha Ley establece:

«1) Al dictar resolución, el órgano jurisdiccional no estará vinculado por resoluciones adoptadas por otras autoridades o por decisiones disciplinarias, ni por los antecedentes de hecho que hayan determinado tales resoluciones o decisiones.»

## Litigio principal y cuestiones prejudiciales

34 El 17 de mayo de 1991, Plastinnova depositó un modelo industrial en la Oficina húngara de patentes, con el número 2252-320/91, y, posteriormente, el 1 de septiembre de 1992, se depositó una solicitud de protección mediante modelo de utilidad. Plastinnova, invocando una transformación de la protección solicitada, reivindicó, para el segundo depósito, el derecho de prioridad asociado al primer depósito. La Oficina húngara de patentes estimó esta pretensión de transformación y, a raíz del depósito del modelo de utilidad, autorizó la protección del mismo, con el derecho de prioridad asociado al depósito del modelo industrial.

35 En el marco de un procedimiento administrativo, Bericap pidió, el 6 de mayo de 1998, que la protección del modelo de utilidad en cuestión se invalidase por carecer de novedad y de actividad inventiva subyacente.

36 Mediante su resolución nº U9200215/35, de 1 de junio de 2004, la Oficina húngara de patentes confirmó la validez de dicha protección mediante modelo de utilidad, aunque restringió su alcance.

37 Plastinnova, como titular del modelo de utilidad, solicitó al Fővárosi Bíróság que reformara esta resolución de la Oficina húngara de patentes. Ese tribunal, pronunciándose en primera instancia, desestimó el recurso y, reformando la resolución nº U9200215/35, declaró la invalidez de la protección del modelo controvertido.

38 A raíz de la apelación de Plastinnova, el Fővárosi ítélőtábla (tribunal de apelación de Budapest) modificó por auto la resolución dictada en primera instancia y, reformando esta resolución en lo relativo a la invalidación de la protección del modelo de utilidad, la confirmó en todo lo demás.

39 El Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo), al que recurrió Bericap en casación, confirmó el auto dictado en apelación.

40 El litigio principal (procedimiento administrativo) se inició el 31 de enero de 2007, cuando Bericap presentó ante la Oficina húngara de patentes una nueva solicitud de invalidación dirigida contra el modelo de utilidad controvertido. Esta sociedad invocó, como causas de invalidación, la falta de novedad y de actividad inventiva subyacente. Entre otros documentos, acompañó su solicitud de las descripciones de patentes, en forma de anexos, con los números K4 a K10, K19 a K25, K29 y K30.

41 Plastinnova, invocando el anterior procedimiento de invalidación, pidió que se declarase la inadmisión de la nueva solicitud de invalidación sin entrar a conocer del fondo.

42 Mediante su resolución nº U9200215/58, la Oficina húngara de patentes declaró la inadmisión de esa solicitud de invalidación remitiéndose al artículo 42, apartado 3, de la Ley de patentes. En el nuevo procedimiento de invalidación, aplicó esta disposición sin tener en absoluto en cuenta, entre los documentos antes mencionados, las descripciones de patentes K4 a K8, K10, K19, K21 y K22. En efecto, a su juicio, estos documentos «[constituían] la base sobre la que se adoptó la resolución en el anterior procedimiento de invalidación». Añadió que «cada uno de dichos documentos [había sido] objeto de análisis, con independencia de cuáles de ellos contuvieran información relevante para el modelo» y que, «dado que la resolución del anterior procedimiento se bas[aba] en la totalidad de dichos documentos examinados, no proced[ía] tomarlos en consideración en el presente procedimiento». Asimismo, la Oficina húngara de patentes indicó que «cab[ía] identificar cada una de las características del objeto principal de la protección del modelo de utilidad a partir de las fotografías [y que, por tanto], proced[ía] reconocer la prioridad a la protección del modelo de utilidad». Añadió que «la resolución del procedimiento anterior también se ha[bía] pronunciado acerca de la cuestión de la prioridad, declarando igualmente que, dado que se trataba de un cambio de modalidad,

proced[ía] reconocer a la protección del modelo de utilidad la prioridad correspondiente a la protección del dibujo o modelo industrial». A este respecto, la Oficina húngara de patentes declaró que las descripciones de patentes K20 y K23 no formaban parte del estado de la técnica.

43 En definitiva, la Oficina húngara de patentes examinó la falta de novedad y de actividad inventiva subyacente únicamente en relación con las descripciones de patentes K9, K24, K25, K29 y K30 y estimó que no se había acreditado la existencia de las causas de invalidación invocadas.

44 Bericap interpuso ante el tribunal remitente un recurso de reforma de la resolución nº U9200215/58, solicitando la invalidación del modelo de utilidad. Pidió que se tuvieran en cuenta todos los documentos presentados y alegó que la protección mediante un modelo de utilidad garantizaba a su titular derechos exclusivos comparables a los conferidos por la patente. Afirmó que, por este motivo, el interés general exige que los derechos exclusivos se basen únicamente en una protección mediante modelo de utilidad que cumpla con los requisitos legales. Sostuvo que, al instituir legalmente el recurso de invalidación, el legislador hizo que prevaleciera el interés general. Añadió que el artículo 80, apartado 1, de la Ley de patentes, que dispone que, sin perjuicio de lo previsto en su apartado 2, cualquier persona podrá solicitar, en virtud del artículo 42 de esta Ley, la invalidación de una patente mediante solicitud dirigida contra su titular, acredita el carácter de interés general del procedimiento de invalidación. Consideró que el interés general se desprende igualmente del artículo 81, apartado 3, de dicha Ley, según el cual el procedimiento podrá continuarse de oficio en caso de desistimiento de la solicitud de invalidación.

45 Plastinnova solicitó que se confirmara la resolución nº U9200215/58 alegando la fundamentación de la misma.

46 El tribunal remitente anuló la resolución nº U9200215/58 y devolvió el asunto a la Oficina húngara de patentes para que se pronunciara nuevamente sobre él. El tribunal estimó que no se podían ignorar los elementos de prueba presentados en el nuevo procedimiento de invalidación únicamente porque ya hubiesen sido presentados en el anterior procedimiento de invalidación.

47 El Fővárosi ítélőtábla anuló el auto dictado en primera instancia y devolvió el asunto al Fővárosi Bíróság para que fuera objeto de un nuevo examen y de una nueva resolución, tras poner de manifiesto que la Oficina húngara de patentes, en su examen de la nueva solicitud de invalidación, había definido correctamente el contexto fáctico que se debía analizar.

48 En la resolución de remisión, el Fővárosi Bíróság precisa que, habida cuenta de lo dispuesto en la Directiva 2004/48, en concreto, en sus artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, se pregunta cómo se aplican las normas del Derecho nacional relativas a los procedimientos de invalidación de la protección de los modelos de utilidad.

49 El tribunal remitente precisa, por otra parte, que las cuestiones sobre las que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse con carácter prejudicial se basan en una comparación entre lo dispuesto en el Convenio de París y en el Acuerdo ADPIC y el modo en que se aplican las normas de Derecho nacional pertinentes. A este respecto, señala que, en Hungría, el Convenio de París fue promulgado por el Decreto Ley nº 18 de 1970 y el Acuerdo ADPIC por la Ley nº IX de 1998.

50 En estas circunstancias, el Fővárosi Bíróság decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es conforme con el Derecho de la Unión Europea que, en un procedimiento de modificación relativo a una solicitud de invalidación de la protección de un modelo de utilidad, las medidas, procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el órgano jurisdiccional nacional

no esté sujeto a las pretensiones y demás declaraciones con efectos jurídicos formuladas por las partes y, concretamente, que el órgano jurisdiccional pueda practicar de oficio la prueba que considere necesaria?

2) ¿Es conforme con el Derecho de la Unión Europea que, en un procedimiento de modificación relativo a una solicitud de invalidación de la protección de un modelo de utilidad, las medidas, procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el órgano jurisdiccional nacional, al adoptar su resolución, no esté sujeto ni a la resolución administrativa dictada en relación con la solicitud de invalidación, ni a los antecedentes de hecho determinados en la resolución administrativa, ni tampoco, concretamente, a las causas de invalidación formuladas durante el procedimiento administrativo o a las declaraciones, apreciaciones y pruebas realizadas durante el procedimiento administrativo?

3) ¿Es conforme con el Derecho de la Unión Europea que, en un procedimiento de modificación relativo a una nueva solicitud de invalidación de la protección de un modelo de utilidad, las medidas, procedimientos y recursos estén configurados de tal forma que el órgano jurisdiccional nacional, de entre las pruebas relativas a la nueva solicitud —incluidas las pruebas acerca del estado de la técnica—, excluya aquellas que ya habían sido aducidas en apoyo de la solicitud anterior de invalidación de la protección del modelo de utilidad?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### *Sobre la admisibilidad*

51 Plastinnova y el Gobierno húngaro niegan, por distintas razones, la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

52 En primer lugar, Plastinnova solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad, sin entrar en el fondo, de dicha petición alegando, por una parte, que el Fővárosi Bíróság no estaba facultado, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, para presentar tal petición, y por otra parte, que, dado que en el litigio principal, la resolución controvertida puede ser recurrida en casación, sólo era competente para plantear un procedimiento prejudicial el Tribunal Supremo.

53 A este respecto, debe recordarse que, en virtud de reiterada jurisprudencia, el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden ejercer dicha facultad en cualquier fase del procedimiento que estimen apropiada (véase la sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09, Rec. p. I-8889, apartado 26 y jurisprudencia citada).

54 Este Tribunal ha deducido de ello que la existencia de una norma nacional de Derecho procesal no puede poner en entredicho la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales nacionales que no resuelven en última instancia de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial cuando, como en el litigio principal, albergan dudas acerca de la interpretación del Derecho de la Unión (sentencias Elchinov, antes citada, apartado 25, y de 20 de octubre de 2011, Interedil, C-396/09, Rec. p. I-9915, apartado 35).

55 Además, el Tribunal de Justicia ha estimado que el órgano jurisdiccional nacional que no resuelve en última instancia debe tener la libertad de someterle las cuestiones que le preocupan, si considera que la valoración jurídica efectuada por el órgano de rango superior pudiera llevarle a dictar una sentencia contraria al Derecho de la Unión (véase la sentencia Elchinov, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada).

56 En estas circunstancias, no cabe más que desestimar la excepción de inadmisibilidad formulada por Plastinnova sobre el particular.

57 En segundo lugar, el Gobierno húngaro alega que, dado que el tribunal remitente no especifica las razones por las que le parece indispensable una interpretación de la Directiva 2004/48, la petición de decisión prejudicial debe ser declarada inadmisible.

58 Según jurisprudencia reiterada, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, apartado 39; de 15 de junio de 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. I-5341, apartado 48, y de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C-94/04 y C-202/04, Rec. p. I-11421, apartado 25).

59 Pues bien, se debe señalar que no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el tribunal remitente no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, ni que las cuestiones relativas a la interpretación de este Derecho sean de naturaleza hipotética. Aunque las cuestiones planteadas mencionan, muy genéricamente, el Derecho de la Unión, de la resolución de remisión resulta, no obstante, que el tribunal que conoce del litigio principal solicita, en realidad, la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, y de los artículos 2, apartado 1, del Convenio de París y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, para poder apreciar si las normas nacionales de Derecho procesal aplicables en una solicitud de invalidación de la protección de un modelo de utilidad son compatibles con dichos preceptos.

60 En estas circunstancias, no ha sido desvirtuada la presunción de pertinencia que acompaña a las cuestiones planteadas.

61 De ello se deduce que debe desestimarse también esta segunda excepción de inadmisibilidad.

62 En tercer lugar, el Gobierno húngaro rebate la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial alegando que la Directiva 2004/48 carece manifiestamente de pertinencia para la resolución del presente litigio, pues considera que su objeto es únicamente armonizar las medidas civiles y administrativas aplicables en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Pues bien, sostiene que, en el presente asunto, el procedimiento en curso versa sobre la validez de un modelo de utilidad, y no sobre una infracción de los derechos de propiedad intelectual.

63 A este respecto, basta con señalar que la cuestión de si un procedimiento de invalidación de un modelo de utilidad es un procedimiento destinado a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no afecta a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales, sino que se refiere al fondo de las mismas (véanse, por analogía, las sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C-295/04 a C-298/04, Rec. p. I-6619, apartado 30, y de 21 de octubre de 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, apartado 27). En consecuencia, tal apreciación no puede conllevar la desestimación de la petición de decisión prejudicial desde la fase de apreciación de su admisibilidad.

64 Dado que debe desestimarse también esta tercera excepción de inadmisibilidad, de todas las consideraciones anteriores se desprende que se debe declarar admisible la petición de decisión prejudicial.

*Sobre el fondo*

65 Mediante sus tres cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el Derecho de la Unión se opone a que, en un procedimiento jurisdiccional relativo a una solicitud de invalidación de la protección de un modelo de utilidad, el juez:

— no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de pruebas que estime necesarias;

— no esté vinculado ni por una resolución administrativa pronunciada en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en dicha resolución, y

— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud de invalidación anterior.

66 Más concretamente, de la resolución de remisión resulta que el tribunal nacional estima que la Directiva 2004/48 es aplicable al procedimiento seguido en el litigio principal y se pregunta por la interpretación de esta Directiva, en particular, por la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la misma, en relación con los artículos del Convenio de París y del Acuerdo ADPIC citados en el apartado 59 de la presente sentencia.

67 A este respecto, debe señalarse, de entrada, que el Acuerdo por el que se establece la OMC, del que forma parte el Acuerdo ADPIC, fue firmado por la Unión y posteriormente aprobado mediante la Decisión 94/800. Por consiguiente, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Acuerdo ADPIC forman parte desde ese momento del ordenamiento jurídico de la Unión y, en el marco de este ordenamiento, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de este Acuerdo (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Rec. p. I-7001, apartado 31 y jurisprudencia citada).

68 Por lo que respecta, más concretamente, a las disposiciones del artículo 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, puestas en relación, de las mismas resulta que los Estados Parte en este Acuerdo se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos con características precisas de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este Acuerdo.

69 Así pues, en virtud de estas disposiciones, los Estados Parte de dicho Acuerdo, incluida la Unión, están obligados a legislar introduciendo en su Derecho interno medidas relativas al respeto de los derechos de propiedad individual que sean conformes con los elementos precisados en dichas disposiciones.

70 Por otra parte, dado que el Acuerdo ADPIC establece, como se desprende de su artículo 2, apartado 1, que, en lo que respecta a las partes II, III y IV de este Acuerdo, los Estados Parte cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París, la legislación exigida por el artículo 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC debe cumplir, en particular, con el artículo 2, apartado 1, de dicho Convenio.

71 En virtud de lo estipulado en el artículo 2, apartado 1, del Convenio de París, los nacionales de cada uno de los países a los que se aplica este Convenio gozarán en todos los demás países en los que se aplique también dicho Convenio, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin

perjuicio de los derechos especialmente previstos por el mismo Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

72 Por consiguiente, el elemento principal común a todas estas disposiciones antes mencionadas del Acuerdo ADPIC y del Convenio de París consiste en la obligación de las Partes en estos convenios de garantizar, por medio de su Derecho interno, el respeto de los derechos de propiedad intelectual estableciendo recursos jurídicos eficaces contra cualquier acción infractora de estos derechos.

73 La Unión cumplió con esta obligación de legislar adoptando la Directiva 2004/48, que pretende, precisamente, como se desprende de su artículo 1, garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual mediante la instauración, a tal fin, de distintas medidas, procedimientos y recursos en los Estados miembros.

74 Más concretamente, como se desprende del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48, las medidas, los procedimientos y los recursos que establece esta Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de ésta, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

75 Así pues, todas estas disposiciones convencionales y las de la Directiva 2004/48 antes mencionadas (en lo sucesivo, «disposiciones afectadas») no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sólo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos, y, por otra, a las infracciones de éstos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente.

76 A este respecto, como se desprende del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un procedimiento cuyo objeto sea garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual exige que ese derecho esté adquirido legalmente (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2005, Alliance for Natural Health y otros, C-154/04 y C-155/04, Rec. p. I-6451, apartado 128).

77 De ello se deduce, como resulta además también del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48, que las disposiciones afectadas se limitan a garantizar el respeto de los diferentes derechos de que se benefician quienes hayan adquirido derechos de propiedad intelectual, a saber, los titulares de tales derechos, y no pueden ser interpretadas como destinadas a regular las distintas medidas y procedimientos puestos a disposición de quienes, como la demandante en el litigio principal, sin ser ellos mismos titulares de tales derechos, niegan los derechos de propiedad intelectual adquiridos por otros.

78 Pues bien, un procedimiento de invalidación como el controvertido en el litigio principal está precisamente a disposición de quien, sin ser titular de un derecho de propiedad intelectual, refuta la protección de un modelo de utilidad concedida al titular de los derechos correspondientes.

79 Por tanto, tal procedimiento no tiene por objeto garantizar la protección de titulares del derecho de propiedad intelectual, en el sentido de las disposiciones afectadas.

80 En efecto, este procedimiento no implica una infracción de un derecho de propiedad intelectual, ya sea en lo relativo a la persona que inicia dicho procedimiento porque, al no ser titular de tal derecho, no puede sufrir, por definición, ningún menoscabo en ese derecho, ya sea por lo que respecta al titular de un derecho contemplado por dicho procedimiento, dado que un recurso legal dirigido frente a él que niegue, jurídicamente, la existencia de su derecho de propiedad intelectual no puede calificarse, por definición, de menoscabo.

81 De lo anterior se desprende que las disposiciones afectadas no pretenden regular los distintos aspectos de un procedimiento de invalidación como el controvertido en el litigio principal.

82 En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que, puesto que las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, interpretados en relación con los artículos 2, apartado 1, del Convenio de París y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo ADPIC, no son aplicables a un procedimiento de invalidación, como el controvertido en el litigio principal, no puede considerarse que estas disposiciones se opongan a que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez:

— no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de pruebas que estime necesarias;

— no esté vinculado ni por una resolución administrativa pronunciada en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en aquélla, y

— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud de invalidación anterior.

## Costas

83 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

**Puesto que las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, interpretados en relación con los artículos 2, apartado 1, del Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, y 41, apartados 1 y 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que figura en el Anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), no son aplicables a un procedimiento de invalidación, como el controvertido en el litigio principal, no puede considerarse que estas disposiciones se opongan a que, en tal procedimiento jurisdiccional, el juez:**

**— no esté vinculado por las pretensiones y demás declaraciones de las partes y pueda ordenar de oficio la presentación de pruebas que estime necesarias;**

**— no esté vinculado ni por una resolución administrativa pronunciada en relación con una solicitud de invalidación ni por los hechos que se declaran en aquélla, y**

**— no pueda examinar de nuevo pruebas que ya fueron presentadas con ocasión de una solicitud de invalidación anterior.**

Firmas