Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 22 de junio de 2016*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Dibujos y modelos comunitarios — Reglamento (CE) n.º 6/2002 — Artículos 32 y 33 — Licencia — Registro de dibujos y modelos comunitarios — Derecho del licenciatario a ejercitar una acción por infracción pese a la falta de inscripción de la licencia en el Registro — Derecho del licenciatario a ejercitar una acción por infracción para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos»

En el asunto C-419/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 21 de julio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2015, en el procedimiento entre

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

y

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por la Sra. C. Toader, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Rosas y E. Jarašiūnas (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze y J. Möller y por la Sra. J. Mentgen, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

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

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 32, apartado 3, y 33, apartado 2, primera frase, del 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).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Thomas Philipps GmbH & Co. KG y Grüne Welle Vertriebs GmbH en relación con una acción de indemnización por los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos sobre un modelo comunitario, ejercitada por Grüne Welle Vertriebs contra Thomas Philipps.

Marco jurídico

3 A tenor del considerando 29 del Reglamento n.º 6/2002:

«Es imprescindible que los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario se apliquen de forma eficaz en todo el territorio de la Comunidad.»

4 Los artículos 32 y 33 del Reglamento n.º 6/2002, cuya interpretación se solicita, al igual que los artículos 28 y 29 de éste, se recogen en su título III, titulado «Del dibujo o modelo comunitario como objeto de la propiedad».

5 El artículo 28 de dicho Reglamento, titulado «Cesión de un dibujo o modelo comunitario registrado», dispone:

«La cesión de un dibujo o modelo comunitario registrado estará sujeta a las siguientes condiciones:

a) a instancia de una de las partes, la cesión deberá inscribirse en el Registro y hacerse pública;

b) hasta tanto la cesión no haya sido inscrita en el Registro, el cesionario no podrá invocar los derechos dimanantes del registro del dibujo o modelo comunitario;

[...]»

6 El artículo 29 de dicho Reglamento, titulado «Derechos reales sobre dibujos y modelos comunitarios registrados», establece:

«1. Un dibujo o modelo comunitario registrado podrá darse en garantía o ser objeto de derechos reales.

2. A instancia de una de las partes, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el Registro y se publicarán.»

7 A tenor del artículo 32 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Concesión de licencias»:

«1. Un dibujo o modelo comunitario podrá ser objeto de licencia para la totalidad o parte de la Comunidad. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

[...]

3. Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario sólo podrá interponer una acción por infracción de los derechos sobre el dibujo o modelo comunitario previo consentimiento del titular. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá interponer acciones si el titular del dibujo o modelo no lo hace dentro de un plazo razonable pese a habérsele instado a hacerlo.

4. A fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o modelo comunitario.

5. Cuando se trate de un dibujo o modelo comunitario registrado, la concesión o cesión de una licencia sobre tal derecho se inscribirá, a instancia de parte, en el Registro y se publicará.»

8 El artículo 33 del Reglamento, titulado «Efectos frente a terceros», establece:

«1. Los efectos frente a terceros de los actos jurídicos a que se refieren los artículos 28, 29, 30 y 32 se regirán por la legislación del Estado miembro determinado de conformidad con el artículo 27.

2. No obstante, por lo que respecta a los dibujos y modelos comunitarios registrados, los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro. Antes de su inscripción, dichos actos surtirán efectos frente a terceros que hubieran adquirido derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado antes de la fecha de realización del acto pero que conocieran su existencia en la fecha en que adquirieron tales derechos.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 no será de aplicación con respecto a las personas que adquieran dibujos o modelos comunitarios registrados o derechos sobre dibujos o modelos comunitarios registrados mediante cesión de toda una empresa o por cualquier otro medio de sucesión universal.

[...]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9 Grüne Welle Vertriebs es titular de una licencia exclusiva para Alemania relativa a un modelo comunitario de bolas de lavado registrado con el número 0008770030-0001 por EMKER SA, que tiene su domicilio social en Suiza. Esta licencia no está inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios (en lo sucesivo, «Registro»).

10 Thomas Philipps distribuye artículos promocionales en casi doscientas sucursales y por Internet. Entre otras cosas, distribuía una bola de lavado bajo la denominación «bola para lavadora con granulado cerámico».

11 Al considerar que dicho producto era una falsificación del modelo comunitario de bolas de lavado registrado y que estaba facultada por el titular de dicho modelo para ejercer en su propio nombre todos los derechos derivados de este último, Grüne Welle Vertriebs requirió a Thomas Philipps para que dejase de distribuirlo, a lo que esta sociedad se comprometió.

12 El órgano jurisdiccional de primera instancia, ante el que Grüne Welle Vertriebs reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos y ante el que formuló diversas solicitudes de diligencias de prueba, declaró responsable a Thomas Philipps y estimó que la demandante había demostrado estar facultada para ejercitar en su propio nombre la acción de indemnización por daños y perjuicios. Thomas Philipps ha recurrido en apelación contra dicha resolución y afirma ante el

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) que Grüne Welle Vertriebs carece de legitimación activa y de interés en ejercitar las acciones derivadas de dicho modelo comunitario.

13 El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) se pregunta, en primer lugar, si la acción de Grüne Welle Vertriebs, que actúa con el consentimiento del titular del modelo, como establece el artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002, es admisible aunque dicha sociedad no esté inscrita en el Registro como licenciataria. Señala que una lectura puramente literal de dicha disposición podría hacer que la respuesta fuese negativa, pero el precepto indicado también puede interpretarse en el sentido de que sólo regula los supuestos de adquisición de buena fe, como induce a pensar la regla recogida en el artículo 33, apartado 2, segunda frase, del referido Reglamento.

14 El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) se pregunta, en segundo lugar, acerca de la relación que existe entre los apartados 3 y 4 del artículo 32 del Reglamento n.º 6/2002. Señala, tras comprobar que Grüne Welle Vertriebs solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios que ella misma ha sufrido, en concepto de lucro cesante, que tal solicitud sólo podrá prosperar —si no hay acción del titular del modelo— en caso de que el artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento permita al licenciatario ejercitar él solo la acción para reclamar el resarcimiento de los daños. Alberga dudas acerca de si esta última disposición permite únicamente ejercitar, por representación, las acciones del titular del modelo, o si debe interpretarse en el sentido de que la acción que en ella se recoge engloba también las acciones para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios propios del licenciatario. Además, señala el referido tribunal, el artículo 32, apartado 4, del Reglamento citado podría interpretarse también en el sentido de que es exclusivamente dicho apartado el que regula la facultad del licenciatario de ejercitar la acción con ese objetivo.

15 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) ha resuelto suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Se opone el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002 al ejercicio de acciones por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario registrado, por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro de dibujos y modelos comunitarios?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Puede el licenciatario exclusivo de un dibujo o modelo comunitario, con el consentimiento del titular, ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos en un procedimiento iniciado por él solo, conforme al artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002, o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular por infracción de los derechos sobre su dibujo o modelo comunitario, conforme al apartado 4 del artículo citado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión prejudicial

16 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia si ésta no ha sido inscrita en el Registro.

17 Resulta de la primera frase del artículo 33, apartado 2, del Reglamento n.º 6/2002, a tenor de la cual «[...] por lo que respecta a los dibujos y modelos comunitarios registrados, los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro», que los actos jurídicos a los que se está haciendo referencia son la cesión de un dibujo o modelo comunitario registrado, la constitución de derechos reales sobre éste y la concesión de licencias. Leída aisladamente, esta frase podría interpretarse en el sentido de que, si la licencia no se ha inscrito en el Registro, el licenciatario no puede hacer valer frente a terceros, incluido quien falsifique el dibujo o modelo, los derechos conferidos por ella.

18 No obstante, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 22 de noviembre de 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, apartado 13, y de 16 de julio de 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, apartado 35 y jurisprudencia citada).

19 Por lo que se refiere al contexto en el que se enmarca el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002, debe observarse, antes que nada, que la segunda frase de dicho apartado introduce un matiz a la regla establecida en esa primera frase por lo que se refiere a los «terceros que hubieran adquirido derechos» sobre el dibujo o modelo comunitario registrado después de la fecha del acto jurídico en cuestión, pero que tenían conocimiento de éste en el momento de adquirir dichos derechos. Por su parte, el apartado 3 del referido artículo 33 establece una excepción a esta regla por lo que respecta a las «personas que adquieran dibujos o modelos comunitarios registrados o derechos sobre dibujos o modelos comunitarios registrados» mediante cesión de toda una empresa o por cualquier otro medio de sucesión universal. De este modo, una interpretación tanto literal como sistemática del artículo 33, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 6/2002 sustenta la tesis de que éste, en su conjunto, pretende regular la posibilidad de oponer los actos jurídicos contemplados en los artículos 28, 29 y 32 del referido Reglamento frente a terceros que tienen o que pueden tener derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado (véase, por analogía, la sentencia de 4 de febrero de 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, apartado 20).

20 Interesa destacar a continuación que el título III del Reglamento n.º 6/2002, en el que figura el artículo 33, lleva por rúbrica «Del dibujo o modelo comunitario como objeto de la propiedad». De este modo, el conjunto de los artículos de este título contienen disposiciones relacionadas con los dibujos y los modelos comunitarios como objetos de propiedad. Así sucede con los artículos 28, 29 y 32 del referido Reglamento, que guardan relación con actos que tienen la característica común de tener por objeto o efecto crear o ceder un derecho sobre el dibujo o sobre el modelo.

21 Por último, debe señalarse que, en el artículo 32, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002, el derecho del licenciatario a interponer una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario sólo está supeditado, sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, al consentimiento del titular de dicho dibujo o modelo.

22 Asimismo, es preciso indicar que, según el artículo 32, apartado 5, del Reglamento n.º 6/2002, la inscripción de la licencia en el Registro será realizada a instancia de parte. No obstante, este artículo, al igual que el artículo 29 de dicho Reglamento, no contiene una disposición análoga a la del artículo 28, letra b), de ese mismo Reglamento, según el cual «hasta tanto la cesión no haya sido inscrita en el Registro, el cesionario no podrá invocar los derechos dimanantes del registro del dibujo o modelo comunitario».

23 Además, el artículo 28, letra b), del Reglamento n.º 6/2002 quedaría privado de utilidad si el artículo 33, apartado 2, de ese mismo Reglamento debiera interpretarse en el sentido de que impide prevalerse frente a cualquier tercero del conjunto de los actos jurídicos contemplados en los artículos 28, 29 y 32 de dicho Reglamento mientras tales actos no se inscriban en el Registro.

24 Por lo que se refiere a la finalidad de la regla enunciada en el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002, debe considerarse que, habida cuenta de lo señalado en los apartados 19 y 20 de la presente sentencia, el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 28, 29 y 32 de dicho Reglamento que no se hayan inscrito en el Registro tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre un dibujo o modelo comunitario en cuanto objeto de propiedad. De lo anterior se desprende que el artículo 33, apartado 2, primera frase, del referido Reglamento no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que el licenciatario acusa a un tercero de haber falsificado el dibujo o modelo y de haber vulnerado con ello los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario registrado (véase, por analogía, la sentencia de 4 de febrero de 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, apartado 25).

25 A la luz del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse a la primera cuestión prejudicial que el artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Sobre la segunda cuestión prejudicial

26 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede, en el contexto de una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposición, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

27 Mientras que el artículo 32, apartado 4, del Reglamento n.º 6/2002 establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o modelo comunitario, el artículo 32, apartado 3, de dicho Reglamento no precisa si el licenciatario puede reclamar el resarcimiento de tales daños y perjuicios cuando él mismo ejercita la acción por infracción a la que se hace referencia en dicha disposición.

28 Ahora bien, esas dos normas, que establecen un sistema de recursos a disposición del licenciatario de un dibujo o modelo comunitario para actuar contra quien infrinja los derechos sobre dicho dibujo o modelo comunitario, deben ser leídas conjuntamente. Las referidas disposiciones permiten al licenciatario actuar, bien por vía de acción, iniciando el procedimiento por infracción con el consentimiento del titular del dibujo o del modelo o, en caso de licencia exclusiva, si el titular del dibujo o modelo no lo hace dentro de un plazo razonable pese a habérsele instado a hacerlo, o bien por vía de adhesión, participando en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o del modelo. Esta última vía es la única a disposición del licenciatario no exclusivo que no obtenga el consentimiento del titular del dibujo o del modelo para actuar solo.

29 Si bien el licenciatario puede solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos participando en la acción por infracción interpuesta por el titular del dibujo o del modelo comunitario, nada impide que pueda hacerlo también cuando él mismo ejercita la acción por infracción con el consentimiento del titular del dibujo o del modelo comunitario o, si es licenciatario exclusivo, sin dicho consentimiento en caso de que el titular no actúe después de habérsele instado a hacerlo.

30 Por lo demás, el sistema descrito en el apartado 28 de la presente sentencia adolecería de falta de coherencia si el licenciatario sólo pudiese defender sus propios intereses participando en el procedimiento iniciado por el titular del dibujo o del modelo comunitario cuando sí puede actuar él solo por vía de acción con el consentimiento del titular —o, incluso, sin dicho consentimiento en caso de licencia exclusiva— para defender sus intereses comunes.

31 Además, la posibilidad que tiene el licenciatario de reclamar, mediante la acción prevista en el artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002, el resarcimiento de los daños y perjuicios que él mismo ha sufrido es conforme con el objetivo formulado en el considerando 29 de dicho Reglamento, que consiste en garantizar de forma eficaz el ejercicio de los derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario en todo el territorio de la Unión, y con la finalidad de dicha disposición y del artículo 32, apartado 4, del referido Reglamento, que es la de dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y para defender así los derechos que se le han concedido. Prohibirle actuar con ese objetivo mediante esta acción le haría depender totalmente, también en el supuesto de licencia exclusiva, del titular del dibujo o modelo comunitario para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, lo cual, en caso de que el titular no actúe, sería perjudicial para el ejercicio de esos mismos derechos. Por consiguiente, tal prohibición sería contraria tanto al objetivo del Reglamento n.º 6/2002 como a la finalidad que persigue el artículo 32, apartados 3 y 4, de éste.

32 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede, en el contexto de una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposición, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Costas

33 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 Séptima) declara:

1) **El artículo 33, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el dibujo o modelo comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios.**

2) **El artículo 32, apartado 3, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario puede, en el contexto de una acción por infracción de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario interpuesta por él con arreglo a dicha disposición, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.**

Firmas