



PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 122/23

U Luxembourg 13. srpnja 2023.

Mišljenje nezavisne odvjetnice u predmetu C-382/21 P | EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Nezavisna odvjetnica T. Čapeta: Međunarodni sporazum kojemu zbog njegove specifične naravi nije priznat izravan učinak ne može imati ni interpretativan učinak

Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, o kojoj je riječ u ovom žalbenom postupku, može imati izravan, a time i interpretativan učinak s obzirom na to da je namjera zakonodavca Unije, kad je riječ o postojanju i trajanju prava prvenstva, bila uskladiti pravo Unije u području dizajna s tom konvencijom

Društvo KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (u daljnjem tekstu: KaiKai) podnijelo je Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: EUIPO) prijavu za registraciju gimnastičkih i sportskih aparata i artikala kao dizajna Zajednice te je zatražilo priznanje prava prvenstva na temelju ranije međunarodne prijave podnesene na temelju Ugovora o suradnji u području патената (u daljnjem tekstu: PCT)¹. EUIPO je odbio zahtjev za priznanje prava prvenstva. Utvrdio je da bi međunarodna prijava na temelju PCT-a mogla poslužiti kao osnova zahtjeva za priznanje prava prvenstva za dizajn Zajednice. Međutim, prema zakonodavstvu Unije u području dizajna Zajednice² takvo pravo prvenstva trebalo se zatražiti u roku od šest mjeseci, koji je društvo KaiKai prekoračilo. Ono je tvrdilo da primjenjiv rok prvenstva u skladu s Pariškom konvencijom³ iznosi 12 mjeseci te je podnijelo žalbu Općem sudu.

Opći sud poništio je EUIPO-ovu odluku u svojoj presudi iz travnja 2021.⁴. Smatrao je da je EUIPO pogriješio primijenivši rok prvenstva od šest, umjesto 12 mjeseci. Utvrdio je da se zahtjev za priznanje prava prvenstva za dizajn Zajednice može temeljiti na prethodnoj međunarodnoj prijavi na temelju PCT-a, ali da pravo Unije ne govori ništa o roku prvenstva koji treba primijeniti. Kako bi popunio tu zakonodavnu prazninu, Opći sud uzeo je u obzir odredbe Pariške konvencije i rok koji je njome propisan za patente, a koji iznosi 12 mjeseci. EUIPO je podnio žalbu tvrdeći da je Opći sud popunio (nepostojeću) prazninu u zakonodavstvu Unije time što je Pariškoj konvenciji (koju je usto pogrešno protumačio) dodijelio izravan učinak.

U svojem današnjem mišljenju nezavisna odvjetnica T. Čapeta najprije pojašnjava da ovaj predmet otvara važna pitanja u pogledu primjenjivosti međunarodnih sporazuma pred sudovima Unije – odnos između izravnog i interpretativnog učinka međunarodnih sporazuma kao i ograničenja obveze usklađenog tumačenja. To opravdava dopuštanje tog predmeta pomoću mehanizma filtriranja žalbi u skladu s kojim Sud dopušta žalbu, u cijelosti ili

¹ Potpisanog 19. lipnja 1970. i posljednje izmijenjenog 3. listopada 2001.

² Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.)

³ Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisana 20. ožujka 1883., posljednji put revidirana 14. srpnja 1967. i izmijenjena 28. rujna 1979.

⁴ Presuda od 14. travnja 2021., The Kaikai Company Jaeger Wichmann protiv EUIPO-a, [T-579/19](#)

djelomično, samo „ako otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije“⁵.

Nezavisna odvjetnica objašnjava da, iako Europska unija nije stranka Pariške konvencije, ona obvezuje Uniju na temelju Sporazuma TRIPS. Učinci koje ta konvencija može imati u pravnom poretku Unije stoga su istovjetni učincima koji se pripisuju sporazumima WTO-a. U slučajevima kad je Sud mogao utvrditi da je zakonodavac Unije imao namjeru uskladiti svoje zakonodavstvo s određenom obvezom u okviru WTO-a, Sud je sporazumima WTO-a priznavao izravan učinak. Nasuprot tomu, kad je zakonodavac Unije namjeravao donijeti rješenje svojstveno pravu Unije, Sud je odbijao provesti sudski nadzor odbivši priznati izravan učinak sporazumima WTO-a. Prema mišljenju nezavisne odvjetnice, u slučajevima u kojima je izravan učinak međunarodnog sporazuma isključen zbog naravi tog sporazuma, s ciljem očuvanja političkog manevarskog prostora institucija Unije, isti razlozi zahtijevaju isključenje interpretativnog učinka tog sporazuma.

Stoga, kad bi se Pariškoj konvenciji uskratilo izravan učinak, ona ne bi mogla imati ni interpretativan učinak. Međutim, prema mišljenju nezavisne odvjetnice, Pariška konvencija u ovom predmetu može imati izravan, a time i interpretativan učinak. Ona smatra da je člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 zakonodavac Unije želio uskladiti pravo Unije u području dizajna s Pariškom konvencijom u pogledu postojanja i trajanja prava prvenstva. Opći sud nije protumačio pravo Unije *contra legem* time što je utvrdio prazninu u mjerodavnom zakonodavstvu Unije niti je počinio pogrešku time što je pokušao popuniti tu prazninu u skladu s Pariškom konvencijom. Međutim, prema mišljenju nezavisne odvjetnice T. Čapeta, Opći sud pogrešno je protumačio tu konvenciju time što je utvrdio da se, kad se prijava dizajna Zajednice temelji na ranijoj patentnoj prijavi, primjenjuje rok prvenstva od 12 mjeseci.

Nezavisna odvjetnica predlaže Sudu da Parišku konvenciju tumači na način da se njome dopušta da se prijava naknadnog dizajna (uključujući dizajn Zajednice) temelji na prethodnoj patentnoj prijavi, pod uvjetom da je predmet dviju prijava sadržajno istovjetan. Smatra da rok prvenstva u takvom slučaju iznosi šest mjeseci, kako je Pariškom konvencijom određeno za industrijski dizajn. Stoga zaključuje da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava utvrdivši da trajanje roka prvenstva ovisi o naravi prve, a ne naknadne prijave.

NAPOMENA: Mišljenje nezavisnog odvjetnika ne obvezuje Sud. Zadaća je nezavisnih odvjetnika Sudu predložiti, potpuno neovisno, pravno rješenje u predmetu za koji su zaduženi. Suci Suda sada počinju vijećati u ovom predmetu. Presuda će se donijeti naknadno.

NAPOMENA: Protiv presude ili rješenja Općeg suda Sudu se može podnijeti žalba ograničena na pravna pitanja. Načelno, žalba nema suspenzivan učinak. Ako je žalba dopuštena i osnovana, Sud ukida odluku Općeg suda. Ako stanje postupka to dopušta, Sud može sam konačno odlučiti o sporu. U suprotnom, predmet se vraća Općem sudu, koji je vezan odlukom Suda donesenom povodom žalbe.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.

[Cjelovit tekst](#) mišljenja objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.

Osoba za kontakt: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 4293

Snimke s čitanja mišljenja dostupne su na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106.

Ostanite povezani!



⁵ Vidjeti priopćenje za medije [br. 53/19](#)