



PERSCOMMUNIQUÉ nr. 122/23

Luxemburg, 13 juli 2023

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-382/21 P | EUIPO / The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Advocaat-generaal Ćapeta: een internationale overeenkomst die wegens haar specifieke karakter geen rechtstreekse werking heeft, kan ook niet worden gebruikt bij de uitlegging van Unierechtelijke bepalingen

Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, dat in deze hogere voorziening aan de orde is, kan rechtstreekse en dus ook interpretatieve werking hebben, aangezien de Uniewetgever, wat betreft het bestaan en de duur van de rechten van voorrang, het modellenrecht van de Unie op dat verdrag heeft willen afstemmen

KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (hierna: „KaiKai”) heeft bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: „EUIPO”) een aanvraag ingediend tot inschrijving van gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting als gemeenschapsmodel. Daarbij heeft zij zich beroepen op een recht van voorrang dat was gebaseerd op een eerdere internationale aanvraag, die was ingediend krachtens het Verdrag tot samenwerking op het gebied van octrooien (hierna: „PCT”)¹. Het EUIPO heeft die aanspraak op voorrang afgewezen. Het stelde vast dat een internationale aanvraag krachtens het PCT inderdaad kan dienen als basis voor een beroep op een recht van voorrang voor een gemeenschapsmodel, maar volgens de Uniewetgeving betreffende gemeenschapsmodellen² had aanspraak op deze voorrang binnen een termijn van zes maanden moeten worden gemaakt, en deze termijn was door KaiKai overschreden. KaiKai meende dat de toepasselijke termijn volgens het Verdrag van Parijs³ twaalf maanden bedroeg en heeft bij het Gerecht beroep ingesteld.

In zijn arrest van april 2021 heeft het Gerecht de beslissing van het EUIPO vernietigd.⁴ Het oordeelde dat het EUIPO een fout had gemaakt door een voorrangstermijn van zes, in plaats van twaalf maanden toe te passen. Het stelde vast dat een beroep op een recht van voorrang voor een gemeenschapsmodel kan worden gebaseerd op een eerdere internationale aanvraag krachtens het PCT, maar dat het Unierecht zwijgt over de te hanteren voorrangstermijn. Om deze lacune in de wetgeving te vullen heeft het Gerecht rekening gehouden met de bepalingen in het Verdrag van Parijs en de termijn die in dat verdrag is vastgesteld voor octrooien, te weten twaalf maanden. Het EUIPO heeft hiertegen hogere voorziening ingesteld met het betoog dat het Gerecht een (niet-bestaande) lacune in de Uniewetgeving heeft opgevuld door het Verdrag van Parijs rechtstreekse werking toe te kennen (en dit ook onjuist heeft uitgelegd).

In haar conclusie van vandaag verduidelijkt advocaat-generaal Tamara Ćapeta allereerst dat in deze zaak belangrijke vragen rijzen over de toepasselijkheid van internationale overeenkomsten in procedures bij de rechterlijke

¹ Ondertekend op 19 juni 1970 en laatstelijk gewijzigd op 3 oktober 2001.

² Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

³ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend op 20 maart 1883, laatstelijk herzien op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979.

⁴ Arrest van 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, [T-579/19](#).

instanties van de Unie, over de verhouding tussen de rechtstreekse en de interpretatieve werking van internationale overeenkomsten, alsook over de grenzen van de verplichting tot conforme uitlegging. Dit rechtvaardigt dat de zaak door de filtering van hogere voorzieningen is gekomen. In het kader van die regeling laat het Hof een hogere voorziening slechts geheel of gedeeltelijk toe „wanneer daarbij een vraag aan de orde komt die belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie”.⁵

De advocaat-generaal zet uiteen dat de Unie weliswaar geen partij is bij het Verdrag van Parijs, maar dat dit verdrag de Unie bindt ingevolge de TRIPs-overeenkomst. Dat verdrag kan in de rechtsorde van de Unie dus dezelfde werking hebben als de WTO-overeenkomsten. In de gevallen waarin het Hof heeft kunnen vaststellen dat de Uniewetgever zijn wetgeving had willen afstemmen op een bepaalde verbintenis in het kader van de WTO, heeft het de WTO-overeenkomsten rechtstreekse werking toegekend. In de gevallen waarin de Uniewetgever daarentegen mogelijk had willen kiezen voor een specifieke oplossing van de Unie, heeft het Hof de WTO-overeenkomsten geen rechtstreekse werking toegekend en geweigerd hieraan te toetsen. De advocaat-generaal oppert dat in situaties waarin de rechtstreekse werking van een internationale overeenkomst wegens de aard ervan is uitgesloten zodat de instellingen van de Unie politieke speelruimte houden, die overeenkomst om dezelfde redenen ook geen interpretatieve werking kan hebben.

Indien het Verdrag van Parijs geen rechtstreekse werking kan worden toegekend, kan het dus ook geen interpretatieve werking hebben. Volgens de advocaat-generaal kan het Verdrag van Parijs in casu echter wel rechtstreekse en dus ook interpretatieve werking hebben. Haars inziens heeft de Uniewetgever het modellenrecht van de Unie wat betreft het bestaan en de duur van de voorrangstrechten willen afstemmen op het Verdrag van Parijs. Het Gerecht heeft het Unierecht niet contra legem uitgelegd door een lacune in de relevante Uniewetgeving vast te stellen en heeft evenmin blij gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door deze lacune naar analogie met het Verdrag van Parijs op te vullen. Volgens advocaat-generaal Čapeta heeft het Gerecht dit verdrag echter wel onjuist uitgelegd met zijn oordeel dat een voorrangstermijn van twaalf maanden geldt wanneer een aanvraag voor een gemeenschapsmodel is gebaseerd op een eerdere octrooiaanvraag.

De advocaat-generaal geeft het Hof in overweging het Verdrag van Parijs aldus uit te leggen dat de aanvraag van een later model (met inbegrip van een gemeenschapsmodel) kan worden gebaseerd op een eerdere octrooiaanvraag, mits beide aanvragen inhoudelijk hetzelfde onderwerp hebben. Zij is van mening dat de duur van de voorrangstermijn in een dergelijk geval zes maanden bedraagt, zoals in het Verdrag van Parijs is toegekend aan tekeningen en modellen van nijverheid. Haar conclusie is daarom dat het Gerecht blij heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de duur van de voorrangstermijn afhangt van de aard van de eerste, en niet van de daaropvolgende aanvraag.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor een concreet geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. Als dat niet zo is, verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat is gebonden aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

⁵ Zie persmededeling [nr. 53/19](#).

De [volledige tekst](#) van het advies is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎(+352) 4303 2170

Beelden zijn beschikbaar via „[Europe by Satellite](#)” ☎(+32) 2 2964106

Volg ons!

