



Zbornik sudske prakse

RJEŠENJE SUDA (vijeće za dopuštanje žalbi)

10. prosinca 2021.*

„Žalba – Dizajn Zajednice – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Dopuštanje žalbe”

U predmetu C-382/21 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 23. lipnja 2021.,

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju D. Hanf, D. Gája, E. Markakis i V. Ruzek, u svojstvu agenata,

žalitelj,

a druga stranka postupka je:

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, sa sjedištem u Münchenu (Njemačka),

tužitelj u prvom stupnju,

SUD (vijeće za dopuštanje žalbi),

u sastavu: L. Bay Larsen, potpredsjednik Suda, L. S. Rossi (izvjestiteljica) i N. Wahl, suci,

tajnik: A. Calot Escobar,

na prijedlog sutkinje izvjestiteljice i saslušavši nezavisnu odvjetnicu T. Čapeta,

donosi sljedeće

Rješenje

- 1 U svojoj žalbi, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 14. travnja 2021., The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Gimnastički ili športski aparati i artikli) (T-579/19, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2021:186), kojom je Opći sud poništio odluku trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 13. lipnja 2019. (predmet R 573/2019-3), koja se odnosi na prijavu za registraciju gimnastičkih ili športskih aparata i artikala kao dizajna Zajednice u kojoj se ističe pravo prvenstva

* Jezik postupka: njemački

međunarodne patentne prijave podnesene na temelju Ugovora o suradnji na području патената, sklopljenog u Washingtonu 19. lipnja 1970. i posljednji put izmijenjenog 3. listopada 2001. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 1160., br. 18336, str. 231.).

Zahtjev za dopuštanje žalbe

- 2 Na temelju članka 58.a prvog stavka Statuta Suda Europske unije, osim ako Sud prethodno odluči da je treba dopustiti, nije dopuštena žalba protiv odluke Općeg suda koja se odnosi na odluku neovisnog žalbenog vijeća EUIPO-a.
- 3 U skladu s člankom 58.a trećim stavkom tog Statuta, žalba se dopušta, u cijelosti ili djelomično, u skladu s detaljnim pravilima utvrđenima u Poslovniku Suda, ako otvara važno pitanje za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije.
- 4 U skladu s člankom 170.a stavkom 1. Poslovnika, u slučajevima iz članka 58.a prvog stavka navedenog statuta, žalitelj svojoj žalbi prilaže zahtjev za dopuštanje žalbe, u kojem izlaže važno pitanje koje žalba otvara za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije i koji sadržava sve potrebne elemente kako bi Sud mogao odlučiti o tom zahtjevu.
- 5 U skladu s člankom 170.b stavcima 1. i 3. tog Poslovnika, Sud o zahtjevu za dopuštanje žalbe odlučuje obrazloženim rješenjem u najkraćem mogućem roku.

Žaliteljeva argumentacija

- 6 U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe jedan žalbeni razlog koji se temelji na povredi članka 41. stavka 1. Uredbe 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. i ispravci SL 2018., L 72, str. 42. i SL 2020., L 415, str. 89.).
- 7 Taj žalbeni razlog sastoji se od tri dijela.
- 8 U prvom od ta tri dijela žalitelj prigovara Općem sudu da je u točkama 56., 57. i 64. do 66. pobijane presude pogrešno smatrao da okolnost da se člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 ne predviđa da patent može služiti kao osnova za zahtjev za priznanje prava prvenstva za naknadni dizajn Zajednice čini pravnu prazninu. Prema žaliteljevu mišljenju, ta okolnost zapravo odražava odabir zakonodavca Unije da zahtjev za priznanje prava prvenstva ograniči samo na ranije prijave dizajna ili korisnog modela.
- 9 Naime, iz teksta te odredbe jasno proizlazi da se njome utvrđuje priroda prava industrijskog vlasništva na kojima se može temeljiti zahtjev za priznanje prava prvenstva, odnosno ranije prijavljeni dizajn ili korisni model, i trajanje roka u kojem se takvo prvenstvo može zahtijevati, odnosno šest mjeseci od datuma podnošenja prve prijave. Činjenicu da se navedena odredba ne odnosi na patentne prijave nužno treba shvatiti kao isključenje tih prijava. Osim toga, kad bi se međunarodni zahtjev podnesen na temelju Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva, potpisane u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidirane u Stockholmu 14. srpnja 1967. te izmijenjene i dopunjene 28. rujna 1979. (*Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda*, sv. 828., br. 11851, str. 305.; u daljnjem tekstu: Pariška konvencija), mogao temeljiti na pravu prvenstva u skladu s člankom 41. Uredbe br. 6/2002, to bi bilo moguće samo ako bi se takav zahtjev odnosio na korisni model.

- 10 U drugom dijelu jedinog žalbenog razloga žalitelj tvrdi da Opći sud, time što je u točkama 75. do 86. pobijane presude priznao pravo prvenstva od 12 mjeseci, jednostavno nije tumačio članak 41. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 na način koji je u skladu s člankom 4. Pariške konvencije, uzimajući u obzir da se takvo usklađeno tumačenje ne može proširiti do te mjere da se odobri rok prvenstva koji nije predviđen jasnom i bezuvjetnom odredbom prava Unije. Tako je Opći sud u navedenim točkama zapravo odstupio od primjene navedenog članka 41. i zamijenio ga tim člankom 4. Time je Opći sud potonjoj odredbi dodijelio izravan učinak. Međutim, s jedne strane, članak 4. Pariške konvencije ne ispunjava uvjete utvrđene sudskom praksom u području izravne primjenjivosti međunarodnog prava u pravu Unije, koja, među ostalim, proizlazi iz presude od 3. lipnja 2008., Intertanko i dr. (C-308/06, EU:C:2008:312, t. 45.), kojom se zahtijeva da je predmetna odredba jasna, precizna i bezuvjetna i, s druge strane, priznavanje takvog izravnog učinka tom članku 4. protivno je članku 25. Pariške konvencije i sudskoj praksi iz presude od 25. listopada 2007., Develey/OHIM (C-238/06 P, EU:C:2007:635, t. 37. do 44.), prema kojima navedeni članak 4. u biti ne proizvodi izravne učinke.
- 11 U trećem dijelu jedinog žalbenog razloga žalitelj prigovara Općem sudu da je članak 41. stavak 1. Uredbe br. 6/2002 zamijenio člankom 4. Pariške konvencije jer je pogrešno tumačio potonju odredbu. Naime, suprotno onomu što je Opći sud naveo u točkama 77. do 84. pobijane presude, u Pariškoj konvenciji ne utvrđuje se nijedno opće pravilo prema kojem priroda ranijeg prava određuje rok prvenstva koji je povezan s tim pravom. Općim se pravilom zapravo predviđa da ranija prijava na kojoj se temelji pravo prvenstva treba imati isti predmet kao i naknadna prijava. Samo se iznimno člankom 4. odjeljkom E stavkom 1. Pariške konvencije predviđa da se na prijavi korisnog dizajna može temeljiti pravo prvenstva za naknadnu prijavu dizajna, pri čemu potonja prijava stoga ima različit predmet od ranije prijave. Stoga zaključak Općeg suda, prema kojem je rok koji se primjenjuje na zahtjev za priznanje prava prvenstva patentne prijave za naknadnu prijavu dizajna utvrđen na 12 mjeseci, nema pravnu osnovu.
- 12 U prilog svojem zahtjevu za dopuštanje žalbe, žalitelj tvrdi da se u okviru njegova jedinog žalbenog razloga postavlja važno pitanje za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.
- 13 U tom pogledu ističe, kao prvo, da posljedice pogrešnog tumačenja članka 4. Pariške konvencije prekoračuju okvir prava koje se odnosi na dizajn. Naime, s obzirom na opću prirodu načela utvrđenog u točkama 77. do 80. i 85. pobijane presude, prema kojem je priroda ranijeg prava odlučujuća za određivanje trajanja roka prvenstva, to načelo može utjecati na sustav zahtjevâ za priznanje prava prvenstva koji se primjenjuje na prava intelektualnog vlasništva osim dizajna, kao što su žigovi Europske unije.
- 14 Kao drugo, pogrešno tumačenje članka 4. Pariške konvencije bilo bi obvezujuće, s jedne strane, za zakonodavca Unije, koji ga ne bi mogao poništiti izmjenom Uredbe br. 6/2002 ili drugih odredbi prava Unije koje se odnose na zahtjeve za priznanje prava prvenstva i, s druge strane, za države članice koje bi, s obzirom na to da su sve potpisnice Pariške konvencije, bile na temelju prava Unije obvezane tom konvencijom kako je tumači sud Unije, kao što to proizlazi iz presude od 16. lipnja 1998., Hermès (C-53/96, EU:C:1998:292, t. 32.).
- 15 Kao treće, kad bi Opći sud priznao pojedincima pravo da se izravno pozovu na odredbe Pariške konvencije u pogledu zahtjevâ za priznanje prava prvenstva, to bi bio presedan za buduće predmete te bi se time ograničio manevarski prostor zakonodavca Unije u tom području. Stoga je odluka Suda nužna kako bi se odredila priroda i opseg obveza koje se Pariškom konvencijom propisuju za Uniju i države članice.

- 16 Kao četvrto, ako se članku 4. Pariške konvencije dodijeli izravan učinak te se time odstupa od sudske prakse Suda, pobijanom presudom ne samo da se narušava institucionalna ravnoteža Unije i autonomija njezina pravnog sustava, nego zbog toga nastaju i sustavne posljedice koje su protivne ciljevima Pariške konvencije i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva iz Priloga 1.C Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) potpisanog u Marakešu, koji je potvrđen Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.).
- 17 S jedne strane, pobijana presuda dovodi do neopravdane diskriminacije između prijava dizajna, za koje postoji pravo prvenstva od šest mjeseci, i patentnih prijava, za koje postoji pravo prvenstva od 12 mjeseci, što može navesti gospodarske subjekte da prvo podnesu patentne prijave kako bi zaobišli rok od šest mjeseci predviđen člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 u pogledu prijava dizajna.
- 18 S druge strane, pobijana presuda dovela bi do pravne nesigurnosti i nepostojanja uzajamnosti u određenim trećim državama. Žalitelj navodi kao primjer Sjedinjene Američke Države u kojima je industrijski dizajn zaštićen u okviru patentnog prava (*design patent*). Međutim, ako priroda ranijeg prava određuje trajanje roka prvenstva, podnositelji prijave za *design patent* u Sjedinjenim Američkim Državama raspolažu rokom prvenstva od 12 mjeseci za naknadni dizajn Zajednice, dok se podnositeljima prijave za dizajn Zajednice odobrava samo rok prvenstva od šest mjeseci za naknadnu prijavu *design patent*.
- 19 Kao peto, pobijana presuda mogla bi dovesti do neravnoteže kad je riječ o meritornoj ocjeni novosti dizajna Zajednice jer se njome s 18 na 24 mjeseca produljilo razdoblje tijekom kojeg, u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, otkrivanje koje je izvršio sam podnositelj prijave ne treba uzeti u obzir ako se zahtjev za priznanje prava prvenstva temelji na patentnoj prijavi.

Ocjena Suda

- 20 Najprije valja istaknuti da je na žalitelju da dokaže da su pitanja istaknuta u žalbi važna za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije (rješenje od 24. listopada 2019., Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, t. 13. i navedena sudska praksa).
- 21 Usto, kao što to proizlazi iz članka 58.a trećeg stavka Statuta Suda Europske unije, u vezi s člankom 170.a stavkom 1. i člankom 170.b stavkom 4. Poslovnika, zahtjev za dopuštanje žalbe mora sadržavati sve elemente koji su nužni kako bi Sudu omogućili da donese odluku o dopuštanju žalbe i da, u slučaju njezina djelomičnog dopuštanja, odredi žalbene razloge ili dijelove žalbe na koje se treba odnositi odgovor na žalbu. Naime, budući da mehanizam prethodnog dopuštenja za žalbe iz članka 58.a tog statuta nastoji ograničiti nadzor Suda na pitanja važna za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije, Sud u okviru žalbe treba ispitati samo žalbene razloge koji se odnose na takva pitanja i koje je odredio žalitelj (vidjeti osobito rješenja od 24. listopada 2019., Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, t. 14. i od 11. studenoga 2021., Sun Stars & Sons/EUIPO, C-425/21 P, neobjavljeno, EU:C:2021:927, t. 13.).
- 22 Stoga, u svakom slučaju, zahtjev za dopuštanje žalbe mora jasno i precizno navoditi razloge na kojima se žalba temelji, identificirati s istom preciznošću i jasnoćom pravno pitanje istaknuto u svakom žalbenom razlogu, pojasniti je li to pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava

Unije te posebno iznijeti razloge zbog kojih je navedeno pitanje važno s obzirom na istaknuti kriterij. Kada je riječ, osobito, o žalbenim razlozima, zahtjev za dopuštanje žalbe mora navoditi odredbu prava Unije ili sudsku praksu koja je povrijeđena pobijanom presudom ili rješenjem, sažeto izložiti pogrešku koja se tiče prava koju je navodno počinio Opći sud, i navesti u kojoj je mjeri ta pogreška utjecala na ishod pobijane presude ili rješenja. Kada istaknuta pogreška koja se tiče prava proizlazi iz povrede sudske prakse, zahtjev za dopuštanje žalbe mora sažeto, ali jasno i precizno navesti, kao prvo, u čemu se sastoji navodna proturječnost, navodeći i točke presude ili rješenja koje žalitelj dovodi u pitanje u žalbi kao i točke odluke Suda ili Općeg suda koje pritom nisu bile uzete u obzir i, kao drugo, konkretne razloge zbog kojih takvo proturječje otvara pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije (vidjeti u tom smislu rješenje od 24. listopada 2019., Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, t. 15. i navedena sudska praksa).

- 23 U ovom slučaju iz točke 56. pobijane presude, koju navodi žalitelj, proizlazi da je Opći sud smatrao da se člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 ne predviđa situacija u kojoj je podnesena prijava za dizajn, pri čemu se ističe pravo prvenstva patentne prijave te stoga ne uređuje ni rok za isticanje takvog prava prvenstva. Kao što se to navodi u točki 66. pobijane presude, koju navodi i žalitelj, cilj je primjene Pariške konvencije popuniti prazninu navedene uredbe, koja ne govori ništa u pogledu roka prvenstva koji proizlazi iz međunarodne patentne prijave. Stoga je Opći sud tumačio Parišku konvenciju i, kao što na to podsjeća žalitelj, presudio u točki 85. pobijane presude da je priroda ranijeg prava odlučujuća za određivanje trajanja roka prvenstva.
- 24 Međutim, valja istaknuti, kao prvo, da žalitelj precizno opisuje svoj jedini žalbeni razlog i pritom pojašnjava da je Opći sud pogrešno tumačio članak 41. Uredbe br. 6/2002 na način da sadržava prazninu u pogledu roka prvenstva za prijavu dizajna Zajednice koja se odnosi na raniju međunarodnu patentnu prijavu i da je popunio tu prazninu tako što je protivno relevantnoj sudskoj praksi dodijelio izravan učinak članku 4. Pariške konvencije, pri čemu je usto pogrešno tumačio tu odredbu.
- 25 Što se osobito tiče argumenta prema kojem je Opći sud protivno sudskoj praksi Suda (presuda od 25. listopada 2007., Develey/OHIM, C-238/06 P, EU:C:2007:635, t. 37. do 44.) dodijelio izravan učinak članku 4. Pariške konvencije, kako se navodi u točki 10. ovog rješenja, valja naglasiti da žalitelj pojašnjava u čemu se sastoji navodna proturječnost i navodi točke pobijane presude i točke odluke Suda koje se pritom nisu uzele u obzir.
- 26 Kao drugo, žalitelj prigovara Općem sudu da je presudio da se člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 6/2002 dopušta rok prvenstva od 12 mjeseci za naknadni dizajn Zajednice i da je slijedom toga poništio odluku žalbenog vijeća EUIPO-a kojom je rok za isticanje prava prvenstva međunarodne patentne prijave ograničen na šest mjeseci. Stoga, iz zahtjeva za dopuštanje žalbe jasno proizlazi da navodna povreda članka 41. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 utječe na ishod pobijane presude. Naime, suprotno onomu što je smatrao Opći sud, ako bi rok prvenstva bio šest umjesto 12 mjeseci, tužbu bi trebalo odbiti.
- 27 Kao treće, u skladu s teretom dokazivanja koji je na podnositelju zahtjeva za dopuštanje žalbe, žalitelj mora dokazati da, neovisno o pravnim pitanjima koja je istaknuo u svojoj žalbi, ona otvara jedno ili više važnih pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije, pri čemu značaj tog kriterija prelazi okvire presude koja je predmet žalbe i, u konačnici, njegove žalbe (rješenje od 4. svibnja 2021., Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, neobjavljeno, EU:C:2021:355, t. 16.).

- 28 To dokazivanje samo po sebi podrazumijeva da se postojanje i važnost takvih pitanja utvrdi na temelju konkretnih elemenata koji su svojstveni predmetnom slučaju, a ne samo općenitih argumenata (rješenje od 4. svibnja 2021., Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, neobjavljeno, EU:C:2021:355, t. 20.).
- 29 Doista, s jedne strane, žalitelj u okviru svojeg jedinog žalbenog razloga utvrđuje postavljeno pitanje, kojim se u biti pita može li se eventualna pravna praznina u nekom aktu prava Unije popuniti izravnom primjenom neke odredbe međunarodnog prava koja ne ispunjava uvjete koji se zahtijevaju sudskom praksom Suda kako bi se proizveli izravni učinci.
- 30 S druge strane, žalitelj navodi konkretne razloge zbog kojih je takvo pitanje važno za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.
- 31 Žalitelj u tom pogledu najprije naglašava da pravno pitanje istaknuto u njegovoj žalbi prekoračuje njezin okvir jer će navodno pogrešno tumačenje članka 41. stavka 1. Uredbe br. 6/2002 utjecati na dopuštenost zahtjevâ za priznanje prava prvenstva dizajna Zajednice, kao i na ocjenu novosti dizajna Zajednice. Što se tiče potonjeg aspekta, žalitelj pruža konkretne elemente kako bi dokazao potencijalnu neravnotežu koja bi proizašla iz produljenja s 18 na 24 mjeseca razdoblja tijekom kojeg, u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, otkrivanje koje je izvršio sam podnositelj prijave ne treba uzeti u obzir ako se zahtjev za priznanje prava prvenstva temelji na patentnoj prijavi.
- 32 Nadalje, žalitelj navodi da njegova žalba prekoračuje i okvir prava dizajna Zajednice jer načelo utvrđeno pobijanom presudom može odrediti sustav zahtjevâ za priznanje prava prvenstva koji se primjenjuje na druge vrste prava intelektualnog vlasništva. U tom pogledu pruža konkretne primjere posljedica koje bi pobijana presuda mogla imati na podnositelje patentnih prijavi i ističe opasnost od pravne nesigurnosti i nepostojanja uzajamnosti u određenim trećim državama koja proizlazi iz priznavanja roka prvenstva od 12 mjeseci za dizajn Zajednice ako se zahtjev za priznanje prava prvenstva temelji na patentnoj prijavi.
- 33 Naposljetku, žalitelj ističe sustavne posljedice priznavanja izravnog učinka članka 4. Pariške konvencije, koje negativno utječu na jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije jer bi, s jedne strane, tumačenje tog članka koje provodi sud Unije bilo obvezujuće za zakonodavca Unije i države članice Unije te bi se, s druge strane, to priznavanje protivilo ciljevima Pariške konvencije i Sporazuma navedenog u točki 16. ovog rješenja.
- 34 Uzimajući u obzir dokaze koje je podnio žalitelj, valja utvrditi da zahtjev koji je podnio u dovoljnoj mjeri dokazuje da se žalbom postavlja važno pitanje za jedinstvo, dosljednost i razvoj prava Unije.
- 35 S obzirom na prethodna razmatranja i okolnost da se žalba temelji na jednom žalbenom razlogu koji se sastoji od tri međusobno povezana dijela, valja je prihvatiti u cijelosti.

Troškovi

- 36 U skladu s člankom 170.b stavkom 4. Poslovnika, ako se žalba u cijelosti ili djelomično dopusti, na temelju kriterija iz članka 58.a trećeg stavka Statuta Suda Europske unije, postupak se nastavlja u skladu s člancima 171. do 190.a navedenog Poslovnika.

- 37 U skladu s člankom 137. Poslovnika, koji se na žalbeni postupak primjenjuje na temelju članka 184. stavka 1. tog Poslovnika, odluka o troškovima donosi se u presudi ili rješenju kojim se završava postupak.
- 38 Slijedom toga, s obzirom na to da je zahtjev za dopuštanje žalbe prihvaćen, o troškovima će se odlučiti naknadno.

Slijedom navedenog, Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) rješava:

- 1. Žalba se dopušta.**
- 2. O troškovima će se odlučiti naknadno.**

Potpisi