



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

14 april 2021*

„Gemeenschapsmodel – Meervoudige aanvraag voor gemeenschapsmodellen die gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting afbeelden – Recht van voorrang – Artikel 41 van verordening (EG) nr. 6/2002 – Aanvraag op grond van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien – Artikel 4 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom – Voorrangstermijn”

In zaak T-579/19,

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, gevestigd te München (Duitsland),
vertegenwoordigd door J. Hellmann-Cordner, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door
D. Walicka als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het EUIPO van 13 juni 2019 (zaak R 573/2019-3) inzake een aanvraag tot inschrijving van gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting als gemeenschapsmodellen, waarbij aanspraak wordt gemaakt op het recht van voorrang van een internationale octrooiaanvraag die werd ingediend krachtens het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. M. Collins, president, G. De Baere en G. Steinfatt (rapporteur), rechters,
griffier: E. Coulon,

gezien het op 20 augustus 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 november 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

* Procestaal: Duits.

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht te hebben besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

- 1 Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom is op 20 maart 1883 te Parijs (Frankrijk) ondertekend, op 14 juli 1967 te Stockholm (Zweden) laatstelijk herzien en op 28 september 1979 gewijzigd (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Alle lidstaten van de Europese Unie zijn partij bij dit verdrag.
- 2 Artikel 4, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt:

„Hij, die op regelmatige wijze een aanvraag om octrooi van uitvinding, een gebruiksmodel, een tekening of model van nijverheid of een fabrieks- of handelsmerk in een van de [staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs] heeft gedeponereerd, of zijn rechtverkrijgende, zal voor het verrichten van het depot in de andere landen gedurende de hierna te bepalen termijnen een recht van voorrang genieten.”
- 3 Artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs luidt:

„De hierboven vermelde termijnen van voorrang zijn twaalf maanden voor de octrooien van uitvinding en de gebruiksmodellen en zes maanden voor de tekeningen of modellen van nijverheid en voor de fabrieks- of handelsmerken.”
- 4 Artikel 4, punt E, van het Verdrag van Parijs bepaalt:

„1) Wanneer een tekening of model van nijverheid in een land is gedeponereerd met beroep op een recht van voorrang, gegrond op het depot van een gebruiksmodel, zal de termijn van voorrang slechts die zijn, welke is vastgesteld voor de tekeningen of modellen van nijverheid.

2) Bovendien is het geoorloofd in een land een gebruiksmodel in te dienen met beroep op een recht van voorrang, gegrond op het depot van een aanvraag om octrooi en omgekeerd.”
- 5 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs), die is opgenomen als bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is ondertekend te Marrakesh (Marokko) op 15 april 1994 en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994)

voortvloeiende overeenkomsten (PB 1994, L 336, blz. 1; hierna: „TRIPs-overeenkomst”). De leden van de WTO, waaronder alle lidstaten van de Europese Unie alsook de Europese Unie zelf, zijn partij bij de TRIPs-overeenkomst.

- 6 Artikel 2 van de TRIPs-overeenkomst, met als opschrift „Verdragen inzake de intellectuele eigendom”, luidt:

„1. Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs [tot bescherming van de industriële eigendom, zoals op 14 juli 1967 te Stockholm herzien,] na.

2. Geen enkele bepaling in de delen I tot en met IV van deze Overeenkomst doet afbreuk aan de bestaande verplichtingen die de Leden jegens elkaar kunnen hebben ingevolge het Verdrag van Parijs [...].”

- 7 Het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien is gesloten te Washington op 19 juni 1970 en laatstelijk gewijzigd op 3 oktober 2001 (*United Nations Treaty Series*, deel 1160, nr. 18336, blz. 231; hierna: „PCT”). Alle lidstaten van de Unie zijn partij bij dit verdrag.

- 8 Artikel 1, lid 2, PCT bepaalt:

„Geen enkele bepaling van dit Verdrag mag worden uitgelegd als een beperking van de rechten voorzien in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van enig onderdaan of inwoner van enig land dat partij is bij laatstgenoemd Verdrag.”

- 9 Artikel 2, onder i) en ii), PCT luidt:

„Voor de toepassing van dit Verdrag en het Reglement en tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald:

i) wordt onder ‚aanvraag’ verstaan een aanvraag voor de bescherming van een uitvinding; verwijzingen naar een ‚aanvraag’ gelden als verwijzingen naar aanvragen voor octrooien van uitvinding, uitvinderscertificaten, gebruikscertificaten, gebruiksmodellen, aanvullingsoctrooien of aanvullingscertificaten, aanvullingen bij uitvinderscertificaten en aanvullingen bij gebruikscertificaten;

ii) gelden verwijzingen naar een ‚octrooi’ als verwijzingen naar octrooien van uitvinding, uitvinderscertificaten, gebruikscertificaten, gebruiksmodellen, aanvullingsoctrooien of aanvullingscertificaten, aanvullingen bij uitvinderscertificaten en aanvullingen bij gebruikscertificaten [...].”

- 10 Artikel 3, lid 1, PCT bepaalt:

„Aanvragen voor de bescherming van uitvindingen in de Verdragsluitende Staten kunnen worden ingediend als internationale aanvragen ingevolge dit Verdrag.”

Unierecht

- 11 Artikel 41, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) luidt als volgt:

„Wie op regelmatige wijze een aanvraag om een modelrecht of om een gebruiksmodel heeft ingediend in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, of zijn rechtverkrijgende, geniet voor de indiening van een aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel voor hetzelfde model of gebruiksmodel, voorrang gedurende zes maanden na de indiening van de eerste aanvraag.”

Voorgeschiedenis van het geding

- 12 Op 24 oktober 2018 heeft verzoekster, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een meervoudige aanvraag tot inschrijving van twaalf gemeenschapsmodellen ingediend krachtens verordening nr. 6/2002. De voortbrengselen waarin deze modellen zullen worden verwerkt behoren tot klasse 21-02 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd, en worden omschreven als volgt: „Gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting”. Verzoekster heeft voor al deze modellen aanspraak gemaakt op voorrang op grond van internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, die op 26 oktober 2017 bij het Europees Octrooibureau (EOB) was ingediend.
- 13 Bij brief van 31 oktober 2018 heeft de onderzoeker van het EUIPO verzoekster ervan op de hoogte gebracht dat de meervoudige aanvraag in haar geheel was aanvaard, maar dat het geclaimde recht van voorrang voor alle modellen werd geweigerd, aangezien de eerdere aanvraag meer dan zes maanden vóór de meervoudige aanvraag was ingediend.
- 14 Aangezien verzoekster haar aanspraak op voorrang handhaafde en verzocht om een beslissing waartegen beroep kon worden ingesteld, heeft de onderzoeker het recht van voorrang voor alle gemeenschapsmodellen afgewezen bij beslissing van 16 januari 2019.
- 15 Ter ondersteuning van zijn beslissing heeft de onderzoeker, op grond van punt 6.2.1.1 van de richtsnoeren van 1 oktober 2018 voor onderzoek van ingeschreven gemeenschapsmodellen (hierna: „richtsnoeren van het EUIPO”), aangegeven dat een recht van voorrang krachtens artikel 41 van verordening nr. 6/2002 weliswaar in beginsel kan worden gebaseerd op een aanvraag krachtens het PCT, aangezien de ruime definitie van het begrip „octrooi” in artikel 2 PCT ook gebruiksmodellen bestrijkt, maar dat voor een dergelijke aanvraag ook een voorrangstermijn van zes maanden geldt, die in casu niet was geëerbiedigd.
- 16 Op 14 maart 2019 heeft verzoekster krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 17 Bij beslissing van 13 juni 2019 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep van het EUIPO verzoeksters beroep tegen de beslissing van de onderzoeker verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat de onderzoeker artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002, dat de bepalingen van het Verdrag van Parijs getrouw weergeeft, correct had toegepast.

- 18 Dienaangaande heeft zij vastgesteld dat eenieder die op regelmatige wijze op nationaal niveau een aanvraag om een tekening of model of om een gebruiksmodel indient, overeenkomstig artikel 4, punt A, lid 1, en artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs een recht van voorrang geniet gedurende een termijn van twaalf maanden voor octrooien en gebruiksmodellen en van zes maanden voor tekeningen of modellen en voor merken. Bovendien blijkt uit artikel 4, punt E, lid 1, van dit verdrag dat wanneer een tekening of model later wordt aangevraagd, slechts aanspraak kan worden gemaakt op voorrang van een aanvraag voor een gebruiksmodel binnen de voorrangstermijn van zes maanden die geldt voor tekeningen of modellen. Overeenkomstig artikel 4, punt E, lid 2, van dit verdrag kan daarentegen aanspraak worden gemaakt op voorrang van een octrooiaanvraag voor een latere aanvraag voor een gebruiksmodel binnen de voorrangstermijn van twaalf maanden die geldt voor gebruiksmodellen en octrooien, en omgekeerd. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het Verdrag van Parijs dus geen enkele bepaling bevat volgens welke een octrooiaanvraag een recht van voorrang voor een aanvraag voor een tekening of model doet ontstaan.
- 19 De kamer van beroep heeft ook vastgesteld dat artikel 4 van het Verdrag van Parijs overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst mutatis mutandis van toepassing is op de Europese Unie, die lid is van de WTO. Daarbij zij aangetekend dat het Verdrag van Parijs volgens haar niet primeert op de bepalingen van verordening nr. 6/2002, aangezien deze geen bijzondere overeenkomst is in de zin van artikel 19 van dit verdrag. De tegenstelbaarheid van een recht van voorrang moet dus alleen in het licht van deze verordening worden beoordeeld.
- 20 De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat de bewoordingen van artikel 41 van verordening nr. 6/2002 ondubbelzinnig zijn, dat de voorrangstermijn overeenkomstig dit artikel zes maanden bedraagt na de indiening van de eerdere aanvraag en dat het recht van voorrang uitsluitend voortvloeit uit de regelmatige indiening van een aanvraag tot inschrijving van een modelrecht of een gebruiksmodel, en niet van een octrooiaanvraag. Op basis van punt 6.2.1.1 van de richtsnoeren van het EUIPO heeft de kamer van beroep erkend dat het begrip gebruiksmodel ruim moet worden uitgelegd, en krachtens het PCT ingediende internationale octrooiaanvragen omvat, aangezien gebruiksmodellen daar volgens de definitie van artikel 2, onder ii), PCT onder vallen. Volgens de kamer van beroep kan deze ruime uitlegging echter geen gevolgen hebben voor de duur van de wettelijke voorrangstermijn van zes maanden, zodat de voorrang van een krachtens het PCT ingediende octrooiaanvraag ook binnen deze termijn moet worden geclaimd.
- 21 Verder heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er geen sprake is van tegenstrijdigheid tussen de twee beschikkingen van het Bundespatentgericht (hoogste rechterlijke instantie in octrooizaken, Duitsland) van 10 november 1967 waarop verzoekster zich beriep, en artikel 41 van verordening nr. 6/2002, aangezien deze beschikkingen betrekking hebben op de aanspraak op rechten van voorrang voor latere aanvragen voor gebruiksmodellen, en niet voor modelaanvragen.
- 22 Bijgevolg luidde de uitspraak van de kamer van beroep dat verzoekster slechts aanspraak kan maken op voorrang van de op 26 oktober 2017 krachtens het PCT ingediende internationale octrooiaanvraag binnen een termijn van zes maanden na deze datum, namelijk tot 26 april 2018.

Conclusies van partijen

- 23 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;

- de beslissing van de onderzoeker van 16 januari 2019 te vernietigen voor zover daarbij de voorrang van de gemeenschapsmodellen nrs. 5807179-0001-0012 niet is erkend; de geclaimde voorrang van 26 oktober 2017 te erkennen en de publicatie van de gemeenschapsmodellen te corrigeren met aanduiding van de voorrang;
 - het EUIPO te veroordelen tot terugbetaling van de beroepstaks;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten;
 - subsidiair, een terechtzitting te houden.
- 24 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid

- 25 Verzoeksters tweede vordering bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel vraagt verzoekster om vernietiging van de beslissing van de onderzoeker van 16 januari 2019 voor zover daarbij de voorrang van de oudere internationale octrooiaanvraag niet is erkend voor de betrokken gemeenschapsmodellen.
- 26 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 61, leden 1 en 3, van verordening nr. 6/2002 tegen de bestreden beslissing, en niet tegen de beslissing van de onderzoeker, beroep kan worden ingesteld bij het Gerecht, dat de bestreden beslissing kan vernietigen of herzien.
- 27 Bovendien treft het EUIPO volgens artikel 61, lid 6, van die verordening de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht. Aangezien tegen de beslissing van de onderzoeker van 16 januari 2019 het beroep is ingesteld dat heeft geleid tot de bestreden beslissing, staat het dus in het geval van vernietiging van de bestreden beslissing aan de kamer van beroep om deze opnieuw te onderzoeken in het licht van het onderhavige arrest.
- 28 Het eerste onderdeel van de tweede vordering moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard.
- 29 Wat het tweede onderdeel van de tweede vordering betreft, waarmee verzoekster het Gerecht verzoekt de geclaimde voorrang te erkennen en de publicatie van de betrokken gemeenschapsmodellen te corrigeren met aanduiding van deze voorrang, zij eraan herinnerd dat in het kader van een beroep bij de Unierechter tegen een beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO uit artikel 61, lid 6, van verordening nr. 6/2002 blijkt dat het niet aan het Gerecht staat om bevelen te richten aan het EUIPO, dat de consequenties dient te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [zie in die zin arrest van 27 februari 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Bescherminshoes voor mobiele telefoon), T-166/15, EU:T:2018:100, punt 96; zie ook in die zin en naar analogie arrest van 25 november 2015, Jaguar Land Rover/BHIM (Vorm van een auto), T-629/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:878, punt 10].

- 30 Bijgevolg is ook het tweede onderdeel van de tweede vordering van verzoekster, en dus deze vordering in haar geheel, niet-ontvankelijk.
- 31 Wat verzoeksters vijfde vordering betreft, die subsidiair is, zij vastgesteld dat het in het verzoekschrift vermelde verzoek om een terechtzitting te houden te vroeg was ingediend, gelet op de bepalingen van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Uit de rechtspraak blijkt immers dat verzoeken om een terechtzitting, en het onderzoek door het Gerecht van het nut van een dergelijke terechtzitting, slechts kunnen plaatsvinden wanneer de partijen en het Gerecht – na afloop van de schriftelijke behandeling – beschikken over alle elementen van het dossier en het betoog van alle partijen om zich over dit nut uit te spreken [zie in die zin arrest van 26 oktober 2017, Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Vorm van een groot glas), T-857/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:754, punt 13; zie ook naar analogie arrest van 3 maart 2015, Schmidt Spiele/BHIM (Afbeelding van speelborden van gezelschapsspellen), T-492/13 en T-493/13, EU:T:2015:128, punt 10].
- 32 Bij brief van 18 november 2019, waarbij de memorie van antwoord en de sluiting van de schriftelijke behandeling aan verzoekster werden betekend, heeft de griffie van het Gerecht haar aandacht gevestigd op artikel 106 van het Reglement van de procesvoering en aangegeven dat de termijn voor de indiening van een verzoek om een terechtzitting te houden slechts eenmaal loopt, en dit vanaf deze betekening. Verzoekster heeft evenwel geen nieuw verzoek om een terechtzitting te houden ingediend binnen de in deze bepaling vastgestelde termijn van drie weken.
- 33 In die omstandigheden heeft het Gerecht overeenkomstig artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering beslist om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen.

Ten gronde

- 34 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: ten eerste, schending van wezenlijke vormvoorschriften en, ten tweede, schending van verordening nr. 6/2002, in combinatie met een uitvoeringsregeling ervan, overeenkomstig artikel 61, lid 2, van deze verordening.
- 35 Het Gerecht is van oordeel dat verzoeksters tweede middel als eerste moet worden onderzocht. Dit middel moet aldus worden opgevat dat het een onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft. Hoewel titel II van het verzoekschrift als opschrift „Niet-toepasselijkheid van artikel 41 van [verordening nr. 6/2002]”, heeft, preciseert verzoekster in de punten 12 en 21 van het verzoekschrift immers dat zij zich „inzonderheid” beroept op „schending van verordening [nr. 6/2002], in combinatie met een uitvoeringsregeling ervan, overeenkomstig artikel 61, lid 2, [van deze verordening nr. 6/2002], en dat zij „van mening is dat het in de onderhavige zaak bijzonder belangrijk is om bij de uitlegging van de bepalingen van [deze verordening] rekening te houden met alle relevante bepalingen van het Verdrag van Parijs”.
- 36 In wezen voert verzoekster aan dat de kamer van beroep ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat voor de twaalf gemeenschapsmodellen waarop de meervoudige inschrijvingsaanvraag van 24 oktober 2018 betrekking had te laat aanspraak was gemaakt op voorrang op basis van de internationale octrooiaanvraag van 26 oktober 2017. Dienaangaande baseert verzoekster zich op de voorrangstermijn van twaalf maanden voor octrooien zoals vastgesteld in het Verdrag van Parijs, en stelt zij dat de in verordening nr. 6/2002 vastgestelde termijn van zes maanden voor gebruiksmodellen in casu niet van toepassing is.

- 37 Het tweede middel bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat alle krachtens het PCT ingediende aanvragen onder het begrip „gebruiksmodel” in de zin van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 vielen.
- 38 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat verordening nr. 6/2002 geen duidelijke regel bevat met betrekking tot de voorrang die voortvloeit uit een internationale octrooiaanvraag, en dat de kamer van beroep dus rekening had moeten houden met de relevante bepalingen van het Verdrag van Parijs, die de basis voor deze verordening vormen. Aangezien artikel 4, punt C, lid 1, van dit verdrag voorziet in een voorrangstermijn van twaalf maanden voor octrooien en dit verdrag is gebaseerd op het beginsel dat de eerdere aanvraag doorslaggevend is voor de voorrangstermijn indien het recht van voorrang is gebaseerd op een ander soort recht, ongeacht de aard van het recht waarop de latere aanvraag betrekking heeft, had de kamer van beroep niet mogen uitgaan van een termijn van zes maanden.
- 39 Vooraf zij opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft erkend dat het recht van voorrang voortvloeide uit een krachtens het PCT ingediende internationale octrooiaanvraag. Dienaangaande heeft zij zich gebaseerd op punt 6.2.1.1 van de richtsnoeren van het EUIPO, waarin is bepaald dat voor het onderzoek van ingeschreven gemeenschapsmodellen „aanspraak [kan] worden gemaakt op voorrang van een internationale aanvraag krachtens het [PCT], daar in artikel 2 PCT de term ‚octrooi’ in ruime zin wordt gedefinieerd en hieronder ook gebruiksmodellen vallen”.
- 40 Bijgevolg heeft de kamer van beroep erkend dat internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, die verzoekster op 26 oktober 2017 had ingediend, een recht van voorrang deed ontstaan in het kader van de latere aanvraag voor gemeenschapsmodellen. Deze vaststelling wordt in casu niet ter discussie gesteld.

Eerste onderdeel van het tweede middel: onjuiste uitlegging van het begrip „gebruiksmodel” in artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002

- 41 Met het eerste onderdeel van haar tweede middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep het begrip „gebruiksmodel” in artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 ten onrechte ruim heeft uitgelegd, op basis van een onjuiste lezing van artikel 2 PCT.
- 42 Zij betwist de uitlegging van het EUIPO dat een krachtens het PCT ingediende aanvraag slechts een aanvraag voor een gebruiksmodel is of, op zijn minst, daaraan gelijkwaardig is. In artikel 2, onder ii), PCT, waarop het EUIPO zich beroept, wordt het begrip „krachtens het PCT ingediende aanvraag” als zodanig niet omschreven. Een internationale octrooiaanvraag is zowel een octrooiaanvraag als een aanvraag voor een gebruiksmodel.
- 43 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
- 44 Om te beginnen zij vastgesteld dat verzoeksters betoog ambivalent is. Zij betwist immers de ruime uitlegging van het begrip „gebruiksmodel” door de kamer van beroep, terwijl deze – zoals blijkt uit punt 39 hierboven – op basis van deze uitlegging heeft kunnen vaststellen dat een internationale octrooiaanvraag een recht van voorrang in de zin van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 kon doen ontstaan. Zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, voorziet deze bepaling niet uitdrukkelijk in het bestaan van een recht van voorrang dat voortvloeit uit een internationale octrooiaanvraag. Het is dus alleen krachtens de ruime

uitlegging van dit begrip door het EUIPO dat het recht van voorrang waarop verzoekster in het kader van haar latere aanvraag voor gemeenschapsmodellen aanspraak maakt, is onderzocht. Zoals het EUIPO in zijn memorie van antwoord opmerkt, levert verzoeksters betoog haar dus geen enkel voordeel op, en moet het worden afgewezen.

- 45 Hoe dan ook zij benadrukt dat volgens de definitie van artikel 2, onder ii), PCT „verwijzingen naar een ‚octrooi‘ [gelden] als verwijzingen naar octrooien van uitvinding, uitvindercertificaten, gebruikscertificaten, gebruiksmodellen, [...]”. Daaruit volgt dat de krachtens het PCT ingediende octrooiaanvragen gebruiksmodellen omvatten, zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt.
- 46 Zoals verzoekster terecht aanvoert, impliceert deze vaststelling niet dat de begrippen „octrooi” en „gebruiksmodel” identiek zijn, en evenmin dat het begrip „gebruiksmodel” het begrip „octrooi” omvat.
- 47 Dienaangaande zij opgemerkt dat aanvragen voor de bescherming van uitvindingen in de verdragsluitende staten volgens artikel 3, lid 1, PCT kunnen worden ingediend als internationale aanvragen ingevolge dit verdrag. Bovendien „[gelden] verwijzingen naar een ‚aanvraag‘ [...]” overeenkomstig artikel 2, onder i), ervan „als verwijzingen naar aanvragen voor octrooien van uitvinding, uitvindercertificaten, gebruikscertificaten, gebruiksmodellen, aanvullingsoctrooien of aanvullingscertificaten, aanvullingen bij uitvindercertificaten en aanvullingen bij gebruikscertificaten”. Bijgevolg blijkt dat het PCT geen onderscheid maakt naargelang van de verschillende rechten waarmee de verschillende aangeduide staten uitvindingen beschermen.
- 48 In deze omstandigheden kunnen op basis van de ruime uitlegging van het EUIPO, om niet een deel van de aanvragen voor gebruiksmodellen ten onrechte uit te sluiten, alle krachtens het PCT ingediende internationale octrooiaanvragen worden aanvaard als basis voor een recht van voorrang, zodat wordt voorkomen dat de door het PCT beoogde wettelijke bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten wordt belemmerd. Internationale octrooiaanvragen kunnen dus weliswaar een recht van voorrang voor modellen doen ontstaan krachtens artikel 41 van verordening nr. 6/2002, maar dit maakt van octrooiaanvragen nog geen aanvragen voor gebruiksmodellen, en betekent evenmin dat voor octrooiaanvragen automatisch de voor gebruiksmodellen ontwikkelde regels gelden.
- 49 Gelet op de voorgaande overwegingen dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in het kader van de toepassing van artikel 41 van verordening nr. 6/2002 terecht internationale octrooiaanvragen in aanmerking heeft genomen, ook al heeft artikel 41, lid 1, niet uitdrukkelijk betrekking op aanspraken op een recht van voorrang op grond van een octrooi. Deze ruime uitlegging van deze bepaling is in overeenstemming met de opzet van het PCT, die erin bestaat om voor een internationale aanvraag een gelijkwaardige bescherming van gebruiksmodellen en octrooien te waarborgen.
- 50 Daaruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door de aanspraak op het recht van voorrang op grond van de door verzoekster krachtens het PCT ingediende internationale octrooiaanvraag te behandelen volgens de regeling van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 om te beoordelen of een recht van voorrang op een dergelijke internationale octrooiaanvraag kan worden gebaseerd.

Tweede onderdeel van het tweede middel: niet in aanmerking nemen van artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs voor de bepaling van de voorrangstermijn

- 51 Met het tweede onderdeel van haar tweede middel stelt verzoekster dat de in artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 vastgestelde termijn in casu niet geldt, zodat de kamer van beroep had moeten gebruikmaken van de regels van het Verdrag van Parijs, dat in artikel 4, punt C, lid 1, voorziet in een termijn van twaalf maanden voor een recht van voorrang dat is gebaseerd op een octrooiaanvraag.
- *Relevantie van het Verdrag van Parijs voor de uitlegging van artikel 41 van verordening nr. 6/2002*
- 52 Verzoekster verzet zich tegen de uitlegging van verordening nr. 6/2002 door de kamer van beroep volgens welke de voorwaarden om aanspraak te maken op een recht van voorrang door deze verordening limitatief zijn vastgesteld en de bepalingen van het Verdrag van Parijs weergeven, zodat daarnaar niet hoeft te worden verwezen.
- 53 Volgens verzoekster moet bij gebreke van een duidelijke bepaling in verordening nr. 6/2002 met betrekking tot de voorwaarden waaronder aanspraak kan worden gemaakt op een recht van voorrang op basis van de indiening van een internationale octrooiaanvraag, in het kader van de inschrijvingsprocedure bij het EUIPO rekening worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Parijs.
- 54 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten. In verordening nr. 6/2002 worden de relevante regels van het Verdrag van Parijs inzake modellen correct toegepast. De eenduidige bewoordingen van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 drukken duidelijk de wil van de Uniewetgever uit om voor aanvragen voor gemeenschapsmodellen te voorzien in een uitputtende regeling inzake de termijn waarbinnen voorrang kan worden geclaimd. Een rechtstreekse of analoge toepassing van het Verdrag van Parijs is dus niet nodig of aangewezen.
- 55 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet enkel rekening moet worden gehouden met de bewoordingen van die bepaling, maar ook met de context ervan en met de doelstellingen en het oogmerk van de regeling waarvan zij deel uitmaakt. Het wordingsproces van een bepaling van Unierecht kan ook relevante gegevens voor de uitlegging van die bepaling bevatten (zie arrest van 11 november 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, EU:C:2020:902, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 56 Wat de bewoordingen van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft, zij opgemerkt dat de situatie waarin een modelaanvraag wordt ingediend met aanspraak op een recht van voorrang op grond van een octrooiaanvraag daarin niet wordt vermeld, en de termijn om in deze situatie aanspraak op voorrang te maken daarin dus evenmin is geregeld.
- 57 Anders dan het EUIPO lijkt te beweren, bevat artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 dus geen uitputtende regeling van de vraag binnen welke termijn aanspraak op voorrang kan worden gemaakt in het kader van een latere modelaanvraag.
- 58 Wat het wordingsproces van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 betreft, dient te worden opgemerkt dat de bepalingen van deze verordening met betrekking tot het recht van voorrang blijkens de fragmenten van de ontstaansgeschiedenis beogen deze verordening in

overeenstemming te brengen met het Verdrag van Parijs wat betreft het recht van voorrang en de termijn daarvoor [zie voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen van 3 december 1993, COM(93) 342 def.-COD 463, toelichting, deel II, titel VI, afdeling 2].

- 59 Het verband tussen het recht van voorrang van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 en het Verdrag van Parijs wordt ook weergegeven door de bewoordingen zelf van deze bepaling, die een recht van voorrang toekent aan „[w]ie op regelmatige wijze een aanvraag [...] heeft ingediend in of voor een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, [...]”. Op basis van deze verwijzing kan worden besloten dat het doel van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 erin bestaat rekening te houden met de verplichting die het Verdrag van Parijs oplegt aan de leden van de WTO om de voorrang te eerbiedigen die voortvloeit uit een regelmatige aanvraag om bescherming in een staat die partij is bij een van deze verdragen.
- 60 Aangezien de Unie, als lid van de WTO, partij is bij de TRIPs-overeenkomst, dient zij haar wetgeving inzake intellectuele eigendom immers voor zover mogelijk uit te leggen in het licht van de tekst en het doel van deze overeenkomst. Artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt dat wat betreft de delen II, III en IV ervan, de staten die partij zijn bij deze overeenkomst de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs naleven (zie voor het merkenrecht arresten van 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 11 november 2020, *EUIPO/John Mills*, C-809/18 P, EU:C:2020:902, punt 64). Deze vaststelling, die in de rechtspraak is ontwikkeld in de context van het merkenrecht, geldt ook voor het modellenrecht, aangezien de regels inzake het recht van voorrang van verordening nr. 6/2002 onder meer naar analogie van de bijna identieke bepalingen van het voorstel voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk zijn opgesteld, zoals blijkt uit de toelichting bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en van de Raad betreffende gemeenschapsmodellen van 3 december 1993, COM(93) 342 def.-COD 463.
- 61 Bovendien zij herinnerd aan de rechtspraak van het Hof volgens welke zelfs indien de Unie geen partij is bij een door haar lidstaten gesloten internationaal verdrag, maar zij ingevolge een internationale overeenkomst waarbij zij partij is ertoe gehouden is de naleving door de lidstaten van hun verplichtingen krachtens dat verdrag niet te verhinderen, de begrippen in de handeling van afgeleid Unierecht aldus moeten worden uitgelegd dat ze met dit verdrag en deze overeenkomst verenigbaar blijven, tevens rekening houdend met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel. Deze rechtspraak geldt niet alleen voor het merkenrecht, maar ook voor andere domeinen van het intellectuele-eigendomsrecht (zie in die zin en naar analogie arresten van 15 maart 2012, *SCF*, C-135/10, EU:C:2012:140, punten 50 en 56, en 15 november 2012, *Bericap Záródástechnikai*, C-180/11, EU:C:2012:717, punten 69 en 70).
- 62 Het recht van voorrang vindt zijn oorsprong in artikel 4 van het Verdrag van Parijs [zie met betrekking tot het recht van voorrang van artikel 29 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), arrest van 15 november 2001, *Signal Communications/BHIM (TELEYE)*, T-128/99, EU:T:2001:266, punt 37].
- 63 Daaruit volgt dat voor de uitlegging van artikel 41, lid 1, van verordening nr. 6/2002 rekening moet worden gehouden met de bepalingen van het Verdrag van Parijs.

- 64 Verzoekster stelt dus terecht dat gebruik moet worden gemaakt van de regeling die aan verordening nr. 6/2002 ten grondslag ligt – namelijk het Verdrag van Parijs –, aangezien de voorrangstermijn die voortvloeit uit een eerdere internationale octrooiaanvraag in deze verordening niet wordt bepaald. Als uitgangspunt voor de uitlegging van deze verordening en complementair moet rekening moet worden gehouden met de bepalingen van deze regeling inzake de vaststelling van de termijn om aanspraak te maken op voorrang op basis van de indiening van een octrooiaanvraag in het kader van een latere modelaanvraag.
- 65 Ten slotte zij opgemerkt dat de kamer van beroep weliswaar om dezelfde redenen als verzoekster heeft erkend dat het Verdrag van Parijs mutatis mutandis geldt voor de Europese Unie, maar in deze context heeft geoordeeld dat dit verdrag niet primeert op de bepalingen van verordening nr. 6/2002, op grond dat deze geen bijzondere overeenkomst is in de zin van artikel 19 van dit verdrag, en dat de tegenstelbaarheid van een recht van voorrang alleen in het licht van deze verordening moet worden beoordeeld.
- 66 De vraag naar de voorrangstermijn in omstandigheden als aan de orde in het hoofdgeding betreft echter niet de vraag naar de voorrang van het Verdrag van Parijs op verordening nr. 6/2002. Zoals blijkt uit de punten 56 en 57 hierboven, beoogt het gebruik van dit verdrag een lacune te vullen in deze verordening, die niets zegt over de voorrangstermijn die voortvloeit uit een internationale octrooiaanvraag.
- *Voorrangstermijn die voortvloeit uit een internationale octrooiaanvraag overeenkomstig artikel 4 van het Verdrag van Parijs*
- 67 Verzoekster beroept zich op artikel 4 van het Verdrag van Parijs, inzonderheid op artikel 4, punt C, lid 1. Aangezien het verzoek om voorrang in casu betrekking heeft op een krachtens het PCT ingediende aanvraag, en dus op een aanvraag om octrooi van uitvinding in de zin van artikel 4, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs, vloeit daaruit volgens haar voort dat de voorrangstermijn die geldt voor de indiening van haar meervoudige aanvraag tot inschrijving van modellen overeenkomstig artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs twaalf maanden bedraagt.
- 68 Het EUIPO brengt daar in wezen tegen in dat verzoekster niet aantoont dat het Verdrag van Parijs regels inzake de betwiste termijn bevat. Ten eerste beroept zij zich op geen enkele bepaling van het Verdrag van Parijs die specifiek de aanspraak op voorrang op basis van een eerdere octrooiaanvraag in het kader van een modelaanvraag regelt, en ten tweede bevat dit verdrag geen algemene regel die geldt voor alle denkbare latere aanvragen.
- 69 Volgens het EUIPO regelt het Verdrag van Parijs slechts twee situaties waarin aanspraak kan worden gemaakt op voorrang van een recht op bescherming in het kader van de latere aanvraag voor een ander type recht op bescherming. Deze twee situaties worden geregeld door artikel 4, punt E, van dit verdrag, en de termijn hangt in beide gevallen af van de aard van de latere aanvraag.
- 70 Dienaangaande staat vast dat verzoekster in het kader van een modelaanvraag aanspraak maakt op een recht van voorrang op basis van een eerdere internationale octrooiaanvraag.

- 71 De toepasselijke voorrangstermijnen hangen volgens artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs af van de aard van het betrokken recht. Gesteld dat de latere aanvraag en de aanvraag waarop de aanspraak op het recht van voorrang is gebaseerd hetzelfde voorwerp hebben, dan is de voorrangstermijn volgens deze bepaling twaalf maanden voor het octrooi en het gebruiksmodel, terwijl hij zes maanden bedraagt voor het model.
- 72 Zoals het EUIPO terecht vaststelt, bevat het Verdrag van Parijs geen enkele uitdrukkelijke regel inzake de voorrangstermijn die van toepassing is op een situatie waarin de latere aanvraag een model betreft, terwijl de aanspraak op voorrang is gebaseerd op een eerdere internationale octrooiaanvraag.
- 73 Het EUIPO merkt eveneens terecht op dat het Verdrag van Parijs in artikel 4, punt E, lid 1, een regel bevat volgens welke de voorrangstermijn voor het latere recht doorslaggevend is indien dit latere recht een tekening of model is en het eerdere recht een gebruiksmodel.
- 74 Wat daarentegen artikel 4, punt E, lid 2, van het Verdrag van Parijs betreft, dat bepaalt dat de indiening van een octrooiaanvraag als grondslag kan dienen en de basis kan vormen voor een recht van voorrang voor de latere indiening van een gebruiksmodel en omgekeerd, zij opgemerkt dat deze bepaling geen enkele aanwijzing geeft over de voorrangstermijn, anders dan het EUIPO lijkt te suggereren.
- 75 Bijgevolg rijst de vraag of artikel 4, punt E, lid 1, van het Verdrag van Parijs, als enige uitdrukkelijke regel aangaande het geval van twee opeenvolgende aanvragen die rechten betreffen waaraan verschillende voorrangstermijnen zijn verbonden, een algemene regel weergeeft volgens welke de voorrangstermijn die voortvloeit uit de aard van het jongere recht doorslaggevend zou zijn, dan wel of het daarentegen gaat om een uitzondering op een algemene regel dat de aard van het oudere recht de duur van de voorrangstermijn zou bepalen.
- 76 Verzoekster baseert zich op twee beschikkingen van het Bundespatentgericht van 10 november 1967 en op artikels uit de Duitse rechtsleer om te stellen dat voor de voorrangstermijn moet worden uitgegaan van het oudere recht wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt voor rechten op bescherming van verschillende aard. In de genoemde beschikkingen verwijst het Bundespatentgericht naar het memorandum over de additionele akte van Brussel (Denkschrift zur Brüsseler Zusatzakte), een document uit 1903 dat toelichting geeft bij de herziening van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom van 1883 tijdens de Conferentie van Brussel van 1900, waaruit volgens verzoekster blijkt dat de opzet van de internationale voorrangssystemen erin bestond dat zij die internationale bescherming van industriële rechten wensten te verkrijgen, stapsgewijs te werk konden gaan door de aanvraag in andere staten te laten afhangen van het succes van de eerste aanvraag, die normaal gezien in eigen land gebeurde. Volgens dit document was het vanuit dit oogpunt dat de termijn voor het recht van voorrang op basis van een octrooi van zes naar twaalf maanden moest worden gebracht, omdat met name in Duitsland de eerste fase van het onderzoek naar de mogelijkheid van octrooibescherming op zich reeds zeven maanden duurde.
- 77 Uit de logica achter het systeem van voorrang vloeit voort dat het in de regel de aard van het oudere recht is die de duur van de voorrangstermijn bepaalt. Dienaangaande zij opgemerkt dat de reden waarom de voorrangstermijn voor octrooien en gebruiksmodellen overeenkomstig artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs langer is dan die voor tekeningen of modellen en merken, voortvloeit uit de complexere aard van octrooien en gebruiksmodellen. Aangezien de voorrangstermijn volgens artikel 4, punt C, lid 2, van het Verdrag van Parijs begint te lopen vanaf

de indiening van de eerste aanvraag en de inschrijvingsprocedure voor octrooien of gebruiksmodellen langer is dan die voor tekeningen of modellen of voor merken, zou het recht van voorrang dat voortvloeit uit de indiening van een aanvraag voor een octrooi of een gebruiksmodel immers kunnen verlopen indien dezelfde, relatief korte, termijn van zes maanden werd toegepast op alle rechten die een recht van voorrang kunnen doen ontstaan. Het voordeel dat het recht van voorrang wordt geacht te verschaffen, is dat het de aanvrager in staat stelt om zijn kansen te evalueren om voor de betrokken uitvinding bescherming te verkrijgen op basis van de octrooiaanvraag die hij eerder in een staat indiende, alvorens hij met een latere aanvraag eventueel probeert bescherming te krijgen in een andere staat en daarvoor de nodige stappen en voorbereidingen onderneemt en de daarmee gepaard gaande kosten en formaliteiten op zich neemt. Dienaangaande heeft het Gerecht er met betrekking tot merken al op gewezen dat de opstellers van het Verdrag van Parijs begunstigen van het recht van een van de bij dit verdrag aangesloten landen in staat wilden stellen om – gegeven de onmogelijkheid om een merk in al deze landen gelijktijdig te deponeren – achtereenvolgens in deze landen om inschrijving ervan te verzoeken. Aldus krijgt de in een van deze landen verleende bescherming een internationale dimensie, zonder dat het aantal te vervullen formaliteiten toeneemt (arrest van 15 november 2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, punt 38).

- 78 Bovendien blijkt het coherent dat de aard van het oudere recht de duur van de voorrangstermijn bepaalt, aangezien het, zoals het Gerecht in de context van het merkenrecht heeft vastgesteld (arrest van 15 november 2001, TELEYE, T-128/99, EU:T:2001:266, punt 42), de aanvraag tot inschrijving van dit oudere recht is die het recht van voorrang doet ontstaan. Bovendien begint de voorrangstermijn te lopen vanaf de datum van indiening van deze aanvraag. Als het ontstaan zelf van het recht van voorrang en het begin van de termijn van dit recht afhangen van het oudere recht en van de aanvraag tot inschrijving ervan, is het logisch dat ook de duur van het recht van voorrang van het oudere recht afhangt. Daarentegen is er geen enkel element op basis waarvan kan worden verondersteld dat de duur van het recht van voorrang in de regel zou afhangen van het jongere recht.
- 79 Dat wordt bevestigd door de ontstaansgeschiedenis van de eerste herziening van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom van 1883, die in 1900 heeft plaatsgevonden. Uit de documentatie en de processen-verbaal van de conferentie die is bijeengekomen te Brussel van 1 tot en met 14 december 1897 en van 11 tot en met 14 december 1900, met name uit een totaaloverzicht van punt 1 van het memorandum dat de Duitse delegatie tijdens de voorbereidende vergadering van 1 december 1897 heeft voorgesteld, uit het proces-verbaal van de vierde bijeenkomst van 7 december 1897 en uit het proces-verbaal van de tweede bijeenkomst van 12 december 1900 [zie *Actes de la Conférence réunie à Bruxelles du 1er au 14 décembre 1897 et du 11 au 14 décembre 1900* (Akten van de Conferentie van Brussel van 1 tot en met 14 december 1897 en van 11 tot en met 14 december 1900), Internationale Unie tot bescherming van de industriële eigendom, Bern, 1901, hierna: „akten van de conferentie van Brussel”, respectievelijk blz. 169, blz. 209-212 en blz. 379-382] blijkt immers dat de voorrangstermijn van zes tot twaalf maanden is verlengd voor het recht van voorrang op basis van een octrooi omdat het voorafgaande onderzoek van octrooiaanvragen dat met name volgens de Duitse, de Oostenrijkse en de Hongaarse wetgeving moest gebeuren, meer tijd vroeg. De betrokken staten zagen zich verhinderd om tot dit verdrag toe te treden wegens de volgens hen te korte duur van de voorrangstermijn voor octrooien, aangezien de duur van het voorafgaande onderzoek bijna altijd langer was dan de duur van de voorrangstermijn (zie akten van de conferentie van Brussel, blz. 37). Het internationale Bureau van de internationale Unie tot bescherming van de industriële eigendom had de verlenging van de voorrangstermijn voor octrooien voorgesteld „om rekening te houden met de bijzondere noden van de landen waar het voorafgaande onderzoek praktijkgericht

[was]” (zie akten van de conferentie van Brussel, blz. 144) en deze werd vervolgens aanvaard en uitgevoerd middels artikel 1, onder II, van de additionele akte van 14 december 1900 tot wijziging van het verdrag van 20 maart 1883 (zie akten van de conferentie van Brussel, blz. 410).

- 80 Al deze elementen samen bevestigen dat volgens het concept dat aan het stelsel van voorrangstermijnen ten grondslag ligt wel degelijk het oudere recht doorslaggevend is voor de duur van de voorrangstermijn.
- 81 Bovendien blijkt het feit dat artikel 4, punt E, lid 1, van het Verdrag van Parijs een speciale regel is die een uitzondering vormt op het beginsel dat de aard van het oudere recht doorslaggevend is om de duur van de voorrangstermijn te bepalen, uit de bewoordingen zelf van deze bepaling. Het woord „wanneer”, dat in de context van deze bepaling „ingeval” betekent, geeft immers aan dat deze regel alleen in de uitdrukkelijk vermelde situatie van toepassing is. Evenzo wijst de negatieve formulering die tot uiting komt in de woorden „zal [...] slechts die zijn” op het uitzonderlijke karakter van de bepaling van de duur van de voorrangstermijn op basis van het jongere recht, namelijk tekeningen of modellen, in afwijking van de algemene regel.
- 82 Het uitzonderingskarakter van artikel 4, punt E, lid 1, van het Verdrag van Parijs blijkt ook uit een historisch onderzoek, waaruit blijkt dat artikel 4, punt E, van dit verdrag is geconcipeerd om uitsluitend op gebruiksmodellen te worden toegepast. Artikel 4, punt E, van het Verdrag van Parijs is in 1925 vastgesteld. De opname van deze regel inzake gebruiksmodellen was opportuun gebleken nadat de werkingssfeer van het Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom van 1883 in 1911 was uitgebreid om deze gebruiksmodellen daarin op te nemen door ze te vermelden in de opsomming van de industriële-eigendomsrechten waarvan dit verdrag krachtens artikel 2 ervan (thans artikel 1, lid 2, van het Verdrag van Parijs) de bescherming waarborgde. Doordat dit punt E in 1925 aan artikel 4 werd toegevoegd, kon worden vermeden dat een reeds lang gepubliceerd gebruiksmodel, waarop de termijn van twaalf maanden als vastgesteld in artikel 4, punt C, lid 1, van het Verdrag van Parijs van toepassing zou zijn geweest, opnieuw werd ingediend als tekening of model.
- 83 Verzoekster voert dus terecht aan dat de verschillende behandeling van octrooien en gebruiksmodellen in het bijzondere geval van artikel 4, punt E, lid 1, van het Verdrag van Parijs onder meer wordt verklaard door de verschillende duur van de respectieve inschrijvingsprocedures, aangezien gebruiksmodellen worden ingeschreven en gepubliceerd na een beknopt formeel onderzoek, terwijl octrooiaanvragen over het algemeen niet worden gepubliceerd vóór het verstrijken van de voorrangstermijn van twaalf maanden. Bijgevolg werd dit punt geacht slechts effecten te sorteren in de gevallen waarbij gebruiksmodellen zijn betrokken, anders dan het EUIPO lijkt te suggereren, dat voorstelt om op de indiening van een internationale octrooiaanvraag de termijn van zes maanden van artikel 41 van verordening nr. 6/2002 voor de indiening van een aanvraag voor een gebruiksmodel toe te passen, welk artikel volgens het EUIPO artikel 4, punt E, van het Verdrag van Parijs getrouw weergeeft.
- 84 Aangaande de opeenvolging van een eerdere octrooiaanvraag en een latere modelaanvraag, zoals in casu, voert verzoekster terecht aan dat de doelstelling die aan artikel 4, punt E, lid 1, van het Verdrag van Parijs ten grondslag ligt geen betrekking heeft op octrooiaanvragen. Het gevaar dat een reeds lang gepubliceerd octrooi opnieuw wordt ingediend als tekening of model is immers nagenoeg onbestaand, hetgeen wordt bevestigd door de onderhavige zaak, waarin verzoekster op 26 oktober 2017 octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469 had ingediend bij het EOB, terwijl artikel 93, lid 1, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 bepaalt dat pas 18 maanden na de datum van indiening wordt gepubliceerd.

- 85 Vastgesteld zij dat de argumenten die het EUIPO aanvoert ter ondersteuning van het tegenovergestelde standpunt niet kunnen afdoen aan de conclusie dat de algemene regel die aan het Verdrag van Parijs ten grondslag ligt, is dat de aard van het oudere recht doorslaggevend is om de duur van de voorrangstermijn te bepalen. Inzonderheid voert het EUIPO geen enkel argument aan dat kan aantonen dat de bijzondere regel die in het leven is geroepen voor gebruiksmodellen ook voor octrooien moet gelden.
- 86 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de termijn voor verzoekster om voor alle twaalf modellen waarvan zij om inschrijving heeft verzocht aanspraak te maken op de voorrang van internationale octrooiaanvraag PCT/EP2017/077469, zes maanden bedraagt.
- 87 Het tweede middel dient bijgevolg te worden aanvaard.
- 88 Uit een en ander volgt, zonder dat verzoeksters eerste middel hoeft te worden onderzocht, dat het beroep moet worden toegewezen voor zover het strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing, en moet worden verworpen voor het overige.

Kosten

- 89 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Overeenkomstig artikel 190, lid 2, van dit Reglement worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Aangezien het EUIPO in casu op de voornaamste punten in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 13 juni 2019 (zaak R 573/2019-3) wordt vernietigd.**
- 2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.**
- 3) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.**

Collins

De Baere

Steinfatt

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 april 2021.

ondertekeningen