



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIK GENERALNEJ
TAMARY ČAPETY
przedstawiona w dniu 13 lipca 2023 r.¹

Sprawa C-382/21 P

**Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
przeciwko**

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

Odwołanie – Własność intelektualna – Wzory wspólnotowe – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuł 41 ust. 1 – Prawo pierwszeństwa – Zastrzeżenie pierwszeństwa oparte na zgłoszeniu międzynarodowym wniesionym na podstawie Układu o współpracy patentowej – Termin pierwszeństwa – Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej – Artykuł 4 – Wykładnia prawa Unii zgodnie z prawem międzynarodowym – Bezpośredni skutek umów międzynarodowych – Mechanizm wstępnego przyjmowania odwołań do rozpoznania – Sprawa, w której występuje kwestia istotna dla jednności, spójności lub rozwoju prawa Unii

I. Wprowadzenie

1. Niniejsza sprawa wynika z odwołania wniesionego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (zwany dalej „EUIPO”) od wyroku z dnia 14 kwietnia 2021 r., The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Sprzęt gimnastyczny i sportowy) (T-579/19, EU:T:2021:186) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”).
2. Wyrokiem tym Sąd stwierdził nieważność decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 czerwca 2019 r. (sprawa R 573/2019-3), w której odmówiono uznania prawa pierwszeństwa ze zgłoszenia złożonego przez The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (zwanej dalej „KaiKai”) w celu rejestracji sprzętu gimnastycznego i sportowego jako wzorów wspólnotowych na podstawie rozporządzenia nr 6/2002². Zastrzeżenie pierwszeństwa KaiKai opierało się na wcześniejszym zgłoszeniu międzynarodowym złożonym na podstawie Układu o współpracy patentowej (zwanym dalej „PCT”) ³.
3. Formalnie niniejsze odwołanie opiera się tylko na jednym zarzucie, dotyczącym zarzucanego naruszenia przez Sąd art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Argumenty przedstawione przez EUIPO podnoszą jednak istotne kwestie dotyczące relacji między umowami międzynarodowymi wiążącymi Unię Europejską a prawem wtórnym Unii, a także odpowiednich uprawnień

¹ Język oryginału: angielski.

² Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 6/2002”).

³ Zawartego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca 1970 r. i ostatnio zmienionego w dniu 3 października 2001 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1160, nr 18336, s. 231).

i obowiązków sądów Unii w tym zakresie. Niniejsze odwołanie podnosi również kwestię wykładni umów międzynarodowych, w tym przypadku Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (zwanej dalej „konwencją paryską”)⁴.

4. Takie były powody przyjęcia niniejszego odwołania do rozpoznania w ramach mechanizmu wstępnego przyjmowania odwołań do rozpoznania (zwanego dalej „mechanizmem filtrowania odwołań”) wprowadzonego przez art. 58a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej⁵. Niniejsza sprawa jest pierwszym odwołaniem, które Trybunał przyjął do rozpoznania od czasu wprowadzenia tego mechanizmu w dniu 1 maja 2019 r. Odwołania, których dotyczy ten mechanizm, przyjmowane są do rozpoznania tylko wtedy, gdy występuje w nich kwestia istotna dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii⁶.

5. Po zwięzłym wyjaśnieniu okoliczności faktycznych niniejszej sprawy (II) poświęcę kilka słów mechanizmowi filtrowania odwołań i temu, dlaczego niniejsze odwołanie zasługiwało na przyjęcie do rozpoznania (III). Następnie przejdę do analizy istoty argumentów podniesionych przez strony (IV).

II. Okoliczności faktyczne sprawy

A. Właściwe przepisy prawa

1. Rozporządzenie nr 6/2002

6. Artykuł 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 stanowi:

„Każdy, kto prawidłowo dokonał zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego w jednym z państw stron [k]onwencji paryskiej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, lub jego następca prawny korzysta, do celów zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego dla tego samego wzoru lub wzoru użytkowego, z prawa pierwszeństwa w okresie sześciu miesięcy od daty dokonania pierwszego zgłoszenia”.

2. Konwencja paryska

7. Artykuł 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej stanowi:

„Każdy, kto dokonał prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących [stronami konwencji paryskiej], albo jego następca prawny, będzie korzystał w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach z prawa pierwszeństwa w terminach niżej określonych”.

⁴ Podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., zrewidowanej ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305).

⁵ Zobacz pkt 28–43 niniejszej opinii.

⁶ Zobacz art. 58a akapit trzeci statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej „statutem”); art. 170a ust. 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

8. Artykuł 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej ma następujące brzmienie:

„Wspomniane wyżej terminy pierwszeństwa będą następujące: dwanaście miesięcy dla patentów na wynalazki i wzorów użytkowych oraz sześć miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych”.

9. Artykuł 4 sekcja E konwencji paryskiej przewiduje:

„(1) Jeżeli wzór przemysłowy zostanie zgłoszony w którymkolwiek państwie będącym [stroną konwencji paryskiej], z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu wzoru użytkowego, termin pierwszeństwa będzie ten sam jak ustalony dla wzorów przemysłowych.

(2) Poza tym można zgłosić w którymkolwiek państwie będącym [stroną konwencji paryskiej] wzór użytkowy z prawem pierwszeństwa opartym na zgłoszeniu o udzielenie patentu i odwrotnie”.

B. Zdarzenia prowadzące do postępowania przed Sądem

10. W dniu 24 października 2018 r. KaiKai, na podstawie rozporządzenia nr 6/2002, dokonała w EUIPO zgłoszenia zbiorowego do rejestracji dotyczącego dwunastu wzorów wspólnotowych. KaiKai zastrzegła dla wszystkich tych wzorów pierwszeństwo, które opierało się na wcześniejszym międzynarodowym zgłoszeniu patentowym PCT/EP2017/077469, dokonanym w ramach PCT w dniu 26 października 2017 r.

11. Stosując art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, ekspert EUIPO przyjął zgłoszenie zbiorowe, ale odmówił uznania zastrzeżenia pierwszeństwa, ponieważ data dokonania międzynarodowego zgłoszenia KaiKai przekroczyła określony w tym przepisie okres sześciu miesięcy.

12. KaiKai wniosła odwołanie od tej decyzji, uznając, że zasadniczo obowiązujący okres pierwszeństwa wynosił dwanaście miesięcy, a nie sześć miesięcy.

13. Decyzją z dnia 13 czerwca 2019 r. (R 573/2019-3) Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie. Izba Odwoławcza uznała w istocie, że ekspert prawidłowo zastosował art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, zgodnie z którym zgłoszenie międzynarodowe w ramach PCT może być zrównane ze zgłoszeniem wzoru użytkowego, a zatem może służyć jako podstawa zastrzeżenia pierwszeństwa dla wzoru wspólnotowego. Takie pierwszeństwo musiało jednak zostać zgłoszone w wymaganym terminie sześciu miesięcy, który został przekroczony w postępowaniu wszczętym przez KaiKai.

C. Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

14. W dniu 20 sierpnia 2019 r. KaiKai wniosła odwołanie od decyzji Izby Odwoławczej do Sądu. Na poparcie swojej skargi KaiKai oparła się na dwóch zarzutach, z których pierwszy dotyczył naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, a drugi naruszenia rozporządzenia nr 6/2002.

15. W zaskarżonym wyroku Sąd uwzględnił zarzut drugi podniesiony przez KaiKai i stwierdził nieważność decyzji Izby Odwoławczej, nie orzekając w przedmiocie zarzutu pierwszego.

16. Sąd stwierdził, że EUIPO słusznie uznało, iż można powołać się na zgłoszenie międzynarodowe w ramach PCT w celu zastrzeżenia pierwszeństwa dla wzoru wspólnotowego na podstawie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. EUIPO popełniło jednak błąd, stosując w niniejszej sprawie sześciomiesięczny, a nie dwunastomiesięczny okres pierwszeństwa.

17. Sąd uznał bowiem, że międzynarodowe zgłoszenie KaiKai w ramach PCT można zakwalifikować jako międzynarodowe zgłoszenie patentowe, a nie tylko jako zgłoszenie wzoru użytkowego. Sąd zauważył następnie, że art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 milczy na temat okresu pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia patentowego; określa on jedynie długość tego okresu, jeżeli pierwszeństwo opiera się na wcześniejszym zgłoszeniu wzoru przemysłowego lub użytkowego. W tym ostatnim przypadku okres ten wynosi sześć miesięcy. W celu wypełnienia tej luki prawnej Sąd orzekł, że należy uwzględnić art. 4 konwencji paryskiej.

18. Sąd najwyraźniej uznał, że konwencja paryska dopuszcza zastrzeżenia pierwszeństwa między różnymi parami praw własności intelektualnej. Oparcie zastrzeżenia pierwszeństwa dla wzoru przemysłowego na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu jest zatem możliwe na mocy konwencji paryskiej. Sąd uznał ponadto, że okres pierwszeństwa w takim przypadku wynosi dwanaście miesięcy, ponieważ art. 4 sekcja C ust. 1 tej konwencji przewiduje, że termin pierwszeństwa dla patentów wynosi dwanaście miesięcy.

19. Odpowiedni termin pierwszeństwa dla pary składającej się z wcześniejszego patentu i późniejszego wzoru zależał zdaniem Sądu od terminu wyznaczonego przez konwencję paryską dla patentów. Stało się tak, ponieważ konwencja paryska ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą charakter wcześniejszego prawa określa długość terminu pierwszeństwa. W rozumieniu Sądu art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej – który stanowi, że termin pierwszeństwa ustalony dla późniejszego prawa jest decydujący, jeżeli to późniejsze prawo jest wzorem, a wcześniejsze prawo jest wzorem użytkowym – jest przepisem szczególnym, stanowiącym wyjątek od tej ogólnej zasady.

20. W konsekwencji Sąd stwierdził, że EUIPO błędnie uznało, iż termin pierwszeństwa mający zastosowanie do zastrzeżenia pierwszeństwa wcześniejszego międzynarodowego zgłoszenia o udzielenie patentu w odniesieniu do zgłoszenia wzoru wspólnotowego wynosi sześć miesięcy.

D. Postępowanie przed Trybunałem

21. W dniu 23 czerwca 2021 r. EUIPO wniosło niniejsze odwołanie od wyroku Sądu. EUIPO wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i oddalenie skargi wniesionej przez KaiKai w pierwszej instancji. EUIPO zwraca się również do Trybunału o obciążenie KaiKai wszystkimi kosztami postępowania.

22. Również w dniu 23 czerwca 2021 r. EUIPO złożyło, zgodnie z art. 58a statutu i art. 170a regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania.

23. Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050), Trybunał przyjął odwołanie do rozpoznania.

24. W odpowiedzi złożonej w dniu 25 lutego 2022 r. KaiKai zwróciła się do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie EUIPO wszystkimi kosztami.

25. Decyzją prezesa Trybunału z dnia 8 kwietnia 2022 r. Komisja została dopuszczona do sprawy w charakterze interwenienta popierającego żądania EUIPO.

26. EUIPO i KaiKai złożyły również replikę i duplikę, odpowiednio, w dniach 30 maja 2022 r. i 11 lipca 2022 r.

27. W dniu 13 marca 2023 r. odbyła się rozprawa, na której EUIPO, KaiKai i Komisja przedstawili argumenty ustnie.

III. Mechanizm filtrowania odwołań i jego zastosowanie w niniejszej sprawie

28. Jak wspomniano we wprowadzeniu, jest to pierwsza sprawa, w której Trybunał przyjął do rozpoznania odwołanie w ramach mechanizmu filtrowania odwołań⁷. Nowość tej procedury skłania mnie do poczynienia pewnych uwag na temat tego mechanizmu i jego zastosowania w niniejszej sprawie.

A. Kilka uwag na temat mechanizmu filtrowania odwołań

29. Mechanizm filtrowania odwołań jest umiejscowiony w kontekście (wciąż trwających) reform sądownictwa Unii Europejskiej. Pomysł ten wynikał z okoliczności, że szereg odwołań jest wnoszonych w sprawach, które zostały już dwukrotnie rozpatrzone, najpierw przez niezależną izbę odwoławczą, a następnie przez Sąd, oraz że wiele z tych odwołań jest odrzucanych jako oczywiście niedopuszczalne lub oddalanych jako oczywiście bezzasadne. Tym sposobem mechanizm ten został przyjęty w celu umożliwienia Trybunałowi Sprawiedliwości skoncentrowania się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi⁸.

30. Mechanizm filtrowania odwołań ma obecnie zastosowanie do decyzji niezależnej izby odwoławczej czterech urzędów i agencji unijnych (EUIPO, Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin, Europejskiej Agencji Chemikaliów i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego), a także do decyzji wszystkich niezależnych izb odwoławczych ustanowionych po dniu 1 maja 2019 r. w każdym innym urzędzie lub agencji unijnej⁹. Niedawny wniosek Trybunału

⁷ Oprócz niniejszej sprawy przyjęto do rozpoznania do tej pory pięć innych spraw, z których wszystkie dotyczą unijnego znaku towarowego. W trzech sprawach występują kwestie związane z Brexitem [zob. postanowienia: z dnia 7 kwietnia 2022 r., EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295); z dnia 16 listopada 2022 r., EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2022:908); z dnia 18 kwietnia 2023 r., Shopify/EUIPO (C-751/22 P, EU:C:2023:328)]. Pozostałe dwie sprawy poruszają kwestie związane z niezależnością prawników przed sądami Unii Europejskiej [zob. postanowienia: z dnia 30 stycznia 2023 r., bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, niepublikowane, EU:C:2023:126); z dnia 8 maja 2023 r., Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C-776/22 P, EU:C:2023:441)].

⁸ Zobacz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/629 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. 2019, L 111, s. 1), art. 1–3 oraz motywy 1, 4, 5; komunikat prasowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 53/19, Luksemburg, 30 kwietnia 2019 r. Ogólne omówienie mechanizmu filtrowania odwołań można znaleźć na przykład w: L. De Lucia, The shifting state of rights protection vis-a-vis EU agencies: a look at article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union, *European Law Review*, Vol. 44, 2019, s. 809; M.-A. Gaudissart, L'admission préalable des pourvois: une nouvelle procédure pour la Cour de justice, w: *Cahiers de droit européen*, 2020, s. 177; M.F. Orzan, Some remarks on the first applications of the filtering of certain categories of appeals before the Court of Justice, *European Intellectual Property Review*, Vol. 42, 2020, s. 426.

⁹ Zobacz art. 58a akapity pierwszy i drugi statutu.

Sprawiedliwości, jeśli zostanie przyjęty przez prawodawcę Unii, spowoduje zastosowanie tego mechanizmu do szeregu innych istniejących urzędów, organów i agencji Unii, przy których działa niezależna izba odwoławcza¹⁰.

31. W ramach mechanizmu filtrowania odwołań Trybunał przyjmuje odwołanie do rozpoznania, w całości lub w części, jedynie jeżeli występuje w nim „kwesti[a] istotn[a] dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii”¹¹. Wniosek o przyjęcie odwołania do rozpoznania musi zostać złożony przez wnoszącego odwołanie w odrębnym dokumencie załączonym do odwołania, który musi wyjaśniać, dlaczego odwołanie jest ważne dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii¹².

32. Odpowiednie przepisy proceduralne nie precyzują, co należy rozumieć przez kwestię istotną dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii. Zostało to jednak pozostawione Trybunałowi do rozstrzygnięcia w orzecznictwie¹³. Ponadto w sformułowaniu tych przepisów użyto spójnika „lub”, a nie „oraz” („jedność, spójność *lub* rozwój prawa Unii”), co sprawia, że odwołanie może zostać wniesione, nawet jeśli w grę wchodzi jedna lub dwie, ale nie wszystkie z tych kategorii.

33. To otwarte sformułowanie sugeruje, że Trybunał korzysta z szerokiego zakresu uznania przy podejmowaniu decyzji, czy uznaje, że dane odwołanie porusza kwestię, którą Trybunał uważa za istotną dla ogólnego rozwoju porządku prawnego Unii.

34. W tym względzie, w drodze refleksji porównawczej, przypominają mi się na przykład zasady dotyczące mechanizmu certiorari Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, za pomocą którego wnosi się do niego o dokonanie kontroli orzeczeń sądów niższej instancji w sprawach z zakresu prawa federalnego. Zazwyczaj Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych decyduje się na rozpatrywanie takich spraw tylko wtedy, gdy mogą one mieć znaczenie krajowe, harmonizować sprzeczne orzeczenia lub mieć wartość precedensową¹⁴.

35. Reguła 10 regulaminu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, zatytułowana „Considerations Governing Review on Certiorari” [Względy dotyczące stosowania kontroli sadowej na podstawie nakazu certiorari]¹⁵, wyjaśnia, że kontrola sądowa na podstawie nakazu certiorari nie jest kwestią prawa, ale uznania sędziowskiego i będzie dopuszczana tylko

¹⁰ Wniosek o zmianę art. 58a statutu dodałby sześć unijnych urzędów, organów i agencji istniejących w dniu 1 maja 2019 r. (Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Jedolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Agencję Kolejową Unii Europejskiej). Rozszerzyłby również zakres tego mechanizmu na odwołania od orzeczeń Sądu dotyczących wykonania umowy zawierającej klauzulę arbitrażową w rozumieniu art. 272 TFUE. Zobacz przedstawiony przez Trybunał Sprawiedliwości na mocy art. 281 akapit drugi [TFUE] wniosek w przedmiocie zmiany Protokołu nr 3 w sprawie [statutu], dostępny na stronie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/pl/.

¹¹ Artykuł 58a akapit trzeci statutu; zob. również art. 170a § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Decyzję w tej sprawie podejmuje specjalnie powołana w tym celu izba Trybunału; zob. art. 170b tegoż regulaminu.

¹² Zobacz w tym względzie art. 170a regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości; zob. także na przykład postanowienie z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, pkt 20–22, 27, 28).

¹³ Zobacz w tym względzie M.A. Gaudissart, przytoczony w przypisie 8 do niniejszej opinii, s. 188 (zauważający, że niektóre delegacje Rady sugerowały zdefiniowanie w przepisach proceduralnych pojęć jedności, spójności i rozwoju prawa Unii, ale nie zostało to podjęte i pozostawiono to Trybunałowi do wypracowania w jego orzecznictwie).

¹⁴ Zobacz na przykład stronę internetową sądownictwa Stanów Zjednoczonych, „Supreme Court Procedures”, dostępną pod adresem: <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>.

¹⁵ Rules of the Supreme Court of the United States [Regulamin Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki], przyjęty w dniu 5 grudnia 2022 r. i obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r., dostępny pod adresem: www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf.

z istotnych powodów. Reguła ta wymienia pewne czynniki, które mogą być brane pod uwagę, ale które „nie mają charakteru rozstrzygającego ani nie wyznaczają w pełni zakresu uznania Sądu”¹⁶.

36. Mechanizm filtrowania odwołań można moim zdaniem rozumieć jako swego rodzaju „certiorari Unii Europejskiej”. Nie istnieje on po to, aby korygować każdy błąd Sądu, ale tylko te, które mają istotne znaczenie. W związku z tym należy go stosować tylko wtedy, gdy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może mieć zasadniczy wpływ na porządek prawny Unii¹⁷.

37. Mechanizm filtrowania odwołań podkreśla funkcję Trybunału Sprawiedliwości jako sądu najwyższego i trybunału konstytucyjnego Unii Europejskiej¹⁸. W istocie angażuje on Trybunał Sprawiedliwości w sprawy „o charakterze konstytucyjnym” mające znaczenie dla Unii Europejskiej, obejmujące wykładnię podstawowych zasad konstytucyjnych prawa Unii oraz horyzontalny i wertykalny podział kompetencji.

38. Mechanizm filtrowania odwołań wzmacnia również moim zdaniem rolę Sądu. We wszystkich przypadkach, w których Trybunał Sprawiedliwości nie zezwala na przyjęcie odwołania do rozpoznania, Sąd staje się sądem ostatniej instancji w sprawach między podmiotami prywatnymi a organami Unii Europejskiej w wielu dziedzinach (w tym w dziedzinie własności intelektualnej), a zatem wykładnia obowiązującego prawa dokonana przez Sąd jest wiążąca w całej Unii Europejskiej.

B. Kwestie uzasadniające przyjęcie niniejszego odwołania do rozpoznania

39. Z postanowienia o przyjęciu odwołania do rozpoznania¹⁹ wynika, że zaskarżony wyrok ma nie tylko ewentualną wartość precedensową dla przyszłych spraw dotyczących praw pierwszeństwa, ale także występują w nim istotne kwestie dla prawa stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej i horyzontalnego podziału kompetencji między sądami Unii Europejskiej a innymi instytucjami Unii. W konsekwencji Trybunał stwierdził, że odwołanie to podnosi istotne kwestie w odniesieniu do jedności, spójności „i” rozwoju prawa Unii Europejskiej.

40. Moim zdaniem w sprawie tej występują dwie grupy kwestii, które uzasadniają przyjęcie jej do rozpoznania poprzez mechanizm filtrowania odwołań.

41. Pierwsza grupa kwestii dotyczy stosowania przed sądami Unii Europejskiej wiążących ją umów międzynarodowych. Dokładniej rzecz ujmując, jedna z kwestii dotyczy relacji między bezpośrednim skutkiem a skutkiem interpretacyjnym takich umów. W niniejszej sprawie EUIPO

¹⁶ Reguła 10 regulaminu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych wspomina, że następujące powody mogą skłonić Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych do przyjęcia wniosku o przeprowadzenie kontroli sądowej: „(a) sąd apelacyjny Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie sprzeczne z orzeczeniem innego sądu apelacyjnego Stanów Zjednoczonych w tej samej ważnej sprawie; rozstrzygnął ważną kwestię federalną w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu stanowego ostatniej instancji; lub tak dalece odstąpił od przyjętego i zwyczajowego toku postępowania sądowego lub usankcjonował takie odstąpienie przez sąd niższej instancji, że wymaga to skorzystania z uprawnień nadzorczych tego Sądu; (b) sąd stanowy ostatniej instancji rozstrzygnął ważną kwestię federalną w sposób sprzeczny z orzeczeniem innego sądu stanowego ostatniej instancji lub sądu apelacyjnego Stanów Zjednoczonych; (c) sąd stanowy lub sąd apelacyjny Stanów Zjednoczonych rozstrzygnął ważną kwestię prawa federalnego, która nie została, ale powinna zostać rozstrzygnięta przez tutejszy Sąd, lub rozstrzygnął ważną kwestię federalną w sposób sprzeczny z odpowiednimi orzeczeniami tutejszego Sądu”.

¹⁷ Porównaj, w odniesieniu do amerykańskiego mechanizmu certiorari, L.J. Giannini, Access Filters and the Institutional Performance of the Supreme Courts, *International Journal of Procedural Law*, Vol. 12, 2022, s. 190, w szczególności s. 218.

¹⁸ Podobny wniosek dotyczący Trybunału Sprawiedliwości w kontekście procedury odwoławczej na podstawie art. 256 TFUE można znaleźć w: M. Brkan, La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure, w: *Contentieux de l'Union européenne: Questions choisies*, ed. S. Mahieu, Larcier, 2014, s. 489. Zobacz także R. Rousselot, La procédure de réexamen en droit de l'Union européenne, w: *Cahiers de droit européen*, 2014, s. 535.

¹⁹ Zobacz postanowienie z dnia 10 grudnia 2021 r., EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, pkt 31–34). Argumenty EUIPO znajdują się również w pkt 13–19 tego postanowienia.

twierdzi, że Sąd wypełnił (nieistniejącą) lukę w odpowiednich przepisach Unii (w rozporządzeniu nr 6/2002), nadając bezpośredni skutek konwencji paryskiej (dokonując jej błędnej wykładni). Konwencja paryska w rozumieniu EUIPO nie wywiera bezpośredniego skutku w porządku prawnym Unii. Jednocześnie EUIPO nie neguje jej ewentualnego skutku interpretacyjnego. Zwrócono się zatem do Trybunału o wyjaśnienie, kiedy umowa międzynarodowa wywiera bezpośredni skutek i czy może mieć skutek interpretacyjny, jeśli nie wywiera bezpośredniego skutku.

42. Kolejna kwestia, która pojawia się w związku ze stosowaniem umów międzynarodowych, dotyczy granic wykładni zgodnej i tego, czy są one takie same w przypadku wykładni prawa Unii zgodnej z umowami międzynarodowymi oraz wykładni prawa krajowego zgodnej z prawem Unii. Kwestia ta została wprowadzona przez twierdzenia EUIPO, że Sąd przekroczył granicę *contra legem*. Niniejsza sprawa skłania zatem Trybunał do rozstrzygnięcia, czy znajdowanie luki w przepisie prawnym Unii jest metodą wykładni zgodnej.

43. Druga grupa kwestii uzasadniających przyjęcie odwołania do rozpoznania dotyczy wykładni konwencji paryskiej. W niniejszej sprawie EUIPO twierdzi, że Sąd dokonał błędnej wykładni tej konwencji. Konwencja paryska nie przewiduje prawa pierwszeństwa dla późniejszego zgłoszenia wzoru opartego na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu. Nie zawiera ona również ogólnej zasady, zgodnie z którą termin pierwszeństwa zależy od charakteru wcześniejszego prawa. Nasuwa się pytanie, czym powinien kierować się Trybunał przy wykładni konwencji paryskiej i innych umów międzynarodowych.

IV. Analiza

44. EUIPO, popierana przez Komisję, podnosi jeden zarzut odwołania, dotyczący naruszenia art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002. Ten jeden zarzut dzieli się na trzy części. Zgodnie z częścią pierwszą zarzutu Sąd dokonał wykładni rozporządzenia nr 6/2002 *contra legem*. Zgodnie z częścią drugą zarzutu Sąd przypisał konwencji paryskiej bezpośredni skutek sprzeczny z prawem Unii. Zgodnie z częścią trzecią zarzutu Sąd dokonał błędnej wykładni konwencji paryskiej i PCT.

45. Pierwsze dwie części zarzutu EUIPO dotyczą stosowania konwencji paryskiej przed sądami Unii, do czego odniosę się w sekcji (A). Ze względu na moje argumenty zajmę się nimi w odwrotnej kolejności. Następnie, w sekcji (B), odniosę się do wykładni tej konwencji.

A. W przedmiocie stosowania konwencji paryskiej przed sądami Unii

46. Na wstępie należy stwierdzić, że przepis prawa może być stosowany w danej sprawie na różne sposoby²⁰. Może być stosowany bezpośrednio do dostarczenia rozwiązania w danych okolicznościach faktycznych, albo bez konieczności sięgania do innych przepisów, lub nawet poprzez uchylenie innych przepisów, które stoją na przeszkodzie normie, która ma być zastosowana. W prawie Unii nazywa się to bezpośrednim skutkiem. Przepis może być również stosowany pośrednio, jeśli na przykład służy jako wskazówka do wykładni innego przepisu, który ma być zastosowany. W prawie Unii nazywa się to skutkiem pośrednim lub interpretacyjnym. Dla celów poniższego omówienia ważne jest, aby uznać, że oba prowadzą do tego samego rezultatu.

²⁰ Zobacz w tym względzie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie *Spedition Welter* (C-306/12, EU:C:2013:359, pkt 35).

Na przykład jeśli spór jest rozstrzygany bezpośrednio na podstawie dyrektywy, wynik jest taki sam jak w przypadku, gdy ten sam spór jest rozstrzygany na podstawie przepisu krajowego, który jest interpretowany zgodnie z tą dyrektywą.

47. EUIPO i Komisja twierdzą, że konwencja paryska nie wywiera skutku bezpośredniego. Żadne z nich nie wyklucza możliwości wystąpienia skutku interpretacyjnego, jednak uważają, że w niniejszej sprawie nie jest to możliwe, gdyż wymagałoby to wykładni *contra legem* rozporządzenia nr 6/2002. W pierwszej części niniejszej analizy zasugeruję, że umowa międzynarodowa albo ma zastosowanie (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio), albo nie ma zastosowania (ani bezpośrednio, ani pośrednio) przed sądami Unii. Jestem zdania, że konwencja paryska ma zastosowanie, dlatego w drugiej części analizy przeanalizuję podniesioną przez EUIPO kwestię dotyczącą granic wykładni zgodnej.

1. Bezpośredni skutek i skutek interpretacyjny konwencji paryskiej

48. EUIPO, popierane przez Komisję, zarzuca Sądowi naruszenie prawa poprzez zastąpienie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 (błędnie interpretowanymi) postanowieniami konwencji paryskiej. Jest to równoznaczne z uznaniem bezpośredniego skutku art. 4 konwencji paryskiej, co jest sprzeczne z orzecznictwem Trybunału. Brak bezpośredniego skutku konwencji paryskiej wynika również z jej art. 25, a w każdym razie nie zostały spełnione przesłanki bezpośredniego skutku (bezwarunkowy i wystarczająco precyzyjny).

49. KaiKai nie omawia ewentualnego bezpośredniego skutku konwencji paryskiej, ale twierdzi, że Sąd uznał jedynie skutek interpretacyjny konwencji paryskiej, gdy wypełnił lukę w art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 poprzez odesłanie do art. 4 tej konwencji.

50. Jaki skutek może mieć umowa międzynarodowa, taka jak konwencja paryska, przed sądami Unii?

51. Po pierwsze, kwestia tego, w jaki sposób umowa międzynarodowa może być stosowana w Unii Europejskiej, pojawia się tylko wtedy, gdy umowa ta jest częścią porządku prawnego Unii. Umowa międzynarodowa jest co do zasady częścią porządku prawnego Unii, jeżeli Unia jest jej stroną²¹. Po włączeniu do porządku prawnego Unii umowa międzynarodowa jest wiążąca dla instytucji Unii i państw członkowskich²² oraz ma pierwszeństwo przed prawem wtórnym Unii²³.

52. Unia nie jest stroną konwencji paryskiej. Wszystkie państwa członkowskie Unii są jej stronami, ale to samo w sobie nie oznacza, że konwencja paryska jest również częścią porządku prawnego Unii i wiąże jej instytucje.

²¹ Zostało to uznane przez Trybunał już w 1974 r. Zobacz wyrok z dnia 30 kwietnia 1974 r., Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, pkt 4, 5).

²² Artykuł 216 ust. 2 TFUE.

²³ Zobacz na przykład wyrok z dnia 3 czerwca 2008 r., Intertanko i in. (C-308/06, EU:C:2008:312, pkt 42).

53. Jednakże Unia jest stroną Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”)²⁴, które jest jednym z porozumień WTO. Samo porozumienie TRIPS nie reguluje praw pierwszeństwa. Jego art. 2 ust. 1 stanowi natomiast:

„W zakresie części II, III i IV niniejszego porozumienia członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 konwencji paryskiej”.

54. Można zatem stwierdzić, że Unia musi uznać prawa pierwszeństwa w taki sam sposób, w jaki konwencja paryska uznaje takie prawa²⁵. W związku z tym Unia została związana art. 4 konwencji paryskiej, który ma znaczenie dla niniejszej sprawy, poprzez swoje zobowiązania wynikające z porozumienia TRIPS²⁶.

55. To nadal nie udziela odpowiedzi na pytanie, czy strona, taka jak KaiKai, może powoływać się przed sądami Unii na art. 4 konwencji paryskiej bezpośrednio lub w celu dokonania wykładni obowiązującego prawa Unii.

56. To, czy przepis prawa wywiera bezpośredni skutek, zależy nie tylko od jego jasności, ale także od kontekstu, w jakim ten przepis jest usytuowany. W związku z tym w utrwalonej linii orzeczniczej Trybunał uznał, że przepis dyrektywy, nawet jeśli jest wystarczająco precyzyjny i bezwarunkowy, nie może mieć bezpośredniej skuteczności dla rozstrzygnięcia sporu między jednostkami²⁷.

57. Podobnie bezpośrednia skuteczność umowy międzynarodowej zależy nie tylko od jasności przepisów mających na celu przyznanie praw jednostkom, ale także od charakteru danej umowy²⁸.

58. Co do zasady traktaty nie wykluczają uznania umów międzynarodowych za wywierające bezpośredni skutek. Trybunał uznał na przykład bezpośrednią skuteczność szeregu umów stowarzyszeniowych, niezależnie od tego, czy miały one na celu przygotowanie państwa do przyszłego członkostwa w Unii²⁹, czy też nie³⁰. Trybunał uznał również bezpośrednią skuteczność

²⁴ Podpisane w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r., stanowiące załącznik 1 C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwaną dalej „WTO”), i zatwierdzone decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1).

²⁵ Różni się to od zobowiązania Unii do nieutrudniania wykonywania obowiązków, które państwa członkowskie nabyły na mocy konwencji paryskiej jako jej strony. Obowiązek „nieutrudniania” wynika z art. 2 ust. 2 porozumienia TRIPS, który stanowi, że żadne z postanowień tego porozumienia nie uchyli istniejących wzajemnych zobowiązań członków, wynikających z konwencji paryskiej. Trybunał uznał, że takie zobowiązanie Unii nie stoi na przeszkodzie zobowiązaniom państw członkowskich w odniesieniu do Konwencji rzymskiej o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, której stronami są państwa członkowskie, jednakże nie Unia. Trybunał uznał, że taki obowiązek dla Unii wynika z art. 1 ust. 1 Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, którego Unia jest stroną. Zobacz wyrok z dnia 15 marca 2012 r., SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, pkt 50).

²⁶ Zobacz analogicznie wyrok z dnia 15 listopada 2012 r., Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, pkt 70). Takie rozumienie zostało również wyrażone w pkt 15 decyzji Izby Odwoławczej w niniejszej sprawie: „W przypadku Unii Europejskiej, która nie jest członkiem konwencji paryskiej jako organizacja międzyrządowa, ale jest członkiem WTO, art. 4 konwencji paryskiej stosuje się odpowiednio na podstawie art. 2 ust. 1 porozumienia TRIPS”.

²⁷ Trybunał ustanowił zasadę braku horyzontalnego skutku bezpośredniego w wyrokach z dnia 26 lutego 1986 r., Marshall (152/84, EU:C:1986:84, pkt 48), oraz z dnia 14 lipca 1994 r., Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, pkt 20), i potwierdził to stanowisko w licznych późniejszych sprawach. Zobacz na przykład wyroki: z dnia 24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 37); z dnia 18 stycznia 2022 r., Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, pkt 32).

²⁸ Zobacz między innymi wyrok z dnia 8 marca 2011 r., Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, pkt 45).

²⁹ Tak więc na przykład Trybunał uznał bezpośredni skutek postanowień układów stowarzyszeniowych między Unią a państwami trzecimi, przyznających jednostkom prawa przedsiębiorczości, na które mogą się one powoływać w sądzie. Zobacz w tym względzie wyroki: z dnia 27 września 2001 r., Głoszczuk (C-63/99, EU:C:2001:488, pkt 30–38); z dnia 20 listopada 2001 r., Jany i in. (C-268/99, EU:C:2001:616, pkt 26, 28).

³⁰ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 12 kwietnia 2005 r., Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213, pkt 20–29) (dotyczący postanowień umowy o partnerstwie z Rosją); z dnia 24 listopada 2016 r., SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, pkt 99–109, 131–137) (dotyczący postanowień układów o stowarzyszeniu z Tunezją i Libanem).

innych umów dwustronnych, takich jak umowa o otwartym niebie ze Stanami Zjednoczonymi³¹, oraz niektórych postanowień umów wielostronnych, takich jak konwencje z Jaunde i Lomé³² oraz Protokół o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych³³.

59. Natomiast charakter porozumień WTO, a nie ich niejasne brzmienie, był głównym motywem orzecznictwa, które co do zasady wykluczało ich bezpośredni skutek³⁴.

60. W świetle orzecznictwa odnoszącego się do systemu WTO Trybunał wyłączył również co do zasady bezpośredni skutek porozumienia TRIPS³⁵.

61. Ponieważ niektóre postanowienia konwencji paryskiej stały się częścią prawa Unii i wiążą Unię za pośrednictwem porozumienia TRIPS, można stwierdzić, że takie postanowienia co do zasady również nie powinny być uznawane za wywierające bezpośredni skutek.

62. Charakter porozumień WTO, które Trybunał miał na myśli, gdy zasadniczo odrzucił ich bezpośrednią skuteczność, miał związek z elastycznością i wzajemnością zobowiązań, które Unia podjęła wobec innych umawiających się stron. System WTO jest elastyczny w tym znaczeniu, że jego przepisy mogą być obchodzone, i pozwala na różne wynegocjowane rozwiązania w celu rozwiązania powstałego sporu³⁶. Elastyczność ta pozwala instytucjom politycznym Unii, podobnie jak innym umawiającym się stronom porozumień WTO, na wybór rozwiązań, które Trybunał mógłby uznać za niezgodne z wymogami WTO. Aby pozostawić takie polityczne pole manewru, Trybunał uznał, że nie powinien badać ważności przepisów Unii w świetle prawa WTO. Zamiast wyrazić ten wybór jako rodzaj celowej powściągliwości mającej na celu poszanowanie podziału kompetencji w ramach WTO, Trybunał posłużył się pojęciem prawnym skutku bezpośredniego. Moim zdaniem jednak powodem odmowy co do zasady uznania bezpośredniego skutku prawa WTO nie było pozbawienie jednostek możliwości powoływania się na umowy międzynarodowe przed sądem – miała ona raczej na celu pozostawienie politycznego pola manewru instytucjom Unii³⁷.

³¹ Zobacz wyrok z dnia 21 grudnia 2011 r., *Air Transport Association of America i in.* (C-366/10, EU:C:2011:864, pkt 79–84). W pkt 73–78 tego samego wyroku Trybunał orzekł, że Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu może co do zasady wywoływać skutek bezpośredni, ale odmówił bezpośredniego skutku odnosnym postanowieniom, ponieważ nie były one bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.

³² Zobacz wyrok z dnia 12 grudnia 1995 r., *Chiquita Italia* (C-469/93, EU:C:1995:435, pkt 34, 35).

³³ Zobacz wyrok z dnia 15 lipca 2004 r., *Pêcheurs de l'étang de Berre* (C-213/03, EU:C:2004:464, pkt 39–47).

³⁴ Już w wyroku z dnia 12 grudnia 1972 r., *International Fruit Company i in.* (od 21/72 do 24/72, EU:C:1972:115, pkt 18, 27), Trybunał uznał, że choć Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (zwany dalej „GATT”) wiąże instytucje Unii, to jego postanowienia mają taki charakter, że nie mogą przyznawać praw jednostkom. W wyroku z dnia 23 listopada 1999 r., *Portugalia/Rada* (C-149/96, EU:C:1999:574, pkt 47), Trybunał orzekł, że utworzenie WTO nie zmieniło charakteru GATT ani innych porozumień wchodzących w zakres WTO.

³⁵ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 14 grudnia 2000 r., *Dior i in.* (C-300/98 i C-392/98, EU:C:2000:688, pkt 44); z dnia 25 października 2007 r., *Develey/OHIM* (C-238/06 P, EU:C:2007:635, pkt 39); a także z dnia 15 marca 2012 r., *SCF Consorzio Fonografici* (C-135/10, EU:C:2012:140, pkt 46).

³⁶ Zobacz na przykład, w odniesieniu do GATT, wyroki: z dnia 12 grudnia 1972 r., *International Fruit Company i in.* (od 21/72 do 24/72, EU:C:1972:115, pkt 21); z dnia 5 października 1994 r., *Niemcy/Rada* (C-280/93, EU:C:1994:367, pkt 106–109). Ogólnie, w odniesieniu do porozumień WTO, zob. wyrok z dnia 23 listopada 1999 r., *Portugalia/Rada* (C-149/96, EU:C:1999:574, pkt 36–42).

³⁷ Zobacz moja opinia w sprawie *Changmao Biochemical Engineering/Komisja* (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 37–43, 56, 57). Wyrok w tej sprawie nie został jeszcze wydany.

63. Trybunał skorzystał jednak z przysługującego mu uprawnienia do kontroli sądowej prawodawstwa Unii w świetle prawa WTO, gdy uznał, że prawodawca Unii Europejskiej nie miał zamiaru wykorzystywać elastyczności politycznej pozostawionej przez system WTO. W takiej sytuacji kontrola sądowa nie doprowadzi do podważenia niezbędnych na szczeblu WTO uprawnień dyskrecyjnych o charakterze politycznym³⁸.

64. W konsekwencji można wyróżnić dwie różne sytuacje, od których zależy bezpośrednie zastosowanie prawa WTO. Pierwsza sytuacja, dla której reprezentatywne są sprawy takie jak *Nakajima*³⁹, ma miejsce, gdy Trybunał uznaje, że odpowiednie przepisy Unii zostały przyjęte w celu wykonania zobowiązania w ramach WTO. „W celu wykonania” nie tylko oznacza sytuację, w której zobowiązanie w ramach WTO wymaga dalszego wykonania, ale obejmuje również sytuacje, w których prawodawca Unii postanowił dostosować swoje prawodawstwo (istniejące lub nowe) do swoich zobowiązań w ramach WTO. Druga sytuacja, dla której reprezentatywne są sprawy takie jak *Rusal Armenal*⁴⁰, ma miejsce, gdy Trybunał uważa, że możliwe jest, iż prawodawca Unii mógł chcieć przyjąć konkretne rozwiązanie przez Unię, niezależnie od swoich zobowiązań w ramach WTO. Nie oznacza to, że rozwiązanie Unii jest niezgodne z prawem WTO; oznacza jedynie, że zostało ono przyjęte bez próby dostosowania się do zobowiązań w ramach WTO.

65. Te dwie sytuacje wzajemnie się wykluczają. Innymi słowy, jak już stwierdziłam w innym miejscu⁴¹, zastosowanie ma albo wyrok *Nakajima*, albo wyrok *Rusal Armenal*.

66. W niniejszej sprawie Komisja twierdzi, że z art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie można wywnioskować, iż prawodawca Unii zamierzał uczynić art. 4 konwencji paryskiej unijnym standardem w zakresie terminów pierwszeństwa, na które można się powoływać w odniesieniu do stosowania wzorów wspólnotowych⁴². To raczej Unia przyjęła własne rozwiązanie: zgłaszając wzór wspólnotowy, dana osoba może powołać się na prawo pierwszeństwa wynikające z wcześniejszego zgłoszenia wzoru lub wzoru użytkowego w okresie sześciu miesięcy. Tym samym, jak twierdzi EUIPO, prawodawca Unii celowo wykluczył wszelkie inne rodzaje wcześniejszych zgłoszeń, w tym zgłoszenia o udzielenie patentu. Jego zdaniem rozwiązanie to jest zgodne z konwencją paryską, ale nawet gdyby tak nie było, nie miałoby to znaczenia, gdyż wyraża ono jasną wolę prawodawcy Unii, a Trybunał postąpiłby wbrew niej, gdyby zastosował inne rozwiązanie. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją typu *Rusal Armenal*, a nie *Nakajima*. Nie ma zatem podstaw do uznania bezpośredniego skutku konwencji paryskiej.

67. Nie zgadzam się. Artykuł 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować jako wyrażenie odzwierciedlające zamiar prawodawcy Unii dostosowania go do art. 4 konwencji paryskiej. Po pierwsze, brzmienie art. 41 rozporządzenia nr 6/2002 jest praktycznie identyczne z art. 4 konwencji paryskiej, co zostało zauważone przez Trybunał⁴³. Sugeruje to zamiar

³⁸ Zobacz w tym względzie moja opinia w sprawie *Changmao Biochemical Engineering/Komisja* (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 46, 59, 60).

³⁹ Zobacz wyrok z dnia 7 maja 1991 r., *Nakajima/Rada* (C-69/89, EU:C:1991:186; zwany dalej „wyrokiem *Nakajima*”). Zobacz także wyrok z dnia 22 czerwca 1989 r., *Fediol/Komisja* (70/87, EU:C:1989:254).

⁴⁰ Zobacz wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., *Komisja/Rusal Armenal* (C-21/14 P, EU:C:2015:494; zwany dalej „wyrokiem *Rusal Armenal*”).

⁴¹ Zobacz moja opinia w sprawie *Changmao Biochemical Engineering/Komisja* (C-123/21 P, EU:C:2022:890, pkt 64).

⁴² W tym względzie Komisja dokonuje porównania z art. 25 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 6/2002, który wyraźnie odsyła do art. 6 ter konwencji paryskiej, wykazując w ten sposób zamiar wdrożenia tego postanowienia konwencji.

⁴³ Zobacz wyrok z dnia 5 lipca 2018 r., *Mast-Jägermeister/EUIPO* (C-217/17 P, EU:C:2018:534, pkt 56).

legislacyjny dostosowania rozporządzenia nr 6/2002 do tej umowy międzynarodowej⁴⁴. Po drugie, włączenie wzoru użytkowego obok wzoru przemysłowego wydaje się wyrażać intencję prawodawcy unijnego, aby nadać skuteczność art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej. Wydaje się to również wynikać z prac przygotowawczych prowadzących do powstania rozporządzenia nr 6/2002, w ramach których Komisja zmieniła swój pierwotny wniosek w celu dostosowania go do art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej⁴⁵.

68. Mając na uwadze powyższe, jestem zdania, że w okolicznościach niniejszej sprawy charakter konwencji paryskiej, wprowadzonej do prawa Unii poprzez porozumienie TRIPS, nie stoi na przeszkodzie jej bezpośredniemu skutkowi. Poprzez art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 prawodawca Unii zamierzał dostosować prawo Unii w dziedzinie wzorów do konwencji paryskiej w odniesieniu do istnienia i długości praw pierwszeństwa. Sprawa ta jest zatem porównywalna do sytuacji, o której mowa w wyroku Nakajima, a nie wyroku Rusal Armenal.

69. Nie zgadzam się również z argumentami przedstawionymi przez EUIPO i Komisję, że art. 25 ust. 1 konwencji paryskiej uniemożliwia jej bezpośredni skutek. Postanowienie to, zatytułowane „Wdrażanie konwencji na poziomie krajowym”, stanowi: „Każde Państwo będące Stroną niniejszej konwencji zobowiązuje się podjąć, zgodnie ze swoją konstytucją, środki niezbędne do zapewnienia stosowania niniejszej konwencji”. W moim rozumieniu postanowienie to po prostu wymaga od umawiających się stron uczynienia tego, co jest konieczne zgodnie z ich konstytucjami. Dla tych państw, w których konstytucyjny wybór relacji ich porządków prawnych z prawem międzynarodowym jest w przeważającej mierze dualistyczny, może to oznaczać przekształcenie konwencji paryskiej w prawo krajowe w celu nadania jej skuteczności. Jednakże, jak już wyjaśniłam, traktaty nie wykluczają co do zasady bezpośredniego skutku umów międzynarodowych wiążących Unię. O ile niektóre postanowienia konwencji paryskiej mogą rzeczywiście wymagać dodatkowych wyborów ze strony prawodawcy Unii, o tyle te postanowienia, które mogą zostać wdrożone bez dodatkowych wyborów, mogą mieć skutek bezpośredni. Tak więc, biorąc pod uwagę, że prawodawca Unii nie zamierzał skorzystać z elastycznego charakteru porozumienia TRIPS, ale zdecydował się dostosować swoje prawodawstwo dotyczące praw pierwszeństwa do rozwiązań zawartych w konwencji paryskiej, bezpośredni skutek tych postanowień konwencji paryskiej zależy od tego, czy spełniają one zwykłe kryteria wystarczającej precyzji i bezwarunkowości. Wykładnią odpowiednich postanowień konwencji paryskiej zajmę się w pkt 94–140 niniejszej opinii.

70. W tym miejscu należy odnieść się do jeszcze jednej kwestii. KaiKai twierdzi, że wypełniając lukę prawną, Sąd nie nadał konwencji paryskiej skutku bezpośredniego, lecz raczej skutek interpretacyjny. W tym względzie zgadzam się z KaiKai. W związku z tym argument EUIPO, że Sąd naruszył prawo, ponieważ nadał bezpośredni skutek (błędnie zinterpretowanej) konwencji paryskiej, należy odrzucić nie dlatego, że konwencja ta nie wywiera bezpośredniego skutku w niniejszej sprawie, ale dlatego, że Sąd nie zastosował jej bezpośrednio, a zamiast tego wykorzystał ją do celów interpretacyjnych.

71. Nawet jeśli EUIPO odrzuca możliwość bezpośredniego skutku konwencji paryskiej, to nie sprzeciwia się jej ewentualnemu skutkowi interpretacyjnemu. Nasuwa to następujące pytanie.

⁴⁴ Zobacz w tym względzie wyrok z dnia 20 stycznia 2022 r., Komisja/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, pkt 30, 34), w którym Trybunał uznał, że podobieństwo brzmienia przepisów Unii i umowy międzynarodowej prowadzi do wniosku, że prawodawca Unii zamierzał wdrożyć tę ostatnią.

⁴⁵ Zobacz zmieniony wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wzorów wspólnotowych, COM(2000) 660 wersja ostateczna, 20 października 2000 r., uzasadnienie, tytuł IV, sekcja 2: Pierwszeństwo („nowy art. 43 ust. 1a zapewnia zgodność rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych z art. 4 sekcja E konwencji paryskiej”).

72. Jeżeli rzeczywiście, jak twierdzą EUIPO i Komisja, mamy do czynienia z sytuacją typu Rusal Armenal i konwencja paryska nie powinna być uznawana za bezpośrednio skuteczną w celu ochrony politycznego pola manewru pozostawionego instytucjom unijnym na mocy porozumienia TRIPS, w tym możliwości odstąpienia od wymogów konwencji paryskiej przy regulowaniu wzorów wspólnotowych, to dlaczego Trybunał miałby w ogóle dążyć do wykładni odpowiednich przepisów Unii zgodnie z konwencją paryską?

73. Jak przypominałam na wstępie (zob. pkt 46 niniejszej opinii), jeżeli Trybunał skutecznie dokona wykładni prawa Unii zgodnie z umową międzynarodową, to skutek jest taki sam jak w przypadku nadania tej umowie bezpośredniego skutku. Po tym, jak Trybunał odmówił uznania bezpośredniego skutku w celu ochrony politycznego pola manewru instytucji unijnych, aby odstąpić od zobowiązania międzynarodowego, te same powody przemawiają również za powstrzymaniem się od wykładni zgodnej.

74. Nałożony na sądy krajowe obowiązek wykładni zgodnej jest daleko idącym obowiązkiem uczynienia wszystkiego, co możliwe, aby osiągnąć rezultat wymagany przez prawo Unii poprzez wykładnię prawa krajowego⁴⁶. Wymaga to wykładni zgodnej nie tylko prawa krajowego przyjętego w celu wdrożenia prawa Unii (zwykle dyrektywy), ale także wszelkich innych przepisów prawa krajowego, w tym wcześniej obowiązujących przepisów⁴⁷.

75. Oznacza to, że w przypadku przeniesienia na relacje między prawodawstwem Unii a umowami międzynarodowymi obowiązek wykładni zgodnej miałby zastosowanie do całego prawodawstwa Unii, niezależnie od okoliczności, czy zostało ono przyjęte konkretnie w celu realizacji zobowiązania międzynarodowego. Innymi słowy, sądy Unii byłyby zobowiązane do interpretowania prawodawstwa Unii zgodnie z umową międzynarodową nie tylko w sytuacji typu Nakajima, ale także w sytuacji typu Rusal Armenal. Gdyby taki obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu nadania przepisom prawa Unii takiego samego znaczenia, jakiego wymaga umowa międzynarodowa, został nałożony na sądy Unii pomimo zasadniczego wyłączenia skutku bezpośredniego, byłoby to sprzeczne z celem tego wyłączenia.

76. W tym przypadku, jeśli powodem wykluczenia bezpośredniego skutku konwencji paryskiej jest umożliwienie prawodawcy Unii wykluczenia wcześniejszego zgłoszenia patentowego jako podstawy do zastrzeżenia prawa pierwszeństwa dla późniejszego wzoru wspólnotowego, to naleganie, aby Trybunał mimo wszystko interpretował rozporządzenie nr 6/2002 w celu osiągnięcia takiego wyniku, nie ma większego sensu.

77. W związku z tym, jeżeli Trybunał Sprawiedliwości nie zgodzi się z moją oceną, że konwencja paryska może wywierać bezpośredni skutek w niniejszej sprawie, ponieważ prawodawca Unii nie zamierzał dostosowywać rozporządzenia nr 6/2002 do tej konwencji, lecz raczej przyjął konkretne rozwiązanie unijne (które może, ale nie musi być zgodne z konwencją paryską), powinien on stwierdzić, że Sąd naruszył prawo, podejmując nawet próbę wykładni zgodnej. Moim zdaniem zarówno bezpośredni skutek, jak i obowiązek wykładni zgodnej są wykluczone w sytuacji typu Rusal Armenal. Poszukiwanie luki w przepisach prawa Unii w celu wypełnienia jej rozwiązaniem zgodnym z konwencją paryską powinno być w takim przypadku wykluczone. Jak wykażę w następnej sekcji, wykładnia zgodna jest specyficzną metodą interpretacyjną, która narzuca

⁴⁶ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 5 października 2004 r., Pfeiffer i in. (od C-397/01 do C-403/01, EU:C:2004:584, pkt 119); z dnia 24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 27); a także z dnia 6 listopada 2018 r., Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874, pkt 59).

⁴⁷ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r., Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, pkt 8; z dnia 10 marca 2011 r., Deutsche Lufthansa (C-109/09, EU:C:2011:129, pkt 52).

kreatywność w celu osiągnięcia rezultatu wymaganego przez przepis docelowy (w tym przypadku art. 4 konwencji paryskiej). Powinna ona zatem być stosowana wyłącznie w sytuacji typu Nakajima.

78. W ten sposób dochodzimy do kolejnego twierdzenia podniesionego przez EUIPO, zgodnie z którym Sąd przekroczył granice wykładni zgodnej.

2. Granice obowiązku wykładni zgodnej

79. EUIPO twierdzi, że Sąd dokonał wykładni art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 *contra legem*. Wprowadził on do brzmienia tego przepisu wyrażenia „patent” i „dwanaście miesięcy”, podczas gdy jego jednoznaczne brzmienie dopuszcza jedynie wzory i wzory użytkowe oraz sześciomiesięczny okres pierwszeństwa.

80. KaiKai kwestionuje, że art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 jest wyczerpujący. W jej ocenie Sąd prawidłowo stwierdził, że istnieje luka, którą należy wypełnić, a przepis ten nie zawiera żadnych szczególnych zasad dotyczących długości okresu pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia o udzielenie patentu. KaiKai podkreśliła zatem na rozprawie, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z wykładnią *contra legem*; art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 nie wyklucza, poprzez swoje brzmienie, wykorzystania innych rodzajów praw własności intelektualnej jako podstawy prawa pierwszeństwa.

81. W sprawach wewnętrznych, począwszy od wyroku Pupino⁴⁸, Trybunał zaakceptował ograniczenie *contra legem* obowiązku sądów krajowych do znajdowania rozwiązań zgodnych z prawem Unii. Trybunał nie wyjaśnił jeszcze znaczenia tego ograniczenia. Wydaje się jednak, że EUIPO rozumie to w ten sposób, że sądy nie mogą naruszać jasnych i jednoznacznych sformułowań⁴⁹.

82. W tym świetle EUIPO twierdzi, że prawodawca Unii w sposób wyczerpujący i jasny uregulował sytuację, w których można zastrzec prawo pierwszeństwa dla późniejszego zgłoszenia wzoru wspólnotowego; zgłoszenia o udzielenie patentu nie należą do nich⁵⁰. W przepisie tym nie ma żadnej luki prawnej. Stwierdzając istnienie takiej luki prawnej, Sąd dokonał wykładni art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 *contra legem*.

83. To, czy stwierdzenie takiej luki jest lub nie jest *contra legem*, zależy moim zdaniem od kontekstu interpretacyjnego, w jakim działa sąd. Gdyby konwencja paryska wiążąca Unię na mocy porozumienia TRIPS nie istniała lub była nieistotna⁵¹, nie byłoby powodu, aby Sąd uznał, że istnieje luka prawna. Jednak znalezienie luki prawnej może być rozwiązaniem w kontekście

⁴⁸ Zobacz wyrok z dnia 16 czerwca 2005 r. (C-105/03, EU:C:2005:386, pkt 47). Zobacz także na przykład wyroki: z dnia 1 sierpnia 2022 r., Sea Watch (C-14/21 i C-15/21, EU:C:2022:604, pkt 84); z dnia 27 kwietnia 2023 r., M.D. (Zakaz wjazdu na Węgry) (C-528/21, EU:C:2023:341, pkt 99).

⁴⁹ W tym względzie EUIPO powołuje się na wyroki: z dnia 8 grudnia 2005 r., EBC/Niemcy (C-220/03, EU:C:2005:748, pkt 31); z dnia 28 lutego 2008 r., Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, pkt 48).

⁵⁰ Stanowisko to zostało również wyrażone w pkt 6.2.1.1 wytycznych EUIPO dotyczących rozpatrywania spraw związanych z zarejestrowanymi wzorami wspólnotowymi z dnia 31 marca 2023 r. (zwanymi dalej „wytycznymi EUIPO”), jak również w wersji z dnia 1 października 2018 r. obowiązującej w czasie mającym znaczenie dla sprawy: „Zastrzeżenie pierwszeństwa bazujące na wcześniejszym zgłoszeniu patentowym zostanie co do zasady odrzucone [...]”.

⁵¹ Moim zdaniem konwencja paryska jest rzeczywiście nieistotna dla celów wykładni, jeżeli istnieje powód, aby wykluczyć jej bezpośredni skutek.

wykładni zgodnej z konwencją paryską. Wykładnia zgodna to wykładnia, której celem jest nie tylko wybór znaczenia przepisu, ale także znalezienie konkretnego rozwiązania odpowiadającego wymogom przepisu docelowego.

84. Opierając się na brzmieniu art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, EUIPO twierdzi, że zgłoszenia o udzielenie patentu są wyraźnie i jednoznacznie wykluczone jako ważna podstawa prawa pierwszeństwa na mocy tego przepisu. Czy rzeczywiście tak jest? W rzeczywistości, jak twierdzi KaiKai, w rozporządzeniu nr 6/2002 nie ma przepisu, który wyraźnie wykluczałby zgłoszenie o udzielenie patentu. Jak piękno zależy od patrzącego, tak poziom jednoznaczności zależy od dokonującego wykładni.

85. W istocie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 wyraźnie obejmuje tylko dwa rodzaje wcześniejszych zgłoszeń – zgłoszenia wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego. Czytając go w oderwaniu od innych przepisów, nie ma powodu, by pomyśleć, że prawodawca Unii „zapomniał” o uregulowaniu wcześniejszych zgłoszeń o udzielenie patentu.

86. Jeżeli jednak rozporządzenie nr 6/2002 zostanie umieszczone w kontekście zobowiązań Unii wynikających z konwencji paryskiej przyjętej w porozumieniu TRIPS, a konwencja ta będzie rozumiana jako wymagająca możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa do zgłoszenia wzoru na podstawie wcześniejszego zgłoszenia o udzielenie patentu, to wykładnia ulegnie zmianie. Brak jakiegokolwiek wzmianki o patentach wydaje się w tym kontekście przeoczeniem prawodawcy unijnego. W kontekście wykładni zgodnej sąd jest zobowiązany do skorygowania ewentualnych niedopatrzeń prawodawcy. W związku z tym Sąd nie powinien być pozbawiony możliwości stwierdzenia luki prawnej w oparciu o rzekomy wymóg konwencji paryskiej dotyczący dopuszczenia pary składającej się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru. Odnajdywanie luk jest moim zdaniem dopuszczalną techniką w kontekście wykładni zgodnej.

87. Wydaje się, że jest tak przynajmniej w przypadku wewnętrznych kwestii zgodności wykładni prawa krajowego z prawem Unii. Jak już wyjaśniłam (zob. pkt 74 niniejszej opinii), nałożony na sądy krajowe obowiązek wykładni zgodnej w takich sprawach wewnętrznych jest daleko idący. W tym kontekście Trybunał niełatwo zaakceptował stanowisko sądów krajowych, zgodnie z którym odmienna wykładnia prawa krajowego byłaby *contra legem*. Trybunał wymagał od sędziów krajowych większej kreatywności niż dopuszczają oni w swojej praktyce krajowej w celu osiągnięcia docelowego rezultatu⁵², a nawet odejścia od utrwalonego orzecznictwa, kiedy interpretują sporny przepis krajowy⁵³. Wymagana kreatywność obejmuje wyszukiwanie luk⁵⁴.

88. Czy jednak sądy Unii powinny uciekać się do tego samego poziomu kreatywności, gdy są zobowiązane do dokonywania wykładni przepisów prawa Unii zgodnie z jej międzynarodowymi zobowiązaniami?

89. Trybunał uzasadnił obowiązek wykładni zgodnej w sprawach wewnętrznych w następujący sposób. Sądy krajowe, jako część państw członkowskich, są związane obowiązkiem lojalności wyrażonym obecnie w art. 4 ust. 3 TUE i określanym jako zasada obowiązku lojalnej

⁵² Jako modelowy przykład zob. wyrok z dnia 24 stycznia 2012 r., Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, pkt 25–31).

⁵³ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 17 kwietnia 2018 r., Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, pkt 72); z dnia 5 września 2019 r., Pohotovost (C-331/18, EU:C:2019:665, pkt 56).

⁵⁴ Tylko w ten sposób potrafię wyjaśnić sytuację w sprawie Marleasing. Zobacz w tym względzie rozwiązanie zaproponowane w opinii rzecznika generalnego W. van Gervena w sprawie Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, pkt 10).

współpracy⁵⁵. Sądy krajowe są zatem zobowiązane do osiągnięcia rezultatów wymaganych przez prawo Unii w ramach swoich uprawnień, które polegają na dokonywaniu wykładni prawa. Ponadto, ze względu na ten sam obowiązek lojalności, należy domniemywać, że państwo członkowskie działające w charakterze prawodawcy nie miało zamiaru naruszać prawa Unii. Można z tego wywnioskować, że o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie przepisy krajowe, wcześniejsze i późniejsze w stosunku do prawa Unii, są zgodne z prawem Unii⁵⁶. Dla sądów krajowych oznacza to, że nie naruszają one woli prawodawcy, jeśli interpretują prawo krajowe zgodnie z prawem Unii.

90. Nawet jeśli zgodnie z art. 216 ust. 2 TFUE lub z międzynarodową zasadą pacta sunt servanda Unia jest związana swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi, to nie opiera się to na tym samym obowiązku lojalności o charakterze konstytucyjnym⁵⁷, który istnieje dla państw członkowskich na mocy art. 4 ust. 3 TUE. Domniemanie, że prawodawca Unii nie zamierzał naruszyć międzynarodowych zobowiązań Unii, nie może być tak silne, jak to samo domniemanie w sprawach wewnętrznych.

91. Może to uzasadniać punkt widzenia, że obowiązek dokonywani wykładni prawa Unii w zgodzie z umowami międzynarodowymi jest mniej daleko idący. W tym względzie wyszukiwanie luk można łatwiej scharakteryzować jako wykładnię contra legem w przypadku braku wyraźnego dowodu zamiaru prawodawcy Unii do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań Unii. W każdym razie ograniczenie contra legem wykładni zgodnej jest samo w sobie przedmiotem wykładni w każdym konkretnym przypadku.

92. Zważywszy, że prawodawca Unii, regulując prawo pierwszeństwa w odniesieniu do zgłoszeń wzorów wspólnotowych, wybrał sformułowania niemal identyczne jak konwencja paryska, mimo iż nie wyraził wprost zamiaru przestrzegania zasad pierwszeństwa zawartych w tej konwencji w żadnym przepisie rozporządzenia nr 6/2002, jestem zdania, jak już wyjaśniono (zob. pkt 68 niniejszej opinii), że sprawę tę można scharakteryzować jako sytuację typu Nakajima. Z tego powodu stwierdzenie luki w rozporządzeniu nr 6/2002 byłoby uzasadnione i nie stanowiłoby wykładni contra legem, gdyby konwencja paryska rzeczywiście wyraźnie wymagała dwunastomiesięcznego terminu pierwszeństwa. Sąd nie popełnił zatem błędu, dokonując wykładni rozporządzenia nr 6/2002 w zgodzie z konwencją paryską.

93. Jestem jednak zdania, że konwencja paryska nie zawiera takiej zasady, a tym bardziej tak jasnej zasady wymagającej dwunastomiesięcznego terminu pierwszeństwa, i że w związku z tym Sąd dokonał błędnej wykładni tej konwencji. Tym sposobem dochodzę do ostatniej części mojej opinii.

B. Wykładnia konwencji paryskiej

94. Istnieją dwie zasadnicze kwestie dotyczące wykładni konwencji paryskiej, co do których strony nie są zgodne.

⁵⁵ W czasie gdy Trybunał po raz pierwszy odniósł się do tego obowiązku w celu uzasadnienia obowiązku wykładni zgodnej, właściwym przepisem był art. 5 traktatu EWG [zob. wyrok z dnia 10 kwietnia 1984 r., von Colson i Kamann (14/83, EU:C:1984:153, pkt 26); zob. także wyrok z dnia 14 lipca 1994 r., Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, pkt 26)].

⁵⁶ W przypadku gdy państwo członkowskie nie dokonuje transpozycji dyrektywy, sądy krajowe mogą uznać, że ustawodawca był zdania, iż istniejące ustawodawstwo spełnia już obowiązek prawny wynikający z dyrektywy.

⁵⁷ Zobacz w tym względzie J. Temple Lang, Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty, *Common Market Law Review*, Vol. 27, 1990, s. 645; J. Temple Lang, The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more reflections, *European Law Review*, Vol. 26, 2001, s. 84.

95. Po pierwsze, EUIPO, popierane przez Komisję, twierdzi, że Sąd niesłusznie uznał, iż konwencja paryska dopuszcza wcześniejsze zgłoszenie o udzielenie patentu jako podstawę późniejszego zgłoszenia wzoru. KaiKai twierdzi, że Sąd dokonał prawidłowej wykładni tej konwencji.

96. Po drugie, EUIPO podnosi, że Sąd błędnie uznał, iż konwencja paryska ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą wcześniejsze prawo określa długość okresu pierwszeństwa i od której art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej stanowi wyjątek. W związku z tym EUIPO uważa, że Sąd błędnie uznał, że KaiKai może skorzystać z dwunastomiesięcznego terminu pierwszeństwa. KaiKai broni wykładni Sądu.

97. Moim zdaniem Sąd prawidłowo uznał, że konwencja paryska pozwala na zastrzeżenie pierwszeństwa w oparciu o parę składającą się z wcześniejszego zgłoszenia o udzielenie patentu i z późniejszego zgłoszenia wzoru przemysłowego. Sąd naruszył jednak prawo, uznając dwunastomiesięczny termin pierwszeństwa, gdy zastrzeżenie pierwszeństwa dla wzoru wspólnotowego opiera się na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu.

98. Zanim wyjaśnię powody takiej wykładni konwencji paryskiej, omówię pokrótce metody, które Sąd powinien stosować przy wykładni umowy międzynarodowej takiej jak konwencja paryska.

1. Metody wykładni umowy międzynarodowej

99. Prawo międzynarodowe, w tym prawo WTO, pomimo istnienia mechanizmu rozstrzygania sporów, nie jest wyposażone w instytucję sądową uprawnioną do dokonywania wykładni postanowień umów międzynarodowych z ostateczną mocą wiążącą dla wszystkich innych podmiotów. Tym samym, w przeciwieństwie do systemu prawnego Unii, brakuje w nim mechanizmu gwarantującego jednolitą wykładnię.

100. Jednym z narzędzi łagodzących problem rozbieżnej wykładni jest Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (zwana dalej „konwencją wiedeńską”), która zawiera zasady wykładni umów międzynarodowych⁵⁸. Nawet jeśli Unia nie jest stroną tej konwencji, jej przepisy stanowią kodyfikację zwyczajowego prawa międzynarodowego⁵⁹, a Unia powinna je stosować przy interpretacji umów międzynarodowych⁶⁰.

101. Artykuł 31 ust. 1 konwencji wiedeńskiej określa następującą ogólną zasadę wykładni: „Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”. Artykuł 31 ust. 2–4 tej konwencji zawiera bardziej szczegółowe wyjaśnienia, a jej art. 32 określa pewne uzupełniające zasady interpretacji.

102. Moim zdaniem zasady wykładni określone w konwencji wiedeńskiej nie różnią się tak bardzo od zwykłych metod wykładni stosowanych przez Trybunał. W związku z tym, dokonując wykładni konwencji paryskiej, Trybunał powinien wziąć pod uwagę jej brzmienie, kontekst i cel, dla którego konwencja ta została przyjęta. Punktem wyjścia powinno być jednak brzmienie, kontekst i cel

⁵⁸ Podpisana w Wiedniu w dniu 23 maja 1969 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1155, s. 331).

⁵⁹ Zobacz w tym względzie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, rezolucja przyjęta w dniu 20 grudnia 2018 r., A/RES/73/202, „Późniejsze porozumienia i późniejsza praktyka w odniesieniu do interpretacji traktatów”, konkluzja 2, pkt 1, zgodnie z którą art. 31 i 32 konwencji wiedeńskiej mają również zastosowanie jako zwyczajowe prawo międzynarodowe.

⁶⁰ Zobacz na przykład wyroki: z dnia 25 lutego 2010 r., Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, pkt 42, 43); z dnia 14 lipca 2022 r., ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, pkt 56).

samej umowy międzynarodowej, a nie sposób, w jaki Unia ją wdrożyła. Tak więc, nawet jeśli prawodawca Unii w dobrej wierze rozumiał konwencję paryską jako niedopuszczającą pary składającej się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru i było to powodem, dla którego zdecydował się dopuścić jedynie wcześniejsze wzory i wzory użytkowe jako źródło praw pierwszeństwa dla wzorów wspólnotowych, to nie oznacza to, że takie rozumienie konwencji paryskiej jest prawidłowe⁶¹.

103. Mając to na uwadze, zbadam teraz te dwie sporne kwestie.

2. Wcześniejsze zgłoszenie patentowe jako źródło prawa pierwszeństwa dla późniejszego zgłoszenia wzoru przemysłowego

a) Uwagi wstępne

104. Ochrona własności intelektualnej ma charakter terytorialny, co oznacza, że obowiązuje wyłącznie na terytorium państwa (lub regionu), które (który) jej udziela. W przypadku tych rodzajów praw własności intelektualnej, które wymagają rejestracji w celu skorzystania z ochrony, takich jak patenty, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, oznacza to, że ochrona będzie ważna tylko na terytorium objętym właściwością odpowiedniego organu rejestracyjnego, który ją zatwierdził.

105. Osoba, która pragnie chronić swój wynalazek, wzór lub znak towarowy, pod którym sprzedawany jest produkt, musi wystąpić o taką ochronę w każdym poszczególnym kraju lub regionie. W celu złagodzenia problemów wynikających z terytorialności ochrony własności intelektualnej konwencja paryska wprowadziła system praw pierwszeństwa. Nie eliminuje to potrzeby ubiegania się o ochronę na każdym pożądanym terytorium osobno, ale „pozwala zyskać na czasie” przy ubieganiu się o taką ochronę, zanim potencjalni konkurenci będą mogli uczynić to samo. Czas ten, zwany terminem pierwszeństwa, może wynosić sześć lub dwanaście miesięcy i zaczyna biec od momentu pierwszego prawidłowo złożonego zgłoszenia.

106. Oprócz terytorialności kolejna komplikacja ochrony własności intelektualnej wynika z różnic w rodzajach praw własności intelektualnej. Poszczególne państwa różnie definiują to, co jest rozumiane jako określony rodzaj prawa własności intelektualnej, i nie wszystkie przewidują te same rodzaje praw własności intelektualnej. Tym samym najwyraźniej 11 państw członkowskich Unii uznaje wzory użytkowe za odrębną formę prawa własności intelektualnej⁶². Ponadto podobne rodzaje praw własności intelektualnej są często różnie nazywane. Na przykład najbliższy rodzaj ochrony tego, co w Europie jest zwykle określane jako wzór, w Stanach Zjednoczonych jest nazywany patentem na wzór⁶³. Nawet pojęcie wzoru wspólnotowego nie jest na szczęblu Unii

⁶¹ Inne systemy prawne, na przykład w Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, przyjmują odmienne podejście. Zobacz w tym względzie H. Hartwig, Claiming priority under the Community design scheme, w: *Research Handbook on Design Law*, ed. H. Hartwig, Edward Elgar, 2021, s. 250, w szczególności s. 253–255.

⁶² Te państwa członkowskie Unii obejmują Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Węgry, Austrię, Polskę, Portugalię, Słowację i Finlandię. Zobacz wytyczne EUIPO, przytoczone w przypisie 50 niniejszej opinii, pkt 6.2.1.1.

⁶³ Zgodnie z US Patent and Trademark Office Manual of Patent Examining Procedure, wydanie dziewiąte, luty 2023 r., sekcja 1502.01 Distinction Between Design and Utility Patents: „Ogólnie rzecz biorąc, »patent użytkowy« chroni sposób, w jaki artykuł jest używany i działa (35 U.S.C. 101), podczas gdy »patent na wzór« chroni sposób, w jaki artykuł wygląda (35 U.S.C. 171). [...] Zarówno patent na wzór, jak i patent użytkowy można uzyskać w odniesieniu do danego artykułu, jeżeli wynalazek polega zarówno na jego użyteczności, jak i wyglądzie ozdobnym. Podczas gdy patenty użytkowe i patenty na wzór zapewniają prawnie odrębną ochronę, użyteczność i ozdobność artykułu mogą nie być łatwe do rozdzielenia. Artykuły wytworzone mogą posiadać cechy zarówno funkcjonalne, jak i ozdobne [...]”. Zobacz również w tym względzie S. Schickl, Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 16, 2013, s. 15.

jednolite. Tak więc angielska wersja językowa rozporządzenia nr 6/2002 odnosi się do „Community design”, podczas gdy francuska wersja językowa odnosi się do „dessins ou modèles communautaires”⁶⁴.

b) Zgłoszenie na podstawie PCT

107. PCT, w ramach którego KaiKai dokonała zgłoszenia, na podstawie którego zwróciła się do EUIPO o uznanie prawa pierwszeństwa w niniejszej sprawie, jest efektem międzynarodowego wysiłku mającego na celu ułatwienie życia wynalazcom.

108. PCT jest umową międzynarodową zawartą w 1970 r., która weszła w życie w 1978 r. Jej sygnatariuszami jest obecnie 157 państw, w tym wszystkie 27 państw członkowskich Unii, jednakże nie jest nim Unia Europejska. Jest to szczególne porozumienie w ramach konwencji paryskiej, administrowane przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. PCT przewiduje dokonanie „zgłoszenia międzynarodowego” w celu ochrony wynalazków⁶⁵. Po dokonaniu takiego zgłoszenia międzynarodowego może być ono interpretowane jako zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego i innych rodzajów ochrony wynalazków, takich jak świadectwa wynalazcy i świadectwa użytkowe⁶⁶. Po etapie międzynarodowym, który nie może prowadzić do przyznania ochrony, osoba, która dokonała zgłoszenia międzynarodowego, musi rozpocząć etap krajowy, w którym zwróci się o odpowiednią formę ochrony w każdym kraju lub regionie osobno. Celem zgłoszenia międzynarodowego jest między innymi ustalenie daty zgłoszenia w celu skorzystania z prawa pierwszeństwa.

109. EUIPO twierdzi, że błędne rozumowanie Sądu rozpoczyna się od użycia terminu „międzynarodowe zgłoszenie patentowe”, który z prawnego punktu widzenia jest terminem nieistniejącym. KaiKai złożyła bowiem zgłoszenie międzynarodowe w rozumieniu PCT, a nie międzynarodowe zgłoszenie wniesione w celu uzyskania patentu. Jak właśnie wyjaśniłam, takie zgłoszenie międzynarodowe może być interpretowane jako zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego, ale do czasu podjęcia takiej decyzji poprzez dokonanie zgłoszenia krajowego zgłoszenie międzynarodowe znajduje się w stanie kwantowej superpozycji, że tak się wyrażę – jest jednocześnie zgłoszeniem wniesionym w celu uzyskania patentu i zgłoszeniem wzoru użytkowego.

110. Moim zdaniem, używając terminu „międzynarodowe zgłoszenie patentowe”, Sąd chciał podkreślić, że zgłoszenie KaiKai może być rozumiane jako zgłoszenie wniesione w celu uzyskania patentu, nawet jeśli może być również zgłoszeniem wzoru użytkowego. Właśnie z tego powodu Sąd uznał, że KaiKai przysługuje dwunastomiesięczny termin pierwszeństwa. Powracając do terminologii fizyki kwantowej, podczas gdy Sąd „przekształcił” międzynarodowe zgłoszenie KaiKai w patent, EUIPO „przekształciło” je we wzór użytkowy. To tak samo, jakby EUIPO nazwało je „międzynarodowym zgłoszeniem wzoru użytkowego”. W związku z tym twierdzenie EUIPO, jakoby Sąd posłużył się nieistniejącym terminem, jest nieistotne.

⁶⁴ Dodatkowo na przykład chorwacka wersja językowa posługuje się wyłącznie terminem „wzór” („dizajn Zajednice”), a słoweńska wersja językowa posługuje się wyłącznie terminem „model” („model Skupnosti”). Niemiecka wersja językowa również używa tylko jednego wyrazu („das Gemeinschaftsgeschmacksmuster”), podczas gdy wersje językowe hiszpańska i włoska odnoszą się do wzorów i modeli (odpowiednio, „dibujos y modelos comunitarios” i „disegni e modelli comunitari”).

⁶⁵ Zobacz art. 2 ppkt (vii) oraz art. 3 ust. 1 PCT.

⁶⁶ Zobacz art. 2 ppkt (i) PCT. Artykuł 2 ppkt (ii) PCT dodatkowo stanowi, że określenie „patent” może oznaczać dowolne formy ochrony samego wynalazku, wymienione w art. 2 ppkt (i) PCT.

c) Powody interpretacji konwencji paryskiej jako dopuszczającej parę składającą się z wcześniejszego patentu i późniejszego wzoru

111. Konwencja paryska nie przewiduje wyraźnie możliwości oparcia prawa pierwszeństwa do późniejszego zgłoszenia wzoru na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu. Nie wyklucza ona jednak takiej możliwości.

112. Sformułowanie art. 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej wymienia różne możliwości dokonania pierwszego zgłoszenia („zgłoszenie o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenie wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego”), a następnie stwierdza, że do celów późniejszego zgłoszenia w innych państwach dana osoba korzysta z prawa pierwszeństwa, nie określając jednak rodzaju zgłoszenia. Może to łatwo sugerować, że każde z wymienionych możliwości dokonania pierwszego zgłoszenia może być źródłem praw pierwszeństwa dla każdego późniejszego zgłoszenia.

113. Brzmienie art. 4 sekcja A ust. 1 konwencji paryskiej nie jest zatem rozstrzygające. W rzeczywistości kontekst, w jakim znajduje się konwencja paryska, obejmujący różnorodność form praw własności intelektualnej na całym świecie, przemawia za interpretacją, która nie przypisuje decydującej roli formie lub nazwie prawa własności intelektualnej.

114. EUIPO podnosi, że Sąd błędnie zinterpretował ogólną zasadę konwencji paryskiej dotyczącą tożsamości przedmiotu. Według EUIPO każdy rodzaj prawa własności przemysłowej daje jedynie prawo pierwszeństwa do tego samego rodzaju prawa, takiego jak patent na patent, wzór na wzór lub wzór użytkowy na wzór użytkowy⁶⁷. Tak więc, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, jedynie wcześniejszy wzór może stanowić podstawę prawa pierwszeństwa dla późniejszego wzoru wspólnotowego; patent nie czyni zadość tej zasadzie.

115. Moim zdaniem zasadę tożsamości przedmiotu można rozumieć w kategoriach formalnych lub materialnych. Wydaje się, że w niniejszym odwołaniu EUIPO używa go w znaczeniu formalnym, ponieważ kładzie nacisk na identyczność formy wcześniejszego i późniejszego zgłoszenia⁶⁸.

116. Wytyczne dotyczące stosowania konwencji paryskiej wydają się jednak sugerować materialne rozumienie zasady tożsamości przedmiotu. I tak, w odniesieniu do art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej wytyczne te stanowią, że „[w] rzadkich przypadkach wzór przemysłowy i wzór użytkowy dotyczą *tego samego przedmiotu*, ponieważ co do zasady pierwszy z nich dotyczy ozdobnych aspektów wyrobu przemysłowego, podczas gdy drugi odnosi się do

⁶⁷ Na poparcie swojego twierdzenia, że istnieje ogólna zasada dotycząca tożsamości przedmiotu, EUIPO powołuje się na art. 4 sekcja C ust. 4 konwencji paryskiej. W tym względzie należy stwierdzić, że chociaż przepis ten posługuje się sformułowaniem „ten sam przedmiot”, to nie zawiera on zasady ogólnej, lecz rozwiązuje szczególną sytuację, w której istnieją dwa wcześniejsze zgłoszenia, z których pierwsze zostało wycofane, zaniechane lub odrzucone, dla celów ustalenia początku biegu terminu pierwszeństwa. Zobacz G.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967*, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, 1968 (zwany dalej „wytycznymi dotyczącymi stosowania konwencji paryskiej”), art. 4 sekcja C ust. 4 komentarz b).

⁶⁸ W tym względzie pragnę zauważyć, że wytyczne EUIPO wydają się uznawać zasadę tożsamości przedmiotu w znaczeniu zarówno formalnym, jak i materialnym. W znaczeniu formalnym wymagają one, aby wcześniejsze zgłoszenie dotyczyło wzoru przemysłowego lub użytkowego. W znaczeniu materialnym wymagają one, aby wzór wspólnotowy odnosił się do tego samego wzoru lub wzoru użytkowego. W odniesieniu do tego ostatniego wymogu wytyczne wyjaśniają dalej, że dwa zgłoszenia mogą różnić się jedynie szczegółami, które można uznać za „nieistotne”, odnosząc się w ten sposób do przedmiotu ochrony, a nie do formy ochrony. Zobacz wytyczne EUIPO, przytoczone w przypisie 50 niniejszej opinii, ppkt 6.2.1.1, w szczególności s. 61, 63.

jego nowości technicznej”⁶⁹. To odniesienie do tego samego przedmiotu wydaje się pociągać za sobą istotę nowego pomysłu, dla którego poszukuje się ochrony, a nie formę, w jakiej jest on chroniony.

117. Wydaje mi się, że cel konwencji paryskiej, jakim jest złagodzenie zasady terytorialności poprzez wprowadzenie prawa pierwszeństwa, również dyktuje raczej takie materialne, a nie formalne rozumienie zasady tożsamości przedmiotu.

118. Zapewne to właśnie świadomość, że może dojść do materialnego pokrywania się przedmiotu ochrony w ramach różnych form praw własności przemysłowej, skłoniła do wprowadzenia zmian do konwencji paryskiej w 1925 r., które wprowadziły art. 4 sekcja E ust. 1, wyraźnie dopuszczający parę składającą się z wcześniejszego wzoru użytkowego i późniejszego wzoru przemysłowego.

119. Jeśli takie istotne pokrywanie się może zachodzić między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym, to może ono również zachodzić między patentem a wzorem przemysłowym. Zgodnie z dokumentami instytucjonalnymi Unii wzór użytkowy jest prawem z rejestracji, które przyznaje wyłączną ochronę wynalazkowi technicznemu, podobnie jak patent; przypomina patent w tym znaczeniu, że wynalazek musi być nowy, choć często wymagany poziom wynalazczości nie jest tak wysoki, jak w przypadku patentów. W przeciwieństwie do patentów wzory użytkowe są udzielane bez uprzedniego badania w celu ustalenia nowości i poziomu wynalazczego. Oznacza to, że ochronę można uzyskać szybciej i taniej, jednakże przyznana ochrona jest mniej bezpieczna⁷⁰. Z tego powodu wzory użytkowe zostały nazwane na przykład „patentami drugiej kategorii”⁷¹, „drobnymi wynalazkami”⁷² lub „krótkoterminowymi” patentami krajowymi⁷³.

120. Można zadać pytanie, dlaczego możliwość powołania się na wcześniejsze zgłoszenie o udzielenie patentu w odniesieniu do późniejszego zgłoszenia wzoru nie została wyraźnie wprowadzona do tekstu konwencji paryskiej w czasie, gdy wprowadzono art. 4 sekcja E ust. 1 w celu zapewnienia możliwości powołania się na wzór użytkowy. Moim zdaniem nie było to konieczne właśnie dlatego, że para składająca się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru była już możliwa ze względu na zasadę tożsamości przedmiotu rozumianego materialnie. Przyczynę wyraźnej wzmianki o parze obejmującej wzór użytkowy i wzór można wyjaśnić względną nowością wzorów użytkowych w konwencji paryskiej.

121. W tym względzie należy stwierdzić, że konwencja paryska została zawarta już w 1883 r. W tym czasie nie zajmowano się wzorem użytkowym jako formą ochrony wynalazku. Został on uznany przez konwencję paryską dopiero w 1911 r., na podstawie zmiany wprowadzonej na konferencji w Waszyngtonie. W związku z tym w 1925 r. wprowadzono do tej konwencji art. 4 sekcja E, wraz z rewizją dokonaną na konferencji w Hadze⁷⁴. Konieczne było zatem wyjaśnienie, w jaki sposób wzory użytkowe wpisują się w system praw pierwszeństwa na podstawie konwencji paryskiej. Nie było to natomiast konieczne w przypadku patentów, ponieważ konwencja paryska od początku uznawała je za formę prawa własności przemysłowej. W związku z tym para

⁶⁹ Wytyczne dotyczące stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja E komentarz b) (wyróżnienie moje).

⁷⁰ Zielona księga Komisji, Ochrona wzorów użytkowych na jednolitym rynku, COM(95) 370 wersja ostateczna z dnia 19 lipca 1995 r., s. i-b.

⁷¹ Wytyczne dotyczące stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 1 ust. 2 komentarz d).

⁷² Zielona księga Komisji w sprawie ochrony prawnej wzorów przemysłowych, czerwiec 1991 r., 111/F/5131/91-EN, pkt 2.6.3.

⁷³ Opinia Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zbliżającej przepisy prawne dotyczące ochrony wynalazków za pomocą wzorów użytkowych (Dz.U. 1998, C 235, s. 26), pkt 2.7.

⁷⁴ Zobacz wytyczne dotyczące stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja E komentarz a).

składająca się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru nie zasługiwała na szczególne wyróżnienie w przypadku materialnego pokrywania się przedmiotu ochrony, ponieważ wynikało to już z zasady tożsamości przedmiotu rozumianego materialnie.

122. Podsumowując, biorąc pod uwagę podobieństwa między patentami i wzorami użytkowymi, nie można wykluczyć, że materialne pokrywanie się może wystąpić również między wcześniejszym zgłoszeniem o udzielenie patentu a późniejszym zgłoszeniem wzoru. Jeśli przyjąć, że zasada tożsamości przedmiotu ma charakter materialny, to nie ma powodu, dla którego patent nie mógłby być wykorzystywany jako źródło prawa pierwszeństwa dla późniejszego wzoru w taki sam sposób, jak jest to przyjęte dla wzoru użytkowego. Moim zdaniem nie jest to wykluczone przez żadne z postanowień konwencji paryskiej.

123. Jestem zatem zdania, że Sąd nie naruszył prawa, dokonując wykładni konwencji paryskiej w ten sposób, że dopuszcza ona wykorzystanie wcześniejszego zgłoszenia patentowego jako źródła prawa pierwszeństwa dla późniejszego zgłoszenia wzoru, pod warunkiem że przedmiot obu zgłoszeń jest co do istoty taki sam.

3. Termin pierwszeństwa dla późniejszego zgłoszenia wzoru opartego na wcześniejszym zgłoszeniu patentowym

124. EUIPO twierdzi, że nie istnieje ogólna zasada wynikająca z logiki konwencji paryskiej⁷⁵, zgodnie z którą charakter wcześniejszego prawa określa długość terminu pierwszeństwa. Twierdzi ono zatem, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając istnienie takiej zasady.

125. W tej kwestii zgadzam się z EUIPO.

126. Artykuł 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej przyznaje dwunastomiesięczny termin pierwszeństwa patentom i wzorom użytkowym oraz sześciomiesięczny termin pierwszeństwa wzorom przemysłowym i znakom towarowym. Przepis ten nie wyjaśnia, czy termin ten zależy od wcześniejszego czy późniejszego prawa. Jeśli elementy danej pary są takie same, kwestia ta jest bezprzedmiotowa, jak słusznie twierdzi EUIPO. Staje się ona jednak istotna, jeżeli pary są heterogeniczne, jak w przypadku połączenia wcześniejszego wzoru użytkowego i późniejszego wzoru lub wcześniejszego patentu i późniejszego wzoru.

127. W odniesieniu do pierwszej z tych dwóch sytuacji konwencja paryska przewiduje wyraźne rozwiązanie w art. 4 sekcja E ust. 1, opierające się na długości terminu przypisanego późniejszemu prawu, tj. sześciomiesięcznemu terminowi, który art. 4 sekcja C ust. 1 przypisuje wzorom przemysłowym. Konwencja paryska milczy w odniesieniu do drugiej kombinacji składającej się z wcześniejszego patentu i z późniejszego wzoru.

128. Mimo że tekst milczy w tej kwestii, Sąd wywiódł z domniemanej zasady ogólnej, zgodnie z którą charakter wcześniejszego prawa ma decydujące znaczenie dla określenia długości terminu pierwszeństwa, że odpowiednim terminem dla tego drugiego połączenia było dwanaście miesięcy. Wynikało to z art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej, który przyznaje patentom dwanaście miesięcy.

⁷⁵ Jak stwierdził Sąd w pkt 77 zaskarżonego wyroku.

129. Sąd zinterpretował art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej jako wyjątek od tej ogólnej zasady. EUIPO twierdzi natomiast, że art. 4 sekcja E ust. 1 konwencji paryskiej stanowi wyjątek, lecz ogólna zasada, od której przepis ten stanowi wyjątek, została błędnie określona przez Sąd⁷⁶.

130. Po pierwsze, tekst konwencji paryskiej nie wyjaśnia, czy okres pierwszeństwa zależy od charakteru prawa wcześniejszego czy późniejszego. W takim przypadku konieczne jest sięgnięcie do uzupełniających metod wykładni, które obejmują uwzględnienie prac przygotowawczych.

131. W tym względzie zaskarżony wyrok jest odkrywczy. Sąd wskazał, że w pracach przygotowawczych do konwencji paryskiej ujawniono, że powodem wydłużenia terminu pierwszeństwa w odniesieniu do patentów z sześciu do dwunastu miesięcy było to, że w niektórych państwach, w szczególności w Niemczech, trudno było przeprowadzić wstępne badanie zgłoszenia o udzielenie patentu w terminie sześciu miesięcy⁷⁷.

132. Rozumiem ten opis w następujący sposób. Aby móc ocenić długość terminu pierwszeństwa, istotne są dwie daty: data zgłoszenia pierwszego prawa, od której rozpoczyna się bieg tego terminu, oraz data zgłoszenia kolejnego prawa, z którą termin ten upływa. Jeżeli w Niemczech zgłoszenie kolejnego patentu trwa dłużej niż sześć miesięcy, niemożliwe jest skorzystanie z wcześniejszego zgłoszenia w terminie, w sytuacji gdy termin wynosi sześć miesięcy poczynawszy od dokonania pierwszego zgłoszenia. Oznacza to na przykład, że jeżeli dana osoba złożyła zgłoszenie o udzielenie patentu we Francji, to nie będzie ona mogła złożyć zgłoszenia o udzielenie kolejnego patentu w Niemczech w terminie sześciu miesięcy. Było to powodem przedłużenia tego terminu do dwunastu miesięcy. W ten sposób osiągnięto równowagę między interesami zgłaszającego prawo własności przemysłowej, który powinien mieć możliwość zorganizowania międzynarodowego rozszerzenia takiego prawa w odpowiednim okresie, a interesami osób trzecich, które nie powinny być konfrontowane ze zbyt długimi terminami pierwszeństwa, kiedy to prawa, które osoby te mogłyby chcieć nabyć dla tych samych przedmiotów, nie mogą zostać ważnie uzyskane⁷⁸. Krótko mówiąc, powodem przedłużenia okresu pierwszeństwa dla patentów była długość procedur zgłaszania w niektórych krajach patentu jako prawa późniejszego.

133. W związku z tym uważam, że Sąd niesłusznie uznał, iż w konwencji paryskiej istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą długość terminu pierwszeństwa zależy od pierwszego zgłoszenia. Bardziej rozsądne wydaje mi się uzależnienie tego terminu od złożenia późniejszego zgłoszenia.

134. Jestem zatem zdania, że długość terminów pierwszeństwa przewidzianych w art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej zależy od charakteru późniejszego, a nie pierwszego zgłoszenia.

135. Stosując tę logikę do niniejszej sprawy, jeśli prawo pierwszeństwa do późniejszego zgłoszenia wzoru jest zastrzeżone na podstawie wcześniejszego zgłoszenia patentowego, to długość terminu pierwszeństwa, zgodnie z art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej, wynosiłaby sześć miesięcy.

⁷⁶ Według EUIPO przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady tożsamości przedmiotu ochrony rozumianej w sposób formalny.

⁷⁷ Zobacz pkt 79 zaskarżonego wyroku.

⁷⁸ Zobacz wytyczne dotyczące stosowania konwencji paryskiej, przytoczone w przypisie 67 niniejszej opinii, art. 4 sekcja C ust. 1–3 komentarz b).

136. Wyrok Sądu w sprawie TELEYE⁷⁹, na którym Sąd oparł się w zaskarżonym wyroku⁸⁰, nie stoi na przeszkodzie powyższemu wnioskowi. W wyroku TELEYE Sąd orzekł, w kontekście prawa znaków towarowych, że to zgłoszenie o rejestrację wcześniejszego prawa powoduje powstanie prawa pierwszeństwa. Wniosek ten wydaje się całkowicie zgodny z konwencją paryską, zgodnie z którą istnienie i data wcześniejszego zgłoszenia są istotne dla rozpoczęcia biegu terminu pierwszeństwa. Jednakże, wbrew powodowi, dla którego Sąd powołał się na ten wyrok, wniosek ów nie mówi nic o długości spornego terminu.

137. Chociaż zgadzam się z EUIPO, że w niniejszym przypadku długość terminu pierwszeństwa wynosi sześć miesięcy, to nie mogę zaakceptować jego argumentu opartego na braku wzajemności z państwami trzecimi, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi. EUIPO zasadniczo twierdzi, że w Stanach Zjednoczonych wzory są chronione prawem patentowym („patenty na wzory”) i że w wyniku zaskarżonego wyroku zgłaszający mogą automatycznie korzystać z dwunastomiesięcznego terminu pierwszeństwa, podczas gdy zgłaszający w Unii mają tylko sześciomiesięczny termin pierwszeństwa. Wytoczne EUIPO traktują już jednak amerykańskie patenty na wzory jako zgłoszenia wzorów, które mogą być źródłem prawa pierwszeństwa dla wzorów wspólnotowych w okresie sześciu miesięcy od zgłoszenia patentu na wzór. Nie dostrzegam żadnego nieprawidłowości w zakresie wzajemności na niekorzyść osób, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia wzoru w Unii Europejskiej, wynikającego z tego, że wcześniejsze zgłoszenie o udzielenie patentu zapewniałoby dwanaście miesięcy ochrony późniejszemu zgłoszeniu wzoru wspólnotowego. Amerykańskie patenty na wzory nadal byłyby klasyfikowane jako zgłoszenia wzorów, a nie zgłoszenia o udzielenie patentu.

138. Na koniec chciałabym odnieść się do argumentów opartych na art. 4 sekcja C ust. 1 konwencji paryskiej. Sąd oparł się na tym przepisie, aby uzasadnić swoje stwierdzenie, że istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą termin pierwszeństwa jest powiązany z charakterem wcześniejszego prawa. Zinterpretował on ten przepis jako wyjątek od domniemanej zasady ogólnej, tak że tylko w tej szczególnej sytuacji okres pierwszeństwa jest związany z późniejszym prawem. Moim zdaniem przepis ten nie tyle stanowi jednak wyjątek, ile raczej zastosowanie ogólnej zasady, zgodnie z którą długość okresu pierwszeństwa zależy od charakteru późniejszego prawa.

139. Z powyższych względów Trybunał powinien stwierdzić, że Sąd naruszył prawo w zakresie, w jakim uznał, że zgodnie z konwencją paryską zgłoszenie wzoru oparte na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu korzysta z dwunastomiesięcznego, a nie sześciomiesięcznego terminu pierwszeństwa.

140. Podsumowując, proponuję, aby Trybunał zinterpretował konwencję paryską w ten sposób, że dopuszcza ona, aby zgłoszenie późniejszego wzoru (w tym wzoru wspólnotowego) opierało się na wcześniejszym zgłoszeniu o udzielenie patentu, pod warunkiem że zachodzi istotna identyczność przedmiotu zgłoszenia. Długość terminu pierwszeństwa w takim przypadku wynosi sześć miesięcy, zgodnie z tym, co przewiduje konwencji paryska w odniesieniu do wzorów przemysłowych.

⁷⁹ Zobacz wyrok z dnia 15 listopada 2001 r., Signal Communications/OHIM (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266 zwany dalej wyrokiem „TELEYE”).

⁸⁰ Zobacz pkt 78 zaskarżonego wyroku.

V. Konsekwencje

141. Jedyny zarzut odwołania jest moim zdaniem częściowo zasadny. W konsekwencji zaskarżony wyrok powinien zostać uchylony.

142. Stosując art. 61 akapit pierwszy statutu, Trybunał powinien odrzucić zarzut drugi podniesiony przez KaiKai przed Sądem.

143. Nie uważam jednak, by stan postępowania pozwalał Trybunałowi na orzekanie w przedmiocie zarzutu pierwszego, który nie został przeanalizowany przez Sąd w zaskarżonym wyroku i w odniesieniu do którego twierdzenia faktyczne dotyczące istoty sporu nie były poruszane przed Trybunałem. Sąd wydał zaskarżony wyrok bez zbadania zarzutu pierwszego. W związku z tym sprawa powinna zostać przekazana Sądowi do ponownego rozpoznania w celu rozstrzygnięcia tego zarzutu, przy pozostawieniu kwestii kosztów do rozstrzygnięcia w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

VI. Wnioski

144. W świetle powyższego proponuję Trybunałowi Sprawiedliwości, by:

- uchylił wyrok Sądu z dnia 14 kwietnia 2021 r., The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Sprzęt gimnastyczny i sportowy) (T-579/19, EU:T:2021:186);
- oddalił zarzut drugi podniesiony przed Sądem przez The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR;
- skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd w celu rozstrzygnięcia pozostałego zarzutu;
- pozostawił kwestię kosztów do rozstrzygnięcia w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.