



# Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
TAMARA ČAPETA  
föredraget den 13 juli 2023<sup>1</sup>

**Mål C-382/21 P**

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**  
**mot**

**The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR**

”Överklagande – Immaterialrätt – Gemenskapsformgivningar – Förordning (EG) nr 6/2002 – Artikel 41.1 – Rätt till prioritet – Prioritetsanspråk grundat på en internationell ansökan ingiven inom ramen för konventionen om patentsamarbete (PCT) – Prioritetstid – Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten – Artikel 4 – Med den internationella rätten konform tolkning av unionsrätten – Direkt effekt av internationella avtal – Prövningstillståndsordning för överklaganden – Fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten”

## I. Inledning

1. Förevarande mål har uppkommit genom att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har överklagat tribunalens dom av den 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Gymnastik- och sportartiklar) (T-579/19, EU:T:2021:186) (nedan kallad den överklagade domen).

2. Genom den domen ogiltigförklarade tribunalen det beslut av den 13 juni 2019 (ärende R 573/2019-3) varigenom EUIPO:s tredje överklagandenämnd hade vägrat att erkänna en rätt till prioritet i samband med en ansökan från The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (nedan kallat KaiKai) om registrering, i enlighet med förordning nr 6/2002,<sup>2</sup> av gymnastik- och sportartiklar som gemenskapsformgivning. KaiKais prioritetsanspråk grundade sig på en tidigare internationell ansökan som hade lämnats in inom ramen för konventionen om patentsamarbete (nedan kallad PCT).<sup>3</sup>

3. Formellt finns det endast en grund för överklagandet, nämligen att tribunalen åsidosatte artikel 41.1 i förordning 6/2002. De argument som EUIPO har anfört aktualiserar emellertid väsentliga frågor som rör förhållandet mellan för unionen bindande internationella avtal och unionens sekundärrätt liksom unionsdomstolarnas befogenheter och skyldigheter i det

<sup>1</sup> Originalspråk: engelska.

<sup>2</sup> Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) (nedan kallad förordning 6/2002).

<sup>3</sup> Undertecknad i Washington, D.C., den 19 juni 1970 och senast ändrad den 3 oktober 2001 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 1160, nr 18336, s. 231).

sammanhanget. Dessutom aktualiserar överklagandet frågan om tolkning av en internationell konvention, i det aktuella fallet Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (nedan kallad Pariskonventionen).<sup>4</sup>

4. Det var av dessa skäl som prövningstillstånd meddelades för överklagandet i enlighet med den ordning med krav på prövningstillstånd för överklaganden (nedan kallad prövningstillståndsordningen) som har införts genom artikel 58a i stadgan för Europeiska unionens domstol.<sup>5</sup> Detta är det första mål om överklagande för vilket EU-domstolen har meddelat prövningstillstånd sedan den ordningen infördes den 1 maj 2019. För att prövningstillstånd ska meddelas för ett överklagande som faller under nämnda ordning krävs att överklagandet aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.<sup>6</sup>

5. Efter en kortfattad redogörelse för bakgrunden till målet (II) kommer jag att säga några ord om prövningstillståndsordningen och om skälen till att prövningstillstånd meddelades för det nu aktuella överklagandet (III). Därefter kommer jag att bedöma parternas argument i sak (IV).

## II. Bakgrund

### A. Tillämpliga bestämmelser

#### 1. Förordning 6/2002

6. I artikel 41.1 i förordning 6/2002 stadgas följande:

”Den som i vederbörlig ordning har lämnat in en ansökan om ett formskydd eller en nyttighetsmodell i eller med verkan för en stat som är part i Pariskonventionen eller i avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, eller dennes rättsinnehavare, skall vid inlämningen av en ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning för samma formgivning eller nyttighetsmodell åtnjuta prioritet under sex månader från den dag då den första ansökningen lämnades in.”

#### 2. Pariskonventionen

7. I artikel 4 A 1 i Pariskonventionen föreskrivs följande:

”Den som i ett av [länderna som är parter i Pariskonventionen] i behörig ordning gjort ansökan om patent eller om skydd för nyttighetsmodell eller för industriellt mönster eller modell eller för fabriks- eller handelsmärke eller hans rättsinnehavare skall för ansökan i de övriga länderna äga en prioritetsrätt under tid, som här nedan bestämmes.”

<sup>4</sup> Undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenade nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305).

<sup>5</sup> Se vidare punkterna 28–43 i detta förslag till avgörande.

<sup>6</sup> Se artikel 58a tredje stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol (nedan kallad stadgan) och artikel 170a.1 i domstolens rättegångsregler.

8. Artikel 4 C 1 i Pariskonventionen har följande lydelse:

”Tiden för ovannämnda prioritetsrätt utgör i fråga om patent och nyttighetsmodeller tolv månader samt i fråga om industriella mönster och modeller ävensom fabriks- eller handelsmärken sex månader.”

9. I artikel 4 E i Pariskonventionen stadgas följande:

”1. Då i ett land skydd sökes för industriellt mönster eller modell under återopande av rätt till prioritet på grund av ansökan om skydd för nyttighetsmodell, skall prioritetstiden vara den som är bestämd för industriella mönster och modeller.

2. Vidare är det tillåtet att i ett land söka skydd för nyttighetsmodell med anspråk på prioritet, grundad på en ansökning om patent, och omvänt.”

### ***B. Bakgrund till målet vid tribunalen***

10. Den 24 oktober 2018 ingav KaiKai till EUIPO en gemensam ansökan om registrering av gemenskapsformgivning avseende tolv formgivningar i enlighet med förordning 6/2002. KaiKai gjorde anspråk på prioritet med hänvisning till den tidigare internationella ansökan med nummer PCT/EP2017/077469, som bolaget den 26 oktober 2017 hade ingett inom ramen för PCT.

11. EUIPO:s granskare tillämpade artikel 41.1 i förordning 6/2002 och biföll den gemensamma ansökan men avlog prioritetsanspråket med motiveringen att den tid som hade förflutit sedan ingivandet av KaiKais internationella ansökan översteg den sexmånadersperiod som anges i den bestämmelsen.

12. KaiKai överklagade beslutet till överklagandenämnden och gjorde därvid väsentligen gällande att den tillämpliga prioritetstiden var tolv månader och inte sex månader.

13. Genom beslut av den 13 juni 2019 (R 573/2019-3) ogillade EUIPO:s tredje överklagandenämnd KaiKais överklagandet. Nämnden fann i allt väsentligt att granskaren hade tillämpat artikel 41.1 i förordning 6/2002 på ett korrekt sätt genom att göra bedömningen att en internationell ansökan ingiven inom ramen för PCT kan likställas med en ansökan om nyttighetsmodell, och därför kan läggas till grund för ett prioritetsanspråk avseende en gemenskapsformgivning, men att sådan prioritet måste göras gällande inom den föreskrivna sexmånadersperioden och att längre tid hade förflutit i KaiKais ärende.

### ***C. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen***

14. Den 20 augusti 2019 överklagade KaiKai överklagandenämndens beslut till tribunalen. Till stöd för överklagandet återopade KaiKai två grunder. Den första avsåg åsidosättande av väsentliga formföreskrifter och den andra avsåg åsidosättande av förordning 6/2002.

15. Genom den överklagade domen biföll tribunalen KaiKais överklagande såvitt avsåg den andra grunden och ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut. Däremot meddelade tribunalen inte något avgörande såvitt avsåg den första grunden.

16. Tribunalen fann att EUIPO hade haft fog för sin bedömning att en internationell ansökan inom ramen för PCT kan läggas till grund för ett prioritetsanspråk avseende en gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 41.1 i förordning 6/2002 men att EUIPO i det aktuella fallet hade begått ett fel genom att tillämpa en prioritetstid på sex månader i stället för tolv månader.

17. Bakgrunden till den slutsatsen var att tribunalen ansåg att KaiKais internationella ansökan inom ramen för PCT även var att betrakta som en internationell ansökan om patent, och inte endast som en internationell ansökan om nyttighetsmodell. I detta sammanhang konstaterade tribunalen att artikel 41.1 i förordning 6/2002 inte innehåller någon regel om vilken prioritetstid som följer av en ansökan om patent, utan att det däri endast anges hur lång prioritetstiden ska vara om prioriteten grundar sig på en tidigare ansökan om formgivning eller nyttighetsmodell, nämligen sex månader i sistnämnda fall. För att denna lucka i lagstiftningen skulle kunna fyllas var det enligt tribunalen nödvändigt att beakta artikel 4 i Pariskonventionen.

18. Tribunalen förefaller ha gjort bedömningen att det enligt Pariskonventionen är möjligt att framställa prioritetsanspråk mellan olika par av immaterialrättstyper. Därför medger Pariskonventionen enligt tribunalen att ett anspråk på prioritet för en formgivning (industriellt mönster eller modell) grundas på en tidigare ansökan om patent. Vidare fann tribunalen att prioritetstiden i ett sådant fall är tolv månader, eftersom det i artikel 4 C 1 i Pariskonventionen anges att prioritetstiden för patent är tolv månader.

19. Tribunalen ansåg att den relevanta prioritetstiden för ett par bestående av ett tidigare patent och en senare formgivning bestäms av den period som i Pariskonventionen anges för patent. Skälet till detta var att det i Pariskonventionen enligt tribunalen slås fast en allmän regel med innebörden att den tidigare rättighetens karaktär bestämmer prioritetstidens längd. Enligt tribunalens uppfattning är artikel 4 E 1 i Pariskonventionen – där det föreskrivs att den prioritetstid som har fastställts för den senare rättigheten är avgörande om denna senare rättighet är en formgivning och den tidigare rättigheten är en nyttighetsmodell – en specialregel som utgör ett undantag från denna allmänna regel.

20. Följaktligen fann tribunalen att EUIPO hade gjort en felaktig bedömning när myndigheten hade dragit slutsatsen att prioritetstiden i ett fall där en tidigare internationell ansökan om patent läggs till grund för ett anspråk på prioritet för en ansökan om gemenskapsformgivning var sex månader.

#### ***D. Förfarandet vid EU-domstolen***

21. Den 23 juni 2021 ingav EUIPO det nu aktuella överklagandet av tribunalens dom. EUIPO har yrkat att EU-domstolen ska upphäva den överklagade domen och ogilla KaiKais överklagande vid tribunalen i första instans. Dessutom har EUIPO yrkat att domstolen ska förplikta KaiKai att betala samtliga rättegångskostnader.

22. Den 23 juni 2021 ingav EUIPO också en ansökan om prövningstillstånd för överklagandet i enlighet med artikel 58a i stadgan och artikel 170a i domstolens rättegångsregler.

23. Genom beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050), biföll domstolen ansökan och meddelade prövningstillstånd för överklagandet.

24. I svaromålet, som inkom den 25 februari 2022, yrkade KaiKai att domstolen skulle ogilla överklagandet och förplikta EUIPO att betala samtliga rättegångskostnader.

25. Genom beslut av domstolens ordförande den 8 april 2022 tilläts kommissionen att intervensera till stöd för EUIPO:s yrkande.

26. EUIPO ingav replik den 30 maj 2022 och KaiKai ingav duplik den 11 juli 2022.

27. Vid den muntliga förhandlingen den 13 mars 2023 yttrade sig EUIPO, KaiKai och kommissionen.

### III. Prövningstillståndsordningen och dess tillämpning i förevarande mål

28. Som jag har nämnt i inledningen ovan är detta det första mål där domstolen har meddelat prövningstillstånd för ett överklagande enligt den särskilda ordningen för detta.<sup>7</sup> Att detta förfarande är så nytt föranleder mig att göra ett antal påpekanden om prövningstillståndsordningen och dess användning i förevarande mål.

#### A. Några synpunkter på prövningstillståndsordningen

29. Införandet av prövningstillståndsordningen är ett led i (den pågående) reformen av unionsdomstolen. Bakgrunden var att ett stort antal överklaganden gavs in i mål där tvisten redan hade prövats två gånger, först av en oberoende överklagandenämnd och sedan av tribunalen, och att dessa överklaganden ofta avvisades eller ogillades med hänvisning till att de var uppenbart ogrundade. Avsikten med prövningstillståndsordningen är att domstolen ska kunna koncentrera sig på de mål som kräver dess fulla uppmärksamhet.<sup>8</sup>

30. Prövningstillståndsordningen tillämpas för närvarande på beslut meddelade av oberoende överklagandenämnder vid fyra EU-byråer (EUIPO, Gemenskapens växtsortsmyndighet, Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet) samt på beslut meddelade av samtliga oberoende överklagandenämnder som inrättas efter den

<sup>7</sup> Utöver i förevarande mål har prövningstillstånd hittills även meddelats i fem andra mål, som samtliga rör EU-varumärket. Tre av målen aktualiserar frågor med koppling till Brexit (se beslut av den 7 april 2022, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2022:295, beslut av den 16 november 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, och beslut av den 18 april 2023, Shopify/EUIPO, C-751/22 P, EU:C:2023:328). De båda andra målen aktualiserar frågor som rör advokaters oberoende inför unionsdomstolarna (se beslut av den 30 januari 2023, bonnanwalt/EUIPO, C-580/22 P, ej publicerat, EU:C:2023:126, och beslut av den 8 maj 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C-776/22 P, EU:C:2023:441).

<sup>8</sup> Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/629 av den 17 april 2019 om ändring av protokoll nr 3 om [stadgan] (EUT L 111, 2019, s. 1), artiklarna 1–3 och skälen 1, 4 och 5; pressmeddelande nr 53/19 från Europeiska unionens domstol, Luxemburg, den 30 april 2019. För en allmän diskussion om prövningstillståndsordningen, se exempelvis De Lucia, L., "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, Gaudissart, M.-A., "L'admission préalable des pourvois: une nouvelle procédure pour la Cour de justice", *Cahiers de droit européen*, 2020, s. 177, och Orzan, M.F., "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.

1 maj 2019 inom någon annan EU-byrå.<sup>9</sup> Om unionslagstiftaren godtar det förslag som unionsdomstolen nyligen har lagt fram, kommer ordningen även att tillämpas på ett antal andra EU-byråer som har en oberoende överklagandenämnd.<sup>10</sup>

31. Enligt prövningstillståndsordningen ska domstolen meddela prövningstillstånd för ett överklagande, helt eller delvis, endast om detta "aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten".<sup>11</sup> Ansökan om prövningstillstånd ska inges av klaganden i en särskild handling som bifogas till överklagandet, av vilken ska framgå varför överklagandet enligt klaganden är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.<sup>12</sup>

32. Det anges inte närmare i de ifrågavarande processuella bestämmelserna vad som avses med en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten, utan tanken är att detta är något som domstolen ska slå fast i sin praxis.<sup>13</sup> Vidare ger användningen av ordet "eller" snarare än "och" i dessa bestämmelser ("enhetligheten *eller* konsekvensen i, *eller* utvecklingen av, unionsrätten") vid handen att prövningstillstånd skulle kunna meddelas för ett överklagande även om det endast är en eller två av dessa aspekter som berörs och inte alla tre.

33. Denna öppna lydelse tyder på att domstolen har stort utrymme för skönsmässig bedömning när den ska avgöra huruvida ett visst överklagande aktualiserar en fråga som enligt dess uppfattning är av vikt för unionsrättsordningens övergripande utveckling.

34. Detta får mig att tänka på jämförbara ordningar såsom reglerna för *certiorari* vid United States Supreme Court (Förenta staternas högsta domstol). Den ordningen tillämpas när det inkommer en begäran om prövning av lägre domstolars avgöranden såvitt avser frågor som rör federal lagstiftning, och prövningstillstånd för sådana mål meddelas normalt endast när dessa skulle kunna ha nationell betydelse, göra det möjligt att jämka samman motstridiga avgöranden eller ha prejudikatsvärde.<sup>14</sup>

35. Enligt Rule 10 för United States Supreme Court, med rubriken "Överväganden avseende prövning i kraft av *certiorari*",<sup>15</sup> finns det inte någon rättighet att få tillstånd prövning i kraft av *certiorari*, utan detta är en fråga för United States Supreme Courts skönsmässiga bedömning, varvid prövningstillstånd meddelas endast när övertygande skäl föreligger. I nämnda

<sup>9</sup> Se artikel 58a första och andra stycket i stadgan.

<sup>10</sup> Begäran om ändring av artikel 58a i stadgan skulle medföra tillägg av sex EU-byråer som existerade den 1 maj 2019 (Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, Gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska unionens järnvägsbyrå). Dessutom skulle prövningstillståndsordningens tillämpningsområde utökas till att omfatta överklaganden av tribunalens avgöranden angående fullgörandet av ett avtal som innehåller en skiljedomsklausul, i den mening som avses i artikel 272 FEUF. Se begäran framställd av domstolen med stöd av artikel 281 andra stycket [FEUF], om ändring av protokoll nr 3 om [stadgan], tillgänglig på adressen [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P\\_64268/sv/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/sv/).

<sup>11</sup> Artikel 58a tredje stycket i stadgan; se även artikel 170a.1 i domstolens rättegångsregler. Beslut rörande prövningstillstånd fattas av en för ändamålet särskilt inrättad avdelning vid domstolen; se artikel 170b i rättegångsreglerna.

<sup>12</sup> Se artikel 170a i domstolens rättegångsregler; se även, exempelvis, beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkterna 20–22, 27 och 28).

<sup>13</sup> Se, för ett liknande resonemang, Gaudissart, anförd i fotnot 8 i detta förslag till avgörande, s. 188 (där denne noterar att vissa rådsdelegationer föreslog att begreppen enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten skulle definieras i de processuella bestämmelserna, men att det förslaget inte vann bifall och att det i stället överläts åt domstolen att göra detta i sin praxis).

<sup>14</sup> Se, exempelvis, webbplatsen för US Courts under "Supreme Court Procedures", tillgänglig på adressen <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1>.

<sup>15</sup> Rules of the Supreme Court of the United States, antagna den 5 december 2022 och i kraft från och med den 1 januari 2023, tillgängliga på adressen <https://www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf>.

bestämmelse räknas det upp ett antal faktorer som kan tas i beaktande, med det anges också att dessa ”varken reglerar eller uttömmande beskriver [United States Supreme Courts] utrymme för skönsmässig bedömning”.<sup>16</sup>

36. Prövningstillståndsordningen kan enligt min åsikt ses som ett slags ”EU-*certiorari*”. Tanken är inte att alla fel som tribunalen begår ska kunna rättas till, utan endast de fel som är av väsentlig betydelse. Prövningstillstånd ska därför meddelas endast i fall där domstolens avgörande kan få grundläggande betydelse för unionsrättsordningen.<sup>17</sup>

37. Dessutom gör prövningstillståndsordningen att domstolens funktion som unionens högsta domstol och författningsdomstol framgår tydligare.<sup>18</sup> Den medför nämligen att domstolen får befatta sig med ”konstitutionella” mål av betydelse för unionen där det behöver göras tolkningar av unionsrättens grundläggande konstitutionella principer och av den horisontella och vertikala befogenhetsfördelningen.

38. Enligt min uppfattning stärker prövningstillståndsordningen även tribunalens roll. I alla de fall där domstolen inte meddelar prövningstillstånd för ett överklagande, blir tribunalen nämligen domstol i sista instans för tvister mellan enskilda och unionsmyndigheter på ett antal områden (däribland immaterialrätt), vilket medför att tribunalens tolkning av tillämplig rätt blir bindande inom hela unionen.

## ***B. Frågor som motiverar prövningstillståndet för det aktuella överklagandet***

39. Av beslutet om prövningstillstånd för överklagandet<sup>19</sup> framgår att den överklagade domen inte endast kan ha prejudikatsvärde för framtida mål rörande prioritetsrättigheter utan även aktualiserar väsentliga frågor såvitt avser unionsrätten i fråga om yttre förbindelser liksom den horisontella befogenhetsfördelningen mellan unionsdomstolarna och andra unionsinstitutioner. Detta föranledde domstolen att dra slutsatsen att det aktuella överklagandet aktualiserar frågor som är av vikt för enhetligheten ”och” konsekvensen i, ”och” utvecklingen av, unionsrätten.

40. Enligt min uppfattning aktualiserar förevarande mål två olika uppsättningar av frågor som motiverar prövningstillståndet.

<sup>16</sup> I Rule 10 för United States Supreme Court nämns att följande ger en indikation på beskaffenheten hos de skäl som kan föranleda United States Supreme Court att bifalla en begäran om prövning: ”a) En federal appellationsdomstol har meddelat ett avgörande som strider mot ett avgörande av en annan federal appellationsdomstol vilket rör samma väsentliga fråga, har avgjort en väsentlig fråga av federal karaktär på ett sätt som strider mot ett avgörande meddelat av en delstatsdomstol i sista instans eller har avvikit i sådan utsträckning från vedertagen och sedvanlig rättskipning – eller godtagit en sådan avvikelse från en lägre domstols sida – att detta gör det påkallat för United States Supreme Court att utöva sina tillsynsbefogenheter. b) En delstatsdomstol i sista instans har avgjort en väsentlig fråga av federal karaktär på ett sätt som strider mot ett avgörande meddelat av en annan delstatsdomstol i sista instans eller av en federal appellationsdomstol. c) En delstatsdomstol eller en federal appellationsdomstol har antingen avgjort en väsentlig fråga som rör federal rätt och som inte har avgjorts, men bör avgöras, av United States Supreme Court eller har avgjort en väsentlig fråga av federal karaktär på ett sätt som strider mot relevanta avgöranden av United States Supreme Court.”

<sup>17</sup> Jämför, såvitt avser *certiorari*-ordningen i Förenta staterna, Giannini, L.J., ”Access Filters and the Institutional Performance of the Supreme Courts”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 12, 2022, s. 190, särskilt s. 218.

<sup>18</sup> För en liknande slutsats rörande domstolen i samband med omprövningsförfarandet enligt artikel 256 FEUF, se Brkan, M., ”La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure”, i: Mahieu, S. (red.), *Contentieux de l'Union européenne: Questions choisies*, Larcier, 2014, s. 489. Se även Rousselot, R., ”La procédure de réexamen en droit de l'Union européenne”, *Cahiers de droit européen*, 2014, s. 535.

<sup>19</sup> Se beslut av den 10 december 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, punkterna 31–34). En redogörelse för EUIPO:s argument finns i punkterna 13–19 i det beslutet.

41. Den första uppsättningen av frågor rör tillämpligheten vid unionsdomstolarna av internationella avtal som är bindande för unionen. Närmare bestämt rör en av dessa frågor förhållandet mellan sådana avtals direkta effekt och deras tolkningseffekt. I förevarande mål har EUIPO gjort gällande att tribunalen fyllde en (enligt EUIPO:s åsikt icke-existerande) lucka i den relevanta unionslagstiftningen (förordning 6/2002) genom att tillmäta direkt effekt till Pariskonventionen (som tribunalen enligt EUIPO tolkade fel). Enligt EUIPO:s uppfattning har Pariskonventionen inte direkt effekt i unionsrättsordningen. Samtidigt har EUIPO inte förnekat Pariskonventionens möjliga tolkningseffekt. Således finns det anledning för domstolen att klargöra när ett internationellt avtal har direkt effekt och huruvida ett internationellt avtal kan ha tolkningseffekt om det saknar direkt effekt.

42. En annan fråga som aktualiseras när det gäller internationella avtals tillämplighet rör gränserna för konform tolkning, särskilt huruvida dessa gränser är desamma när unionslagstiftning ska tolkas på ett sätt som är konformt med internationella avtal och när nationell lagstiftning ska tolkas på ett sätt som är konformt med unionsrätten. Den frågan har uppkommit till följd av EUIPO:s påstående att tribunalen överskred *contra legem*-gränsen. Således ger förevarande mål domstolen tillfälle att slå fast huruvida det är en metod för konform tolkning att söka efter en lucka i en unionsrättslig bestämmelse.

43. Den andra uppsättningen av frågor som motiverar prövningstillståndet för överklagandet rör tolkningen av Pariskonventionen. I förevarande mål har EUIPO gjort gällande att tribunalen tolkade den konventionen fel. Det föreskrivs enligt EUIPO inte i Pariskonventionen att en tidigare patentansökan kan ge prioritetsrätt i samband med en senare formgivningansökan. Inte heller innehåller Pariskonventionen enligt EUIPO någon allmän regel med innebörden att prioritetstiden beror på den tidigare rättighetens karaktär. Detta aktualiserar frågan vad som bör vägleda domstolen vid dess tolkning av Pariskonventionen och andra internationella avtal.

#### **IV. Bedömning**

44. EUIPO har med stöd av kommissionen anfört en enda grund för överklagandet, nämligen åsidosättande av artikel 41.1 i förordning 6/2002. Denna enda grund sönderfaller i tre påståenden. Det första innebär att tribunalen tolkade förordning 6/2002 *contra legem*. Enligt det andra tillskrev tribunalen Pariskonventionen direkt effekt i strid med unionsrätten. Det tredje påståendet innebär att tribunalen tolkade Pariskonventionen och PCT fel.

45. EUIPO:s båda första påståenden rör Pariskonventionens tillämplighet vid unionsdomstolarna, en fråga som jag kommer att diskutera i avsnitt A. Min argumentation föranleder mig att därvid ta upp dessa båda påståenden i omvänd ordning. Därefter kommer jag att diskutera tolkningen av Pariskonventionen i avsnitt B.

##### ***A. Pariskonventionens tillämplighet vid unionsdomstolarna***

46. Jag finner det påkallat att inledningsvis erinra om att en rättsregel kan tillämpas på olika sätt i ett mål.<sup>20</sup> En möjlighet är att rättsregeln tillämpas direkt på vissa faktiska omständigheter för att det ska kunna slås fast vad som gäller i rättsligt hänseende, antingen utan att några andra regler behöver tillämpas eller till och med genom att man underlåter att tillämpa andra regler som står i

<sup>20</sup> Se, för ett liknande resonemang, förslag till avgörande av generaladvokaten Cruz Villalón i målet *Spedition Welter* (C-306/12, EU:C:2013:359, punkt 35).



vägen för den regel som ska tillämpas. Inom unionsrätten kallas detta för direkt effekt. En annan möjlighet är att rättsregeln tillämpas indirekt, exempelvis genom att den tjänar som vägledning vid tolkningen av en annan regel som ska tillämpas. Inom unionsrätten kallas detta för indirekt effekt eller tolkningseffekt. Såvitt avser diskussionen nedan är det viktigt att inse att resultatet blir detsamma i båda fallen. Om en tvist exempelvis avgörs direkt på grundval av ett direktiv, blir resultatet detsamma som om samma tvist avgörs på grundval av en nationell regel som tolkas konformt med det direktivet.

47. EUIPO och kommissionen har gjort gällande att Pariskonventionen inte har direkt effekt. Ingen av dem har uteslutit möjligheten att den kan ha tolkningseffekt, men de anser att detta inte är möjligt i det aktuella fallet, eftersom det skulle kräva en tolkning *contra legem* av förordning 6/2002. I den första delen av min bedömning nedan kommer jag att hävda att ett internationellt avtal är antingen tillämpligt (både direkt och indirekt) eller inte tillämpligt (vare sig direkt eller indirekt) vid unionsdomstolarna. Enligt min åsikt är Pariskonventionen tillämplig, varför jag i den andra delen av min bedömning kommer att se närmare på den fråga rörande gränserna för konform tolkning som EUIPO har tagit upp.

### 1. Pariskonventionens direkta effekt och tolkningseffekt

48. EUIPO har med stöd av kommissionen hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den ersatte artikel 41.1 i förordning 6/2002 med de (felaktigt tolkade) bestämmelserna i Pariskonventionen. Därigenom tillmätte tribunalen direkt effekt till artikel 4 i Pariskonventionen, i strid med EU-domstolens praxis. Att Pariskonventionen saknar direkt effekt följer även av artikel 25 i denna, och i alla händelser är rekvisiten för direkt effekt (ovillkorlig och tillräckligt precis) inte uppfyllda.

49. KaiKai har inte diskuterat Pariskonventionens möjliga direkta effekt men har däremot gjort gällande att det enda som tribunalen gjorde när den fyllde luckan i artikel 41.1 i förordning 6/2002 genom att hänvisa till artikel 4 i Pariskonventionen var att godta den konventionens tolkningseffekt.

50. Vilken effekt kan egentligen ett internationellt avtal såsom Pariskonventionen ha vid unionsdomstolarna?

51. Till att börja med ska det noteras att frågan om hur ett internationellt avtal kan tillämpas inom unionen uppkommer endast om det aktuella avtalet ingår i unionsrättsordningen. Ett internationellt avtal ingår i princip i unionsrättsordningen om unionen är part i det.<sup>21</sup> När ett internationellt avtal ingår i unionsrättsordningen, är det bindande för unionsinstitutionerna och medlemsstaterna<sup>22</sup> och har företräde framför unionens sekundärrätt.<sup>23</sup>

52. Unionen är inte part i Pariskonventionen. Alla dess medlemsstater är parter i den, men det innebär inte i sig att Pariskonventionen ingår i unionsrättsordningen och är bindande för unionsinstitutionerna.

<sup>21</sup> Detta slog domstolen fast redan år 1974. Se dom av den 30 april 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, punkterna 4 och 5).

<sup>22</sup> Artikel 216.2 FEUF.

<sup>23</sup> Se, exempelvis, dom av den 3 juni 2008, Intertanko m.fl. (C-308/06, EU:C:2008:312, punkt 42).

53. Emellertid är unionen part i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPS-avtalet),<sup>24</sup> vilket är ett av de avtal som har ingåtts inom ramen för WTO. Själva TRIPS-avtalet reglerar inte prioritetsrättigheter, men artikel 2.1 däri har följande lydelse:

”Beträffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1–12 och 19 i Pariskonventionen.”

54. Utifrån detta är det möjligt att sluta sig till att unionen måste erkänna prioritetsrättigheter på samma sätt som sådana rättigheter erkänns i Pariskonventionen.<sup>25</sup> Således har artikel 4 i Pariskonventionen, som är relevant i förevarande mål, blivit bindande för unionen genom dess skyldigheter enligt TRIPS-avtalet.<sup>26</sup>

55. Detta ger emellertid inte något svar på frågan huruvida en sådan part som KaiKai kan åberopa artikel 4 i Pariskonventionen vid unionsdomstolarna antingen direkt eller med avseende på tolkningen av tillämplig unionslagstiftning.

56. Huruvida en lagbestämmelse har direkt effekt beror inte endast på hur klar bestämmelsen är utan även på dess sammanhang. Domstolen har i linje med detta konstaterat i sin fasta praxis att en bestämmelse i ett direktiv, även om den är tillräckligt precis och ovillkorlig, inte kan ha direkt effekt i en tvist där enbart enskilda står mot varandra.<sup>27</sup>

57. På liknande sätt beror frågan huruvida ett internationellt avtal har direkt effekt inte endast på klarheten i de bestämmelser som är avsedda att tillerkänna rättigheter åt enskilda utan även på det ifrågavarande avtalets art.<sup>28</sup>

58. Fördragen utesluter i princip inte att internationella avtal tillerkänns direkt effekt. Domstolen har exempelvis tillmätt ett antal associeringsavtal direkt effekt, både i fall där syftet med det ifrågavarande avtalet har varit att förbereda en stat inför ett framtida unionsmedlemskap<sup>29</sup> och i

<sup>24</sup> TRIPS-avtalet undertecknades den 15 april 1994 i Marrakesh, utgör bilaga 1C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) och godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 38, s. 3).

<sup>25</sup> Detta skiljer sig från unionens skyldighet att inte ställa upp hinder för de förpliktelser som medlemsstaterna har iklätt sig i egenskap av parter i Pariskonventionen. Denna skyldighet att inte ställa upp hinder följer av artikel 2.2 i TRIPS-avtalet, där det föreskrivs att ingenting i det avtalet ska undanta medlemmarna från skyldigheten att fullgöra sådana förpliktelser som de har gentemot varandra enligt Pariskonventionen. EU-domstolen har funnit att unionen har en sådan skyldighet att inte ställa upp hinder för medlemsstaternas förpliktelser i förhållande till Romkonventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av ljudupptagningar samt radioföretag, i vilken medlemsstaterna men inte unionen är parter. Enligt domstolen uppkommer denna skyldighet för unionens del på grundval av artikel 1.1 i det fördrag om framföranden och fonogram som Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) har antagit, ett fördrag som unionen däremot är part i. Se dom av den 15 mars 2012, SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, punkt 50).

<sup>26</sup> Se, analogt, dom av den 15 november 2012, Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, punkt 70). En sådan tolkning kom också till uttryck i punkt 15 i överklagandenämndens beslut i förevarande fall: ”För unionen, som inte är medlem av Pariskonventionen i egenskap av mellanstatlig organisation men som är medlem av WTO, är artikel 4 i Pariskonventionen således tillämplig i kraft av artikel 2.1 i TRIPS-avtalet.”

<sup>27</sup> Domstolen slog fast den principiella avsaknaden av horisontell direkt effekt i dom av den 26 februari 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, punkt 48), och dom av den 14 juli 1994, Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, punkt 20), och den har sedan dess bekräftat sin ståndpunkt i ett stort antal mål. Se, exempelvis, dom av den 24 januari 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, punkt 37), och dom av den 18 januari 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, punkt 32).

<sup>28</sup> Se, bland annat, dom av den 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, punkt 45).

<sup>29</sup> Domstolen har exempelvis godtagit den direkta effekten av bestämmelser i associeringsavtal mellan unionen och icke-medlemsstater som tillerkände enskilda en etableringsrätt som de kunde göra gällande i domstol. Se dom av den 27 september 2001, Gloszczuk (C-63/99, EU:C:2001:488, punkterna 30–38), och dom av den 20 november 2001, Jany m.fl. (C-268/99, EU:C:2001:616, punkterna 26 och 28).

fall där detta inte har varit syftet.<sup>30</sup> Vidare har domstolen godtagit den direkta effekten av andra bilaterala avtal, såsom Open Skies-avtalet med Förenta staterna,<sup>31</sup> och av vissa bestämmelser i multilaterala avtal såsom Yaoundé- och Lomékonventionerna<sup>32</sup> och protokollet om skydd av Medelhavet mot förorening från landbaserade källor.<sup>33</sup>

59. Det är i stället primärt WTO-avtalens beskaffenhet snarare än någon oklarhet i deras lydelse som har föranlett den rättspraxis där domstolen slagit fast att dessa avtal i princip saknar direkt effekt.<sup>34</sup>

60. Mot bakgrund av sin praxis rörande WTO-systemet har domstolen också i princip uteslutit att TRIPS-avtalet skulle kunna ha direkt effekt.<sup>35</sup>

61. Med tanke på att det är via TRIPS-avtalet som vissa bestämmelser i Pariskonventionen har blivit en del av unionsrätten och blivit bindande för unionen, skulle man kunna tänkas sluta sig till att dessa bestämmelser i princip inte heller bör tillmätas direkt effekt.

62. Vad domstolen avsåg när den hänvisade till WTO-avtalens beskaffenhet som argument för att på principiell nivå utesluta att dessa avtal skulle kunna ha direkt effekt var det flexibla och ömsesidiga i de förpliktelser som unionen har iklätt sig gentemot andra avtalsslutande parter. WTO-systemet är flexibelt i så måtto att dess bestämmelser kan kringgå och att det medger att de tvister som då kan uppstå biläggs med hjälp av olika förhandlingslösningar.<sup>36</sup> Den flexibiliteten gör det möjligt för unionens politiska institutioner, liksom för övriga parter i WTO-avtalen, att välja lösningar som domstolen kan finna inte överensstämmer med WTO:s krav. Domstolen har funnit att den, för att slå vakt om ett sådant politiskt manöverutrymme, bör avstå från att pröva giltigheten av unionslagstiftning mot bakgrund av WTO-regelverket. Visserligen har domstolen motiverat detta val med utgångspunkt i det rättsliga begreppet direkt effekt, i stället för att förklara det som ett slags genomtänkt återhållsamhet med syftet att respektera befogenhetsfördelningen inom WTO. Att domstolen i princip har vägrat att tillmäta WTO-regelverket direkt effekt beror emellertid enligt min uppfattning inte på att den har velat frånta enskilda möjligheten att åberopa internationella avtal i domstol, utan snarare på att den har önskat ge unionsinstitutionerna ett politiskt manöverutrymme.<sup>37</sup>

<sup>30</sup> Se, exempelvis, dom av den 12 april 2005, *Simutenkov* (C-265/03, EU:C:2005:213, punkterna 20–29) (rörande bestämmelser i ett partnerskapsavtal med Ryssland), och dom av den 24 november 2016, *SECIL* (C-464/14, EU:C:2016:896, punkterna 99–109 och 131–137) (rörande bestämmelser i associeringsavtal med Tunisien och Libanon).

<sup>31</sup> Se dom av den 21 december 2011, *Air Transport Association of America m.fl.* (C-366/10, EU:C:2011:864, punkterna 79–84). I punkterna 73–78 i den domen godtog domstolen att Kyotoprotokollet om klimatförändringar i princip skulle kunna ha direkt effekt men slog fast att de aktuella bestämmelserna saknade direkt effekt av det skälet att de inte var ovillkorliga och inte var tillräckligt precisa.

<sup>32</sup> Se dom av den 12 december 1995, *Chiquita Italia* (C-469/93, EU:C:1995:435, punkterna 34 och 35).

<sup>33</sup> Se dom av den 15 juli 2004, *Pêcheurs de l'étang de Berre* (C-213/03, EU:C:2004:464, punkterna 39–47).

<sup>34</sup> Redan i dom av den 12 december 1972, *International Fruit Company m.fl.* (21/72–24/72, EU:C:1972:115, punkterna 18 och 27), fann domstolen att allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) visserligen är bindande för unionsinstitutionerna men att dess bestämmelser är av en sådan beskaffenhet att de saknar förmåga att tillerkänna enskilda rättigheter. I dom av den 23 november 1999, *Portugal/rådet* (C-149/96, EU:C:1999:574, punkt 47), fann domstolen att inrättandet av WTO inte hade ändrat beskaffenheten av GATT-avtalet eller andra avtal inom ramen för WTO.

<sup>35</sup> Se, exempelvis, dom av den 14 december 2000, *Dior m.fl.* (C-300/98 och C-392/98, EU:C:2000:688, punkt 44), dom av den 25 oktober 2007, *Develey/harmoniseringskontoret* (C-238/06 P, EU:C:2007:635, punkt 39), och dom av den 15 mars 2012, *SCF Consorzio Fonografici* (C-135/10, EU:C:2012:140, punkt 46).

<sup>36</sup> Se, exempelvis, såvitt avser GATT-avtalet, dom av den 12 december 1972, *International Fruit Company m.fl.* (21/72–24/72, EU:C:1972:115, punkt 21), och dom av den 5 oktober 1994, *Tyskland/rådet* (C-280/93, EU:C:1994:367, punkterna 106–109). Såvitt avser WTO-avtalen allmänt, se dom av den 23 november 1999, *Portugal/rådet* (C-149/96, EU:C:1999:574, punkterna 36–42).

<sup>37</sup> Se mitt förslag till avgörande i målet *Changmao Biochemical Engineering/kommissionen* (C-123/21 P, EU:C:2022:890, punkterna 37–43, 56 och 57). Dom har ännu inte meddelats i det målet.

63. Icke desto mindre har domstolen faktiskt utövat sin behörighet och prövat lagenligheten av unionslagstiftning mot bakgrund av WTO-regelverket i fall där den har gjort bedömningen att unionslagstiftaren inte hade haft för avsikt att utnyttja den politiska flexibilitet som WTO-systemet erbjuder. I en sådan situation inskränker en lagenlighetsprövning inte det utrymme för skönmässiga politiska bedömningar som är erforderligt på WTO-nivån.<sup>38</sup>

64. Därför är det möjligt att urskilja två fall i fråga om WTO-regelverkets direkta tillämplighet. Det första fallet representeras exempelvis av domen i målet Nakajima<sup>39</sup> och kännetecknas av att domstolen har gjort bedömningen att den ifrågavarande unionslagstiftningen antogs med syftet att genomföra ett WTO-baserat åtagande. ”Med syftet att genomföra” betyder här inte endast att en WTO-förpliktelse har krävt ytterligare genomförande, utan det kan även handla om situationer där unionslagstiftaren har beslutat att anpassa (befintlig eller ny) unionslagstiftning till unionens WTO-åtaganden. Det andra fallet representeras exempelvis av domen i målet Rusal Armenal<sup>40</sup> och kännetecknas av att domstolen har gjort bedömningen att det är möjligt att unionslagstiftaren trots unionens WTO-förpliktelser önskade anta en för unionen specifik lösning. Detta betyder inte att unionslösningen strider mot WTO-regelverket utan enbart att unionslagstiftaren antog denna lösning utan att därvid eftersträva anpassning till WTO-förpliktelser.

65. De båda fallen är ömsesidigt uteslutande. Alltså är det – som jag redan har påpekat på annan plats<sup>41</sup> – antingen domen Nakajima eller domen Rusal Armenal som är tillämplig.

66. I förevarande mål har kommissionen gjort gällande att det inte är möjligt att med ledning av artikel 41.1 i förordning 6/2002 dra slutsatsen att unionslagstiftaren avsåg att låta artikel 4 i Pariskonventionen fungera som unionsnorm såvitt avser den tid under vilken prioritet kan göras gällande i samband med en ansökan om gemenskapsformgivning.<sup>42</sup> Kommissionen anser i stället att unionen har valt en egen lösning, nämligen att den som ansöker om gemenskapsformgivning under sexmånadersperioden kan göra gällande en prioritetsrätt baserad på en tidigare ansökan om formgivning eller nyttighetsmodell. Detta skulle betyda, i linje med vad EUIPO har hävdat, att unionslagstiftaren avsiktligt uteslöt alla andra typer av tidigare ansökan, däribland ansökan om patent. Enligt EUIPO är den lösningen förenlig med Pariskonventionen, men även om den inte vore förenlig därmed skulle detta sakna betydelse, eftersom den är ett uttryck för unionslagstiftarens tydliga vilja och eftersom domstolen skulle gå emot denna vilja om den tillämpade en annan lösning. Med andra ord befinner vi oss enligt EUIPO i en situation av Rusal Armenal-typen och inte i en situation av Nakajima-typen, varför det saknas skäl att tillmäta Pariskonventionen direkt effekt.

67. Jag håller inte med. Artikel 41.1 i förordning 6/2002 bör enligt min åsikt tolkas som ett uttryck för unionslagstiftarens avsikt att anpassa den bestämmelsen till artikel 4 i Pariskonventionen. Till att börja med är lydelsen av artikel 41 i förordning 6/2002 i allt väsentligt identisk med lydelsen av artikel 4 i Pariskonventionen, något som domstolen också har konstaterat.<sup>43</sup> Detta tyder på att

<sup>38</sup> Se, för ett liknande resonemang, mitt förslag till avgörande i målet Changmao Biochemical Engineering/kommissionen (C-123/21 P, EU:C:2022:890, punkterna 46, 59 och 60).

<sup>39</sup> Se dom av den 7 maj 1991, Nakajima/rådet (C-69/89, EU:C:1991:186) (nedan kallad domen Nakajima). Se även dom av den 22 juni 1989, Fediol/kommissionen (70/87, EU:C:1989:254).

<sup>40</sup> Se dom av den 16 juli 2015, kommissionen/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494) (nedan kallad domen Rusal Armenal).

<sup>41</sup> Se mitt förslag till avgörande i målet Changmao Biochemical Engineering/kommissionen (C-123/21 P, EU:C:2022:890, punkt 64).

<sup>42</sup> Därvidlag har kommissionen gjort en jämförelse med artikel 25.1 g i förordning 6/2002, där det uttryckligen hänvisas till artikel 6 ter i Pariskonventionen, något som enligt kommissionen tyder på en avsikt att genomföra den konventionsbestämmelsen.

<sup>43</sup> Se dom av den 5 juli 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, punkt 56).

lagstiftarens avsikt var att anpassa förordning 6/2002 till Pariskonventionen.<sup>44</sup> Att lagstiftaren har hänvisat inte endast till formgivningar utan även till nyttighetsmodeller framstår vidare som ett uttryck för lagstiftarens avsikt att genomföra artikel 4 E 1 i Pariskonventionen, något som också förefaller framgå av förarbetena till förordning 6/2002, där kommissionen ändrade sitt ursprungliga förslag i syfte att anpassa det till artikel 4 E 1 i Pariskonventionen.<sup>45</sup>

68. Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att beskaffenheten hos Pariskonventionen, som har införts i unionsrätten genom TRIPS-avtalet, inte hindrar att den konventionen tillerkänns direkt effekt under sådana omständigheter som är för handen i förevarande mål. Unionslagstiftarens avsikt med artikel 41.1 i förordning 6/2002 var att bringa unionens lagstiftning om formgivningar i överensstämmelse med Pariskonventionen såvitt avsåg förekomsten och varaktigheten av prioritetsrättigheter. Därför är situationen i förevarande mål jämförbar med situationen i målet Nakajima snarare än med situationen i målet Rusal Armenal.

69. Jag håller inte heller med om EUIPO:s och kommissionens argument med innebörden att artikel 25.1 i Pariskonventionen skulle hindra att den konventionen tillerkänns direkt effekt. I den bestämmelsen, vars rubrik lyder ”Genomförande av konventionen på nationell nivå”, stadgas följande: ”Varje land som tillträtt denna konvention förpliktar sig att, i överensstämmelse med sin författning, genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa konventionens tillämpning.” Som jag förstår saken, innebär den bestämmelsen helt enkelt att de konventionslutande parterna ska göra vad som krävs i enlighet med deras respektive författning. I länder som har valt en väsentligen dualistisk ansats för sin rättsordnings förhållande till den internationella rätten kan detta betyda att Pariskonventionen behöver omvandlas till en nationell rättskälla för att få effekt. Som jag redan har förklarat, utesluter emellertid unionsfördragen inte principiellt att internationella avtal som är bindande för unionen kan tillmätas direkt effekt. Vissa av bestämmelserna i Pariskonventionen kan förvisso kräva att unionslagstiftaren gör kompletterande val, men de bestämmelser som kan genomföras utan kompletterande val kan ha direkt effekt. Med tanke på att unionslagstiftaren inte hade för avsikt att utnyttja flexibiliteten i TRIPS-avtalet utan valde att anpassa unionslagstiftningen rörande prioritetsrättigheter till de lösningar som Pariskonventionen erbjuder, ska frågan om den direkta effekten av de aktuella bestämmelserna i Pariskonventionen avgöras med ledning av huruvida dessa bestämmelser uppfyller de sedvanliga rekvisiten, nämligen att de måste vara tillräckligt precisa och ovillkorliga. Jag kommer att diskutera tolkningen av de ifrågavarande bestämmelserna i Pariskonventionen i punkterna 94–140 i detta förslag till avgörande.

70. I detta skede av min bedömning är det nämligen nödvändigt att ta upp en annan fråga. KaiKai har gjort gällande att tribunalen, när den fyllde den aktuella lagstiftningssluckan, inte tillmätte Pariskonventionen direkt effekt utan tolkningseffekt. Därvidlag håller jag med KaiKai. Således kan EUIPO:s argument att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillmäta direkt effekt till (den feltolkade) Pariskonventionen inte vinna framgång, inte därför att den konventionen saknar direkt effekt i förevarande mål utan därför att tribunalen inte tillämpade nämnda konvention direkt utan i stället använde den för tolkningsändamål.

<sup>44</sup> Se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 januari 2022, kommissionen/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, punkterna 30 och 34), där domstolen fann att likheten i lydelse mellan unionslagstiftning och ett internationellt avtal föranledde slutsatsen att unionslagstiftaren hade haft för avsikt att genomföra det avtalet.

<sup>45</sup> Se kommissionens ändrade förslag till rådets förordning om gemenskapsmönster, KOM(2000) 660 slutlig, 20 oktober 2000, motiveringen, avdelning IV, avsnitt 2: Prioritet (”Genom den nya punkt 1a i artikel 43 blir förordningen om gemenskapsmönster förenlig med artikel 4.E i Pariskonventionen”).

71. EUIPO anser alltså att Pariskonventionen inte kan ha direkt effekt men har inte bestritt möjligheten att den kan ha tolkningseffekt. Därmed uppkommer följande fråga:

72. Om vad som är för handen verkligen är – såsom EUIPO och kommissionen har gjort gällande – en situation av Rusal Armenal-typen, och om det är påkallat att avstå från att tillmäta Pariskonventionen direkt effekt i syfte att slå vakt om det politiska manöverutrymme som TRIPS-avtalet ger unionsinstitutionerna, inbegripet möjligheten att avvika från Pariskonventionens krav vid regleringen av gemenskapsformgivning, varför ska då domstolen över huvud taget försöka tolka den relevanta unionslagstiftningen konformt med Pariskonventionen?

73. Som jag erinrade om inledningsvis (se punkt 46 i detta förslag till avgörande) blir resultatet detsamma oavsett om domstolen framgångsrikt tolkar unionslagstiftning konformt med ett internationellt avtal eller om den tillmäter det avtalet direkt effekt. Har domstolen valt att avstå från att erkänna en direkt effekt i syfte att slå vakt om unionsinstitutionernas politiska manöverutrymme i fråga om möjligheten att avvika från en internationell förpliktelse, är det av samma skäl påkallat att den avstår även från att göra en konform tolkning.

74. Den skyldighet att göra en konform tolkning som åläggs nationella domstolar är långtgående: den innebär att dessa domstolar måste göra allt de kan för att genom tolkning av nationell rätt uppnå ett resultat som krävs enligt unionsrätten.<sup>46</sup> Det krävs en konform tolkning inte endast av den nationella lag som har antagits med syftet att genomföra unionsrätten (oftast ett direktiv) utan i förekommande fall även av andra delar i den nationella rättsordningen, inbegripet äldre regler.<sup>47</sup>

75. Överfört till förhållandet mellan unionslagstiftning och internationella avtal skulle detta betyda att skyldigheten att göra en konform tolkning kom att omfatta all unionslagstiftning, oavsett om den hade antagits specifikt för genomförandet av ett internationellt åtagande eller inte. Med andra ord skulle unionsdomstolarna vara skyldiga att tolka unionslagstiftning konformt med ett internationellt avtal inte endast i en situation av Nakajima-typen utan även i en situation av Rusal Armenal-typen. Om unionsdomstolarna omfattades av en sådan skyldighet att göra allt de kan för att tillmäta unionslagstiftning samma innebörd som den som krävs enligt ett internationellt avtal även i fall där de principiellt har uteslutit att direkt effekt kan föreligga, skulle detta strida mot det syfte som de har eftersträvat när de har uteslutit den möjligheten.

76. Innebörden av detta såvitt avser förevarande mål är att om syftet med att utesluta att Pariskonventionen kan ha direkt effekt är att ge unionslagstiftaren möjlighet att föreskriva att en tidigare patentansökan inte kan ligga till grund för anspråk på prioritetsrätt såvitt avser en senare ansökan om gemenskapsformgivning, är det svårt att se hur det skulle kunna vara meningsfullt att kräva att domstolen ändå ska tolka förordning 6/2002 på ett sätt som innebär att det resultatet uppnås.

77. För den händelse att EU-domstolen inte ställer sig bakom min slutsats att Pariskonventionen kan ha direkt effekt i förevarande mål, på grund av att domstolen gör bedömningen att unionslagstiftaren inte avsåg att anpassa förordning 6/2002 till den konventionen utan i stället

<sup>46</sup> Se, exempelvis, dom av den 5 oktober 2004, Pfeiffer m.fl. (C-397/01–C-403/01, EU:C:2004:584, punkt 119), dom av den 24 januari 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, punkt 27), och dom av den 6 november 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874, punkt 59).

<sup>47</sup> Se, exempelvis, dom av den 13 november 1990, Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, punkt 8), och dom av den 10 mars 2011, Deutsche Lufthansa (C-109/09, EU:C:2011:129, punkt 52).

valde en unionsspecifik lösning (som kan vara förenlig eller oförenlig med Pariskonventionen), bör domstolen därför slå fast att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att över huvud taget försöka göra en konform tolkning. Enligt min åsikt är både direkt effekt och en skyldighet att göra en konform tolkning uteslutna i en situation av Rusal Armenal-typen. I en sådan situation bör det inte vara något möjligt tillvägagångssätt att söka efter en lucka i unionslagstiftningen i syfte att fylla den med en lösning som är konform med Pariskonventionen. Som jag kommer att visa i nästa avdelning, utgör konform tolkning en särskild tolkningsmetod som kräver att man visar prov på kreativitet i syfte att uppnå ett resultat som krävs enligt målnormen (som i det aktuella fallet är artikel 4 i Pariskonventionen). Därför bör konform tolkning användas endast i situationer av Nakajima-typen.

78. Detta för mig in på nästa påstående från EUIPO:s sida, nämligen att tribunalen överskred gränserna för konform tolkning.

## 2. Gränser för skyldigheten att göra en konform tolkning

79. EUIPO har hävdats att tribunalen tolkade artikel 41.1 i förordning 6/2002 *contra legem*. Enligt EUIPO tolkade tribunalen in uttrycken ”patent” och ”tolv månader” i den bestämmelsens lydelse, som emellertid är otvetydig och endast åsyftar formgivningar och nyttighetsmodeller samt en prioritetstid på sex månader.

80. KaiKai har bestritt att artikel 41.1 i förordning 6/2002 är uttömmande. Enligt dess åsikt gjorde tribunalen en riktig bedömning när den slog fast att det fanns en lucka som behövde fyllas och att nämnda bestämmelse inte innehåller några specifika regler om längden på en prioritetstid som grundar sig på en patentansökan. Vid förhandlingen framhöll KaiKai således att det enligt dess uppfattning inte föreligger någon *contra legem*-tolkning i förevarande mål, eftersom lydelsen av artikel 41.1 i förordning 6/2002 inte utesluter att andra typer av immaterialrätter läggs till grund för prioritetsrätt.

81. I unionsinterna sammanhang har domstolen sedan domen i målet Pupino<sup>48</sup> godtagit att det finns en *contra legem*-gräns för de nationella domstolarnas skyldighet att hitta unionsrättskonforma lösningar. Domstolen har ännu inte förklarat närmare vad den gränsen innebär, men EUIPO förefaller förstå den så, att en nationell domstol inte får gå emot en klar och otvetydig lydelse.<sup>49</sup>

82. Mot den bakgrunden har EUIPO hävdats att unionslagstiftaren uttömmande och tydligt har reglerat i vilka fall prioritetsrätt kan göras gällande för en senare ansökan om gemenskapsformgivning samt att fallet med en patentansökan inte ingår bland dessa.<sup>50</sup> Enligt EUIPO finns det inte någon lagstiftningsslucka i artikel 41.1 i förordning 6/2002, utan tribunalen tolkade, genom att hitta en sådan lucka, den bestämmelsen *contra legem*.

<sup>48</sup> Se dom av den 16 juni 2005 (C-105/03, EU:C:2005:386, punkt 47). Se även, exempelvis, dom av den 1 augusti 2022, Sea Watch (C-14/21 och C-15/21, EU:C:2022:604, punkt 84), och dom av den 27 april 2023, M.D. (Förbud mot inresa i Ungern) (C-528/21, EU:C:2023:341, punkt 99).

<sup>49</sup> Därvidlag har EUIPO hänvisat till dom av den 8 december 2005, ECB/Tyskland (C-220/03, EU:C:2005:748, punkt 31), och dom av den 28 februari 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, punkt 48).

<sup>50</sup> Samma ståndpunkt kommer till uttryck i punkt 6.2.1.1 i EUIPO:s riktlinjer om granskning av registrerade gemenskapsformgivningar av den 31 mars 2023 (nedan kallade EUIPO:s riktlinjer), där det liksom i den vid den aktuella tidpunkten gällande versionen av den 1 oktober 2018 anges följande: ”Ett återopande av prioritet som grundar sig på en tidigare ansökan om patent kommer i princip att avslås. ...”

83. Huruvida det är eller inte är *contra legem* att hitta en sådan lucka beror, som jag ser saken, på vilket tolkningssammanhang en domstol utgår från. Om Pariskonventionen, som via TRIPS-avtalet är bindande för unionen, inte hade existerat eller inte var relevant,<sup>51</sup> skulle det inte ha funnits någon anledning för tribunalen att anse att det finns en lagstiftningslucka. Att söka efter en sådan lucka kan däremot vara en framkomlig väg om sammanhanget är att det ska göras en tolkning som är konform med Pariskonventionen. En konform tolkning är en tolkning vars syfte inte endast är att slå fast en bestämmelses innebörd utan därutöver också att hitta en specifik lösning som tillgodoser de krav som följer av målnormen.

84. På grundval av lydelsen av artikel 41.1 i förordning 6/2002 har EUIPO gjort gällande att det klart och otvetydigt anges att en patentansökan inte kan utgöra giltig grund för ett anspråk på prioritetsrätt med stöd av den bestämmelsen. Men ligger det verkligen till på det sättet? I linje med vad KaiKai har hävdad finns det i själva verket inte någon bestämmelse i förordning 6/2002 som uttryckligen utesluter att en patentansökan kan ha den funktionen. På samma sätt som skönheten finns i betraktarens öga, finns otvetydigheten i tolkarens.

85. Det enda som uttryckligen nämns i artikel 41.1 i förordning 6/2002 när det gäller tidigare ansökningar är förvisso två typer, nämligen i) en ansökan om en formgivning och ii) en ansökan om en nyttighetsmodell. Den som läser enbart den bestämmelsen har ingen anledning att dra slutsatsen att unionslagstiftaren ”glömde” att reglera frågan om tidigare patentansökningar.

86. Om man däremot betraktar förordning 6/2002 mot bakgrund av unionens åtaganden inom ramen för Pariskonventionen, som unionen har godtagit i kraft av TRIPS-avtalet, och om man förstår den konventionen så, att den kräver att det ska finnas en möjlighet att vid ansökan om formgivning utnyttja en prioritetsrätt grundad på en tidigare ansökan om patent, blir tolkningen annorlunda. Att det inte nämns något om patent förefaller då i stället vara resultatet av en underlåtenhet från unionslagstiftarens sida. Vid konform tolkning är en domstol skyldig att avhjälpa möjliga förbiseenden från lagstiftarens sida. Således bör tribunalen inte fråntas möjligheten att, med hänvisning till det påstådda kravet enligt Pariskonventionen att det par som består av ett tidigare patent och en senare formgivning ska vara tillåtet, hitta en lagstiftningslucka. Att söka efter sådana luckor är efter mitt förmenande en godtagbar teknik vid konform tolkning.

87. Så förefaller det åtminstone förhålla sig när det gäller unionsinterna frågor som rör unionsrättskonform tolkning av nationell rätt. Som jag redan har förklarat (se punkt 74 i detta förslag till avgörande), är den skyldighet att göra en konform tolkning som i sådana unionsinterna sammanhang åvilar de nationella domstolarna av långtgående beskaffenhet. I det sammanhanget har domstolen ogärna godtagit nationella domstolars ståndpunkt att en annan tolkning av nationell rätt vore *contra legem*, utan domstolen har krävt att de nationella domstolarna i syfte att uppnå det önskade resultatet ska visa prov på större kreativitet än de gör i sin rent inhemska verksamhet<sup>52</sup> och till och med göra avsteg från fast rättspraxis vid tolkningen av den ifrågavarande nationella normen.<sup>53</sup> En aspekt av den kreativitet som krävs handlar om att söka efter lagstiftningsluckor.<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Enligt min åsikt är Pariskonventionen i själva verket irrelevant för tolkningsändamål om det finns skäl att utesluta att den kan ha direkt effekt.

<sup>52</sup> För ett särskilt tydligt exempel, se dom av den 24 januari 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, punkterna 25–31).

<sup>53</sup> Se, exempelvis, dom av den 17 april 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, punkt 72), och dom av den 5 september 2019, Pohotovosť (C-331/18, EU:C:2019:665, punkt 56).

<sup>54</sup> På något annat sätt kan jag inte förklara situationen i målet Marleasing. Se, för ett liknande resonemang, den lösning som generaladvokaten van Gerven förordade i sitt förslag till avgörande i målet Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, punkt 10).



88. Frågan är emellertid om unionsdomstolarna bör vara lika kreativa när det krävs av dem att de ska tolka unionslagstiftning i överensstämmelse med unionens internationella åtaganden.

89. Som motivering till skyldigheten att göra en konform tolkning i unionsinterna sammanhang har domstolen angett följande: De nationella domstolarna är, eftersom de utgör en del av medlemsstaterna, bundna av den lojalitetsplikt som numera kommer till uttryck i artikel 4.3 FEU och betecknas som principen om lojalt samarbete.<sup>55</sup> Således åligger det de nationella domstolarna att inom ramen för sina befogenheter, vilka avser lagtolkning, uppnå resultat som krävs enligt unionsrätten. Vidare innebär samma lojalitetsplikt att en medlemsstat i dess egenskap av lagstiftare ska presumeras sakna avsikt att åsidosätta unionsrätten. Av detta följer underförstått, såvida inte annat uttryckligen anges, att all nationell lagstiftning – oavsett om den har antagits före eller efter en viss unionslagstiftning – överensstämmer med unionsrätten.<sup>56</sup> För de nationella domstolarnas del innebär detta att de inte går emot lagstiftarens vilja om de tolkar nationell rätt i överensstämmelse med unionsrätten.

90. Även om unionen i kraft av artikel 216.2 FEUF eller den internationella principen *pacta sunt servanda* är bunden av sina internationella skyldigheter, grundar sig detta förhållande inte på samma lojalitetsplikt av konstitutionell art<sup>57</sup> som åvilar medlemsstaterna i kraft av artikel 4.3 FEU. En presumtion med innebörden att unionslagstiftaren inte avsåg att bryta mot unionens internationella åtaganden kan inte ha samma styrka som den motsvarande presumtionen i unionsinterna sammanhang.

91. Detta kan anses göra det befogat att anse att skyldigheten att tolka unionsrätten konformt med internationella avtal är mindre långtgående. Det skulle därför kunna finnas bättre fog för att hävda att en domstol som söker efter lagstiftningsluckor gör sig skyldig till *contra legem*-tolkning i fall där det saknas tydliga bevis för unionslagstiftarens avsikt att fullgöra unionens internationella åtaganden. Under alla omständigheter behöver det i varje enskilt fall även göras en tolkning av själva *contra legem*-gränsen för konform tolkning.

92. Med tanke på att unionslagstiftaren valde en ordalydelse som var nästintill identisk med Pariskonventionens när den reglerade frågan om prioritetsrättigheter i samband med ansökningar om gemenskapsformgivning, och trots att unionslagstiftaren ingenstans i förordning 6/2002 uttryckligen angav sin avsikt att rätta sig efter prioritetsreglerna i den konventionen, anser jag, som jag redan har förklarat (se punkt 68 i detta förslag till avgörande), att förevarande mål ska anses röra en situation av Nakajima-typen. Av det skälet vore det motiverat – och skulle inte utgöra någon *contra legem*-tolkning – att söka efter en lagstiftningslucka i förordning 6/2002, om Pariskonventionen faktiskt tydligt krävde en prioritetstid på tolv månader. Tribunalen gjorde därför ingen felaktig bedömning när den försökte tolka förordning 6/2002 i överensstämmelse med Pariskonventionen.

<sup>55</sup> Vid den tidpunkt då domstolen först hänvisade till denna lojalitetsplikt i syfte att motivera skyldigheten att göra en konform tolkning, var det artikel 5 i EEG-fördraget som var den relevanta bestämmelsen (se dom av den 10 april 1984, von Colson och Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punkt 26, se även dom av den 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, EU:C:1994:292, punkt 26).

<sup>56</sup> I ett fall där en medlemsstat har underlåtit att införliva ett direktiv med sin nationella rättsordning kan de nationella domstolarna dra slutsatsen att lagstiftaren har ansett att medlemsstatens befintliga lagstiftning redan tillgodoser de rättsliga skyldigheter som följer av det direktivet.

<sup>57</sup> Se, för ett liknande resonemang, Temple Lang, J., "Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty", *Common Market Law Review*, Vol. 27, 1990, s. 645, och "The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more reflections", *European Law Review*, Vol. 26, 2001, s. 84.

93. Enligt min åsikt innehåller Pariskonventionen emellertid inte någon regel – och än mindre någon tydlig regel – som kräver en prioritetstid på tolv månader, varför jag anser att tribunalen tolkade den konventionen fel. Detta för mig in på den sista delen av mitt förslag till avgörande.

### ***B. Tolkningen av Pariskonventionen***

94. Parterna är huvudsakligen oense om två saker när det gäller tolkningen av Pariskonventionen.

95. För det första har EUIPO med stöd av kommissionen hävdade att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att Pariskonventionen medger att en tidigare patentansökan läggs till grund för en senare formgivningsansökan. KaiKai har gjort gällande att tribunalen därvid tolkade Pariskonventionen rätt.

96. För det andra har EUIPO hävdade att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att det i Pariskonventionen slås fast en allmän regel med innebörden att det är den tidigare rätten som bestämmer prioritetstiden samt att artikel 4 E 1 i den konventionen utgör ett undantag från denna allmänna regel. Därför anser EUIPO att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den fann att KaiKai kunde dra fördel av en prioritetstid på tolv månader. KaiKai har ställt sig bakom tribunalens tolkning.

97. Som jag ser saken hade tribunalen fog för sin bedömning att Pariskonventionen tillåter ett prioritetsanspråk som grundar sig på ett par bestående av en tidigare patentansökan och en senare formgivningsansökan. Däremot anser jag att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att prioritetstiden skulle vara tolv månader i fall där ett prioritetsanspråk knutet till en gemenskapsformgivning grundar sig på en tidigare patentansökan.

98. Innan jag förklarar varför jag tolkar Pariskonventionen på det sättet, kommer jag att kortfattat redogöra för de metoder som jag anser att domstolen bör använda när den tolkar ett internationellt avtal såsom Pariskonventionen.

#### *1. Metoder för tolkning av ett internationellt avtal*

99. Det finns inom den internationella rätten inte något domstolsorgan som har befogenhet att tolka bestämmelserna i internationella avtal med bindande verkan för alla andra aktörer – inte ens inom WTO-rätten, oaktat dess tvistlösningsmekanism. Därför saknar den internationella rätten, till skillnad från unionsrättsordningen, en mekanism som kan garantera en enhetlig tolkning.

100. Ett verktyg som kan användas för att mildra problemet med skiljaktiga tolkningar av internationella avtal är Wienkonventionen om traktaträtten (nedan kallad Wienkonventionen) som innehåller tolkningsregler för internationella avtal.<sup>58</sup> Unionen är visserligen inte part i Wienkonventionen, men reglerna däri utgör en kodifiering av internationell sedvanerätt<sup>59</sup> och unionen bör tillämpa dem vid tolkning av internationella avtal.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Undertecknad i Wien den 23 maj 1969 (*Förenta nationernas fördragssamling*, vol. 1155, s. 331).

<sup>59</sup> Se Förenta nationernas generalförsamling, resolution antagen den 20 december 2018, A/RES/73/202, ”Påföljande avtal och påföljande praxis i fråga om tolkning av traktater”, slutsats 2, punkt 1, enligt vilken artiklarna 31 och 32 i Wienkonventionen också gäller som internationell sedvanerätt.

<sup>60</sup> Se, exempelvis, dom av den 25 februari 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, punkterna 42 och 43), och dom av den 14 juli 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, punkt 56).

101. I artikel 31.1 i Wienkonventionen anges följande allmänna tolkningsregel: ”En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte.” Artikel 31.2–31.4 innehåller ytterligare klargöranden, och i artikel 32 anges några kompletterande tolkningsregler.

102. Enligt min uppfattning skiljer sig de tolkningsregler som anges i Wienkonventionen inte så mycket från domstolens sedvanliga tolkningsmetoder. När domstolen tolkar Pariskonventionen bör den därför beakta dess lydelse, dess sammanhang och det ändamål för vilket den ursprungligen antogs. Utgångspunkten bör emellertid vara själva detta internationella avtals lydelse, sammanhang och ändamål, inte det sätt på vilket unionen har genomfört avtalet i fråga. Att unionslagstiftaren måhända i uppriktigt anda förstod Pariskonventionen så, att den inte tillät ett par bestående av ett tidigare patent och en senare formgivning, och att detta måhända var skälet till att unionslagstiftaren valde att tillåta enbart tidigare formgivningar eller nyttighetsmodeller som källa till prioritetsrättigheter vid ansökan om gemenskapsformgivning, betyder inte att det sättet att förstå Pariskonventionen är korrekt.<sup>61</sup>

103. Mot bakgrund av detta kommer jag nu att ta mig an de båda tvistefrågorna.

## *2. Tidigare patentansökan som källa till prioritetsrättigheter för en senare formgivningsansökan*

### *a) Inledande synpunkter*

104. Immaterialrättsligt skydd är territoriellt begränsat i så måtto att det gäller enbart inom territoriet för det land (eller den region) som beviljar det. Såvitt avser immaterialrättstyper för vilka registrering är en förutsättning för åtnjutande av skydd, exempelvis patent, nyttighetsmodeller och formgivningar, betyder detta att skyddet gäller enbart inom det geografiska behörighetsområdet för det registreringsorgan som har godkänt skyddsansökan.

105. Den som önskar låta skydda sin uppfinning, sin formgivning eller det varumärke under vilket en produkt saluförs måste begära skydd i varje enskilt land eller varje enskild region. För att mildra de problem som det immaterialrättsliga skyddets territoriella begränsning medför, har det genom Pariskonventionen införts ett system med prioritetsrättigheter. Det systemet undanröjer inte behovet av att ansöka separat om skydd i varje enskilt önskat territorium, men det ”köper tid” för den berörde att ansöka om sådant skydd innan potentiella konkurrenter kan göra detta. Den tiden, som kallas prioritetstid, kan vara sex eller tolv månader lång och börjar löpa när den första ansökan har lämnats in i vederbörlig ordning.

106. Utöver den territoriella begränsningen är det immaterialrättsliga skyddet förenat med en annan komplikation som har att göra med skillnader i fråga om typer av immaterialrätter. Olika länder har olika definitioner av vad som utgör en viss typ av immaterialrätt, och alla har inte regler om samma typer av immaterialrätter. Exempelvis förefaller det som om elva unionsmedlemsstater erkänner nyttighetsmodeller (även kallade bruksmodeller) som en separat form av immaterialrätt.<sup>62</sup> Till yttermera visso har likartade immaterialrättstyper ofta olikartade beteckningar. Den närmaste motsvarigheten i Förenta staterna till vad som i Europa oftast kallas

<sup>61</sup> I andra rättsordningar, exempelvis Tysklands, Schweiz och Förenta staternas, tillämpas en annan ansats. Se Hartwig, H., ”Claiming priority under the Community design scheme”, i: Hartwig, H. (red.), *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, 2021, s. 250, särskilt s. 253–255.

<sup>62</sup> Dessa unionsmedlemsstater är Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Ungern, Österrike, Polen, Portugal, Slovakien och Finland. Se EUIPO:s i fotnot 50 i detta förslag till avgörande anförda riktlinjer, punkt 6.2.1.1.

för en formgivning är exempelvis ett "design patent" ("formgivningsspatent").<sup>63</sup> Inte ens termen "gemenskapsformgivning" är enhetlig på unionsnivån. I den engelskspråkiga versionen av förordning nr 6/2002 hänvisas exempelvis till "Community designs" ("gemenskapsformgivningar"), medan det i den franskspråkiga versionen talas om "dessins ou modèles communautaires" ("gemenskapsformgivningar eller gemenskapsmodeller").<sup>64</sup>

#### *b) Ansökan inom ramen för PCT*

107. Ett internationellt försök att förenkla livet för uppfinnare är PCT, inom ramen för vilken KaiKai hade ingett den ansökan som låg till grund för dess begäran att EUIPO skulle erkänna en prioritetsrätt i förevarande mål.

108. PCT är ett internationellt avtal som ingicks år 1970 och trädde i kraft år 1978. För närvarande har 157 stater skrivit under PCT, däribland samtliga 27 unionsmedlemsstater men däremot inte unionen själv. PCT är en särskild överenskommelse inom Pariskonventionens tillämpningsområde och administreras av Wipo. Enligt PCT är det möjligt att lämna in en "internationell ansökan" om skydd av en uppfinning.<sup>65</sup> När en sådan internationell ansökan har lämnats in, kan den förstås som en ansökan om patent, nyttighetsmodell och andra typer av skydd av uppfinningar såsom bruksmodell.<sup>66</sup> Efter den internationella fasen, som inte kan leda till att skydd beviljas, måste den som har lämnat in den internationella ansökan inleda den nationella fasen genom att separat ansöka om lämplig form av skydd i varje enskilt land eller varje enskild region. Syftet med en internationell ansökan är att fastställa ett ansökningsdatum för prioritetsrättsändamål.

109. EUIPO har gjort gällande att det första steget i tribunalens felaktiga resonemang var att den använde termen "internationell patentansökan", som i rättslig mening inte existerar. Vad KaiKai hade lämnat in var förvisso en internationell ansökan i den mening som avses i PCT och inte en internationell patentansökan. Som jag just har förklarat, kan en sådan internationell ansökan förstås antingen som en ansökan om patent eller som en ansökan om nyttighetsmodell, men intill dess att ett beslut om dess närmare art fattas genom att en nationell ansökan lämnas in, befinner sig en internationell ansökan så att säga i det kvantfysiska tillståndet superposition – den är på samma gång både en ansökan om patent och en ansökan om nyttighetsmodell.

110. Som jag förstår saken, var tribunalens tanke bakom att använda termen "internationell patentansökan" att framhålla att KaiKais ansökan kan ses som en ansökan om patent även om den också kan vara en ansökan om nyttighetsmodell. Det var just av det skälet som tribunalen fann att KaiKai åtnjöt en prioritetstid på tolv månader. Om jag återgår till kvantfysikens

<sup>63</sup> I den amerikanska patent- och varumärkesmyndighetens handbok för handläggning av patentärenden, nionde upplagan, februari 2023, anges i avsnitt 1502.01, under rubriken "Skillnaden mellan formgivnings- och nyttighetspatent", följande: "Allmänt gäller att ett 'nyttighetspatent' ['utility patent'] skyddar en artikels användnings- och funktionssätt (35 U.S.C. 101), medan ett 'formgivningspatent' ['design patent'] skyddar en artikels utseende (35 U.S.C. 171). Både formgivnings- och nyttighetspatent kan erhållas för en artikel om det föreligger uppfinningshöjd både i fråga om dess nytthet och i fråga om dess dekorativa utseende. Det skydd som nyttighets- respektive formgivningspatent medför skiljer sig åt i rättsligt hänseende, men det kan vara svårt att skilja en artikels nytthet från dess utseende. Tillverkade artiklar kan ha både funktionella och dekorativa egenskaper." Se även, för ett liknande resonemang, Schickl, S., "Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?", *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 16, 2013, s. 15.

<sup>64</sup> Vidare använder exempelvis den kroatiskspråkiga versionen enbart termen "formgivning" ("dizajn Zajednice"), medan den slovenskspråkiga använder enbart termen "modell" ("model Skupnosti"). Den tyskspråkiga versionen använder också enbart ett ord ("das Gemeinschaftsgeschmacksmuster"), medan den spanskspråkiga och den italienskspråkiga båda hänvisar till "formgivningar och modeller" ("dibujos y modelos comunitarios" respektive "disegni e modelli comunitari").

<sup>65</sup> Se artikel 2 led vii) och artikel 3.1 i PCT.

<sup>66</sup> Se artikel 2 led i) i PCT. I artikel 2 led ii) i PCT anges vidare att hänvisningar till ett "patent" kan avse samtliga former av uppfinningsskydd som räknas upp i artikel 2 led i).

terminologi, ”kollapsade” tribunalen KaiKais internationella ansökan till en ansökan om patent medan EUIPO ”kollapsade” den till en ansökan om nyttighetsmodell. Detta är samma sak som om EUIPO hade kallat ansökan för en ”internationell ansökan om nyttighetsmodell”. EUIPO:s påstående att tribunalen använde en icke-existerande term är därför ovidkommande.

*c) Skäl till att tolka Pariskonventionen så, att den tillåter ett par bestående av ett tidigare patent och en senare formgivning*

111. Det föreskrivs inte uttryckligen i Pariskonventionen att en prioritetsrätt för en senare formgivningsansökan kan grundas på en tidigare patentansökan. Å andra sidan utesluts den möjligheten inte heller där.

112. I artikel 4 A 1 i Pariskonventionen räknas det först upp ett antal möjliga föremål för en första ansökan (”ansökan om patent eller om skydd för nyttighetsmodell eller för industriellt mönster eller modell eller för fabriks- eller handelsmärke”), varefter det anges att den som har lämnat in en sådan ansökan ska ha prioritetsrätt för en senare ansökan i andra länder, utan att denna senare ansökans närmare beskaffenhet specificeras. Detta kan utan svårighet tolkas så, att en ansökan av vart och ett av de förstnämnda slagen kan utgöra källa till prioritetsrätt för varje senare ansökan.

113. Således är det inte möjligt att dra några bestämda slutsatser med ledning av lydelsen av artikel 4 A 1 i Pariskonventionen. Den konventionens sammanhang, vilket bland annat innefattar den mångfald som kännetecknar immaterialrätternas former runt om i världen, talar i själva verket för en tolkning där avgörande betydelse inte tillmäts formen hos eller benämningen på en viss immaterialrätt.

114. EUIPO har gjort gällande att tribunalen feltolkade Pariskonventionens allmänna regel om ”samma ämne”. Enligt EUIPO ger varje enskild typ av immaterialrätt upphov till en prioritetsrätt endast för samma typ av immaterialrätt, exempelvis patent för patent, formgivning för formgivning och nyttighetsmodell för nyttighetsmodell.<sup>67</sup> Detta betyder enligt EUIPO att det, såvida inte det motsatta förhållandet uttryckligen föreskrivs, endast är en tidigare formgivning som kan ge upphov till en prioritetsrätt för en senare gemenskapsformgivning – ett patent uppfyller inte kravet enligt den regeln.

115. Efter mitt förmenande kan regeln om ”samma ämne” tolkas formellt eller materiellt. I det nu aktuella överklagandet förefaller EUIPO, som ju anser att identitet i fråga om form måste råda mellan den tidigare och den senare ansökan, ha valt den formella tolkningen.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Till stöd för sitt påstående att det finns en allmän regel om ”samma ämne” har EUIPO åberopat artikel 4 C 4 i Pariskonventionen. Därvidlag måste det framhållas att den bestämmelsen visserligen använder orden ”samma ämne” men däremot inte innehåller någon allmän regel utan snarare slår fast hur prioritetstidens början ska fastställas i en specifik situation där det finns två tidigare ansökningar, av vilka den första har återkallats, övergivits eller avslagits. Se Bodenhausen, G.H.C., *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, tillgänglig på [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (nedan kallad vägledningen till Pariskonventionen), artikel 4, avsnitt C 4, kommentar b).

<sup>68</sup> Därvidlag vill jag påpeka att EUIPO:s riktlinjer förefaller erkänna regeln om ”samma ämne” i såväl formell som materiell bemärkelse. Såvitt avser den formella bemärkelsen krävs det enligt dessa riktlinjer att den tidigare ansökan ska avse en formgivning eller nyttighetsmodell. Såvitt avser den materiella bemärkelsen krävs det att gemenskapsformgivningen ska avse samma formgivning eller nyttighetsmodell. När det gäller det sistnämnda kravet förklaras det vidare i riktlinjerna att de båda ansökningarna inte får skilja sig åt annat än med avseende på punkter som kan anses vara ”oväsentliga”, vilket innebär att det hänvisas till skyddsobjektet och inte till skyddsformen. Se EUIPO:s i fotnot 50 i detta förslag till avgörande anförda riktlinjer, punkt 6.2.1.1, särskilt s. 61 och 63.

116. Vägledningen till Pariskonventionen förefaller emellertid ge vid handen att regeln om "samma ämne" ska tolkas materiellt. Såvitt avser artikel 4 E 1 i Pariskonventionen anges det exempelvis i den vägledningen att "[d]et är sällsynt att ett industriellt mönster eller en industriell modell avser *samma ämne* som en nyttighetsmodell, eftersom den förstnämnda i princip avser dekorativa aspekter av en industriartikel medan den sistnämnda avser dess tekniska nyhet".<sup>69</sup> Den hänvisningen till "samma ämne" förefaller avse det materiella i den nya idé för vilken det ansöks om skydd, inte det formella i typen av skydd för denna.

117. Enligt min uppfattning förefaller även syftet med Pariskonventionen – alltså att mildra effekten av principen om territoriell begränsning genom införande av prioritetsrättigheter – tala för en sådan materiell snarare än formell tolkning av regeln om "samma ämne".

118. Enligt mitt förmenande var det just insikten om materiell överlappning mellan skyddsobjekten för olika typer av immaterialrätter som föranledde 1925 års ändringar i Pariskonventionen, däribland införandet av artikel 4 E 1, vilken uttryckligen tillåter par bestående av en tidigare nyttighetsmodell och en senare formgivning.

119. Om sådan materiell överlappning kan föreligga mellan en nyttighetsmodell och en formgivning, kan detsamma vara fallet i förhållandet mellan ett patent och en formgivning. Enligt handlingar från en unionsinstitution är en nyttighetsmodell (ett "bruksmönster") i likhet med ett patent en registrerad rättighet som ger exklusivt skydd för en teknisk uppfinning. En nyttighetsmodell liknar ett patent i så måtto att uppfinningen måste vara ny, men kravet på uppfinningshöjd är ofta inte lika högt ställt som för patent. Till skillnad från patent meddelas nyttighetsmodeller utan förprovning av nyhetskravet och en uppfinningshöjd. Detta innebär att skyddet kan erhållas snabbare och till lägre kostnad men att det skydd som ges inte är lika säkert.<sup>70</sup> Därför har nyttighetsmodeller kallats exempelvis för "andra klassens patent",<sup>71</sup> "smärre uppfinningar"<sup>72</sup> och "kortsiktiga" nationella patent.<sup>73</sup>

120. Man kan fråga sig varför möjligheten att lägga en tidigare patentansökan till grund för en senare formgivningsansökan inte uttryckligen togs med i Pariskonventionen när artikel 4 E 1 infördes med syftet att föreskriva en möjlighet att lägga en nyttighetsmodell till grund för en sådan ansökan. Som jag ser saken, behövde detta inte göras just av det skälet att ett par bestående av ett tidigare patent och en senare formgivning redan var möjligt till följd av regeln om "samma ämne", i dess materiella bemärkelse. Förklaringen till det uttryckliga omnämnandet av ett par bestående av en nyttighetsmodell och en formgivning kan vara att nyttighetsmodeller var något förhållandevis nytt i Pariskonventionen.

121. Därvidlag måste det påpekas att Pariskonventionen ingicks redan år 1883. Vid det tillfället togs nyttighetsmodellen inte upp som skyddsform för uppfinningar, utan den erkändes i Pariskonventionen först år 1911, på grundval av den revidering som härrörde från Washingtonkonferensen. Därefter infördes artikel 4 E i konventionen år 1925, med revideringen från Haagkonferensen.<sup>74</sup> Således var det nödvändigt att klargöra vilken plats nyttighetsmodeller

<sup>69</sup> Vägledningen till Pariskonventionen, anförd i fotnot 67 i detta förslag till avgörande, artikel 4, avsnitt E, kommentar b) (min kursivering).

<sup>70</sup> Kommissionens grönbok "Bruksmönsterskydd inom den inre marknaden", KOM(95) 370 slutlig, 19 juli 1995, s. i-b.

<sup>71</sup> Vägledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta förslag till avgörande), artikel 1, punkt 2, kommentar d).

<sup>72</sup> Kommissionens grönbok om rättsligt skydd för internationella mönster och internationella modeller, juni 1991, 111/F/5131/91-EN, punkt 2.6.3.

<sup>73</sup> Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av de rättsliga ordningarna för bruksmodellskydd för uppfinningar" (EGT C 235, 1998, s. 26), punkt 2.7.

<sup>74</sup> Se vägledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta förslag till avgörande), artikel 4, avsnitt E, kommentar a).

skulle ha i Pariskonventionens ordning för prioritetsrättigheter. Detta var däremot inte nödvändigt såvitt avsåg patent, eftersom Pariskonventionen redan från början hade erkänt sådana som en form av immaterialrätt. Av det skälet befanns det inte nödvändigt att särskilt nämna paret bestående av ett tidigare patent och en senare formgivning såvitt avsåg fall där det förelåg en betydande överlappning i fråga om skyddsobjektet – att det paret kunde förekomma följde ju redan av regeln om ”samma ämne”, i dess materiella bemärkelse.

122. Sammanfattningsvis kan det med tanke på likheterna mellan patent och nyttighetsmodeller inte uteslutas att en väsentlig överlappning kan tänkas föreligga även mellan en tidigare patentansökan och en senare formgivningsansökan. Om man godtar att regeln om ”samma ämne” är av materiell beskaffenhet, finns det ingen anledning till att ett patent inte skulle kunna användas som källa till prioritetsrättigheter för en senare formgivning på samma sätt som detta är accepterat såvitt avser en nyttighetsmodell. Enligt min åsikt utesluts denna möjlighet inte av någon av bestämmelserna i Pariskonventionen.

123. Jag anser därför att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tolkade Pariskonventionen så, att den medger att en tidigare patentansökan används som källa till prioritetsrättigheter för en senare formgivningsansökan, förutsatt att ämnet för de båda ansökningarna är väsentligen detsamma.

### *3. Prioritetstiden för en senare formgivningsansökan som grundar sig på en tidigare patentansökan*

124. EUIPO har gjort gällande att det av Pariskonventionens inneboende logik inte följer någon allmän regel<sup>75</sup> med innebörden att prioritetstidens längd bestäms av den tidigare rättighetens karaktär. Med hänvisning till detta anser EUIPO att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den slog fast att det fanns en sådan regel.

125. I det hänseendet håller jag med EUIPO.

126. Genom artikel 4 C 1 i Pariskonventionen knyts en prioritetstid på tolv månader till patent och nyttighetsmodeller medan en prioritetstid på sex månader knyts till formgivningar (”industriella mönster och modeller”) och varumärken (”fabriks- eller handelsmärken”). I den bestämmelsen förklaras inte huruvida prioritetstiden beror på den tidigare eller den senare rättigheten. Om båda delarna i ett par är av samma slag är den frågan, som EUIPO med fog har påpekat, av enbart teoretiskt intresse. Däremot blir den intressant för omaka par, såsom i fallet med en kombination av en tidigare nyttighetsmodell och en senare formgivning eller fallet med ett tidigare patent och en senare formgivning.

127. Såvitt avser det första av dessa båda fall erbjuder Pariskonventionen en uttrycklig lösning i artikel 4 E 1, där det är längden på den prioritetstid som är knuten till den senare rättigheten som gäller, alltså den sexmånadersperiod som i artikel 4 C 1 knyts till formgivningar. Däremot står det inget i Pariskonventionen på tal om det sistnämnda fallet, där ett tidigare patent kombineras med en senare formgivning.

<sup>75</sup> Något som tribunalen fann i punkt 77 i den överklagade domen att det gjorde.

128. Att det inte står något om detta i Pariskonventionen hindrade emellertid inte tribunalen från att på grundval av den påstådda allmänna regeln, med innebörden att det är den tidigare rättighetens karaktär som avgör prioritetstidens längd, slå fast att prioritetstiden för denna andra kombination skulle vara tolv månader. Detta följde enligt tribunalen av artikel 4 C 1 i Pariskonventionen, enligt vilken en tolvmånadersperiod gäller för patent.

129. Tribunalen tolkade alltså artikel 4 E 1 i Pariskonventionen som ett undantag från denna allmänna regel. EUIPO har gjort gällande att artikel 4 E 1 förvisso är ett undantag, men att tribunalen begick ett fel när den pekade ut den allmänna regel som den bestämmelsen är ett undantag från.<sup>76</sup>

130. Till att börja med vill jag påpeka att det inte förklaras i Pariskonventionen huruvida prioritetstidens längd beror på den tidigare eller den senare rättighetens karaktär. I en sådan situation är det nödvändigt att beakta kompletterande tolkningsmetoder, och en sådan metod består i att man beaktar förarbetena.

131. I det hänseendet är den överklagade domen avslöjande. Tribunalen noterade där att det i förarbetena till Pariskonventionen angavs att skälet till att prioritetstiden för patent förlängdes från sex till tolv månader var att det i vissa länder – enkannerligen Tyskland – var svårt att hinna slutföra förhandsgranskningen av en patentansökan under en sexmånadersperiod.<sup>77</sup>

132. Den beskrivningen förstår jag enligt följande. Vid bedömning av prioritetstidens längd har två tidpunkter betydelse: dagen för ingivandet av ansökan om den tidigare rättigheten, vilket är när prioritetstiden börjar löpa, och dagen för ingivandet av den senare ansökan, vilket är när den prioritetstiden upphör. Om det i Tyskland tog mer än sex månader innan det blev möjligt att ansöka om ett senare patent, var det omöjligt att i tid hinna dra fördel av en tidigare ansökan, när perioden är sex månader från den första ansökan. Detta betydde exempelvis att om en person ansökte om patent i Frankrike, kunde den personen inte inom sexmånadersperioden ansöka om ett senare patent i Tyskland. Detta var anledningen till att prioritetstiden förlängdes till tolv månader. Därigenom gjordes en avvägning mellan intressena hos den som ansöker om en immaterialrätt, som bör ha möjlighet att organisera den internationella utvidgningen av en sådan rätt under en tillräckligt lång period, och intressena hos tredje part, som inte bör ställas inför alltför långa prioritetstider då de inte på laglig väg kan erhålla rättigheter avseende samma ämnen som de skulle vilja förvärva.<sup>78</sup> Sammanfattningsvis var skälet till att prioritetstiden för patent förlängdes alltså att förfarandet för ingivande av ansökan om patent på grundval av en tidigare rättighet var så tidskrävande i vissa länder.

133. Därför anser jag att tribunalen gjorde en felaktig bedömning när den drog slutsatsen att det i Pariskonventionen finns en allmän regel med innebörden att prioritetstidens längd beror på den första ansökan. I mina ögon är det rimligare att prioritetstiden beror på den senare ansökan.

134. Således är min uppfattning att längden på prioritetstiderna enligt artikel 4 C 1 i Pariskonventionen beror på den senare ansökans karaktär, inte på den första ansökans karaktär.

135. Tillämpat på förevarande mål betyder detta att om prioritetsrätt för en senare formgivningsansökan görs gällande på grundval av en tidigare patentansökan, uppgår prioritetstiden i kraft av artikel 4 C 1 i Pariskonventionen till sex månader.

<sup>76</sup> Enligt EUIPO är den bestämmelsen ett undantag från den allmänna regeln om "samma ämne", i formell bemärkelse.

<sup>77</sup> Se punkt 79 i den överklagade domen.

<sup>78</sup> Se vägledningen till Pariskonventionen (se fotnot 67 i detta förslag till avgörande), artikel 4, avsnitt C 1, C 2 och C 3, kommentar b).



136. Den slutsatsen påverkas inte av tribunalens dom i målet TELEYE,<sup>79</sup> som tribunalen hänvisade till i den överklagade domen.<sup>80</sup> I den domen fann tribunalen, i ett varumärkesrättsligt sammanhang, att det är ansökan om registrering av en tidigare rättighet som gör att prioriterätten uppkommer. Den bedömningen förefaller vara helt och hållet förenlig med Pariskonventionen, enligt vilken den tidigare ansökans existens och datum har betydelse för prioritetstidens börjedag. Däremot säger detta – tvärtemot vad tribunalen anförde när den motiverade varför den hänvisade till den domen – inte något om prioritetstidens längd.

137. Jag håller alltså med EUIPO om att prioritetstidens längd i förevarande mål är sex månader, men jag kan däremot inte godta EUIPO:s argument som grundar sig på bristande ömsesidighet i förhållande till tredjeland, i synnerhet Förenta staterna. EUIPO har i allt väsentligt gjort gällande att formgivningar i Förenta staterna skyddas enligt patenträtten (genom ”design patents”, alltså ”formgivningspatent”) och att den överklagade domen medför att sökande där automatiskt kommer i åtnjutande av en prioritetstid på tolv månader samtidigt som sökande i unionen endast har prioriterättigheter under sex månader. I EUIPO:s egna riktlinjer behandlas emellertid amerikanska formgivningspatent redan som formgivningsansökningar, vilka kan ligga till grund för prioriterättigheter avseende gemenskapsformgivning under sex månader efter ansökan om formgivningspatent. Jag kan inte se att ömsesidigheten på något sätt skulle undergrävas till nackdel för personer som har lämnat in sin tidigare formgivningsansökan i unionen, om en tidigare patentansökan skulle medföra skydd under tolv månaders tid i samband med en senare ansökan om gemenskapsformgivning. Amerikanska formgivningspatent skulle fortfarande klassificeras som formgivningsansökningar och inte som patentansökningar.

138. Avslutningsvis finner jag det lämpligt att bemöta de argument som grundar sig på artikel 4 E 1 i Pariskonventionen. Tribunalen åberopade den bestämmelsen till stöd för sin slutsats att det fanns en allmän regel med innebörden att prioritetstiden är knuten till den tidigare rättighetens karaktär. Enligt tribunalens tolkning var den bestämmelsen att betrakta som ett undantag från denna påstådda allmänna regel, varvid det endast skulle vara i just det aktuella fallet som en prioritetsperiods längd var knuten till den senare rättigheten. Enligt min uppfattning är emellertid artikel 4 E 1 i Pariskonventionen inte något undantag utan avspeglar i stället tillämpningen av den allmänna regeln att prioritetstidens längd beror på den senare rättighetens karaktär.

139. Av de ovan anförda skälen anser jag att domstolen ska slå fast att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i den del som den fann att prioritetstiden enligt Pariskonventionen för en formgivningsansökan som grundar sig på en tidigare patentansökan uppgår till tolv månader och inte till sex månader.

140. Mitt förslag blir därför att domstolen ska tolka Pariskonventionen så, att den medger att en senare ansökan om formgivning (inbegripet gemenskapsformgivning) grundar sig på en tidigare ansökan om patent, förutsatt att de båda ansökningarna avser väsentligen samma ämne. Prioritetstidens längd i ett sådant fall är sex månader, i enlighet med vad som i Pariskonventionen föreskrivs för industriella mönster och modeller.

<sup>79</sup> Se dom av den 15 november 2001, Signal Communications/harmoniseringskontoret (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266).

<sup>80</sup> Se punkt 78 i den överklagade domen.

## V. Följder

141. Det finns enligt min åsikt fog för en del av den enda grunden för överklagandet. Därför bör den överklagade domen upphävas.

142. Med tillämpning av artikel 61 första stycket i stadgan bör domstolen ogilla det vid tribunalen ingivna överklagandet såvitt avser den andra av de grunder som KaiKai där anförde.

143. Däremot anser jag inte att målet är tillräckligt färdigt för avgörande för att domstolen ska kunna meddela dom såvitt avser den första av dessa grunder, som tribunalen inte prövade i den överklagade domen och med avseende på vilken sakpåståenden med koppling till materiella aspekter av tvisten inte har diskuterats inför domstolen. Därför bör målet återförvisas till tribunalen så att denna kan meddela avgörande såvitt avser den grunden, varvid frågan om rättegångskostnader bör anstå.

## VI. Förslag till avgörande

144. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska

- upphäva tribunalens dom av den 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Gymnastik- och sportartiklar) (T-579/19, EU:T:2021:186),
- ogilla det vid tribunalen ingivna överklagandet såvitt avser den andra av de grunder som anfördes av The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR vid tribunalen,
- återförvisa målet till tribunalen för avgörande såvitt avser den återstående grunden, och
- låta frågan om rättegångskostnader anstå.