Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
TAMARA ĆAPETA
prednesené 13. júla 2023 [1]

Vec C-382/21 P

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
proti

The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR

„Odvolanie – Duševné vlastníctvo – Dizajny Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Článok 41 ods. 1 – Právo prednosti – Uplatnenie práva prednosti na základe medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci – Lehota prednosti – Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva – Článok 4 – Výklad práva Únie v súlade s medzinárodným právom – Priamy účinok medzinárodných dohôd – Mechanizmus predchádzajúceho prijatia odvolaní – Vec, ktorá vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie“

I. Úvod

1. Prejednávaná vec vychádza z odvolania, ktoré podal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) proti rozsudku zo 14. apríla 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Náradie a predmety na gymnastiku a šport (T-579/19, EU:T:2021:186) (ďalej len „napadnutý rozsudok“).

2. Týmto rozsudkom Všeobecný súd zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 13. júna 2019 (vec R 573/2019–3), ktorým bolo zamietnuté uznanie práva prednosti uplatneného v prihláške náradia a predmetov na gymnastiku a šport ako dizajnov Spoločenstva podľa nariadenia č. 6/2002 [2], ktorú podala The KaiKai Company Jaeger Wichmann Gbr (ďalej len „KaiKai“). KaiKai si uplatnila právo prednosti na základe skoršej medzinárodnej prihlášky podanej podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (ďalej len „PCT“) [3].

3. Toto odvolanie sa formálne zakladá len na jednom odvolacom dôvode, ktorý sa týka údajného porušenia článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 Všeobecným súdom. Tvrdenia, ktoré uvádza EUIPO, však vyvolávajú dôležité otázky týkajúce sa vzťahu medzi medzinárodnými dohodami záväznými pre Úniu a sekundárnym právom Únie, ako aj príslušných právomocí a povinností

[1] Jazyk prednesu: angličtina.

[2] Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

[3] Podpísaná 19. júna 1970 vo Washingtone a naposledy zmenená 3. októbra 2001 (Zbierka zmlúv Organizácie Spojených národov, zv. 1160, č. 18336, s. 231).

súdov Únie v tejto súvislosti. Toto odvolanie tiež nastoľuje otázku výkladu medzinárodného dohovoru, v tomto prípade Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Parížsky dohovor“) [4].

4. Práve z týchto dôvodov bolo toto odvolanie prijaté v rámci mechanizmu predchádzajúceho prijatia odvolaní (ďalej len „mechanizmus filtrovania odvolaní“) zavedeného článkom 58a Štatútu Súdneho dvora Európskej únie [5]. Prejednávaná vec je prvým odvolaním, ktoré Súdny dvor prijal od zavedenia tohto mechanizmu 1. mája 2019. Odvolania, ktorých sa tento mechanizmus týka, sú prijaté, len ak vyvolávajú dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie [6].

5. Po stručnom vysvetlení kontextu prejednávanej veci (časť II) uvediem pár slov k mechanizmu filtrovania odvolaní a k dôvodom, prečo si toto odvolanie vyžadovalo prijatie (časť III). Následne pristúpim k meritórnej analýze tvrdení uvádzaných účastníkmi konania (časť IV).

II. Okolnosti predchádzajúce sporu

A. Relevantné právne predpisy

1. Nariadenie č. 6/2002

6. Článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje:

„Osoba, ktorá riadne podala prihlášku na právo na dizajn alebo prihlášku úžitkového vzoru v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou [Parížskeho dohovoru] alebo dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, alebo u jeho právnych nástupcov, má pre účely podania prihlášky na zapísaný dizajn spoločenstva v súvislosti so zhodným dizajnom alebo úžitkovým vzorom právo prednosti počas šiestich mesiacov odo dňa podania prvej prihlášky.“

2. Parížsky dohovor

7. Článok 4 časť A ods. 1 Parížskeho dohovoru stanovuje:

„Kto riadne podá žiadosť o patent na vynález (prihlášku vynálezu), o úžitkový vzor, o priemyslový vzor alebo model, o továrenskú alebo obchodnú známku v [jednom zo štátov, ktoré sú účastníkmi Parížskeho dohovoru], alebo jeho právny nástupca, bude v nižšie uvedených lehotách požívať prioritné právo pri podaní prihlášky v ostatných krajinách.“

8. Článok 4 časť C ods. 1 Parížskeho dohovoru stanovuje:

„Vyššie uvedené prioritné lehoty sú dvanásť mesiacov pre patenty na vynálezy a pre úžitkové vzory a šesť mesiacov pre priemyslové vzory alebo modely a pre továrenské alebo obchodné známky.“

[4] Podpísaný v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov, zv. 828, č. 11851, s. 305).

[5] Pozri tiež body 28 až 43 týchto návrhov.

[6] Pozri tretí odsek článku 58a Štatútu Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „štatút“); článok 170a ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

9. Článok 4 časť E Parížskeho dohovoru stanovuje:

„(1) Ak je v niektorej krajine prihlásený priemyslový vzor alebo model na podklade prioritného práva založeného na prihláške úžitkového vzoru, platí iba prioritná lehota určená pre priemyslové vzory alebo modely.

(2) Okrem toho je prípustné prihlásiť v niektorej krajine úžitkový vzor na podklade prioritného práva založeného podaním žiadosti o patent a naopak.“

B. Udalosti vedúce ku konaniu na Všeobecnom súde

10. Dňa 24. októbra 2018 KaiKai podala na EUIPO hromadnú prihlášku na zápis 12 dizajnov Spoločenstva podľa nariadenia č. 6/2002. KaiKai si uplatnila právo prednosti na základe skoršej medzinárodnej prihlášky č. PCT/EP2017/077469, ktorú podala podľa PCT dňa 26. októbra 2017.

11. Na základe uplatnenia článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 prieskumový pracovník EUIPO vyhovel hromadnej prihláške, ale zamietol uplatnenie práva prednosti z dôvodu, že ku dňu podania medzinárodnej prihlášky spoločnosti KaiKai bola prekročená lehota šiestich mesiacov stanovená v tomto ustanovení.

12. KaiKai podala proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, keďže v podstate zastávala názor, že uplatniteľná lehota prednosti je dvanásť mesiacov, a nie šesť mesiacov.

13. Rozhodnutím z 13. júna 2019 (R 573/2019-3) tretí odvolací senát EUIPO toto odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate konštatoval, že prieskumový pracovník správne uplatnil článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, podľa ktorého medzinárodnú prihlášku podľa PCT možno prirovnať k prihláške úžitkového vzoru, a teda môže slúžiť ako základ na uplatnenie práva prednosti pre dizajn Spoločenstva. Toto právo prednosti však bolo nutné uplatniť v lehote šiestich mesiacov, ktorá bola v konaní začatom na návrh spoločnosti KaiKai prekročená.

C. Konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

14. Dňa 20. augusta 2019 KaiKai podala proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu žalobu na Všeobecný súd. Na podporu svojej žaloby KaiKai uviedla dva žalobné dôvody, z ktorých prvý bol založený na porušení podstatných formálnych náležitostí a druhý na porušení nariadenia č. 6/2002.

15. Všeobecný súd napadnutým rozsudkom vyhovel druhému žalobnému dôvodu spoločnosti KaiKai a zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu bez toho, aby rozhodol o prvom žalobnom dôvode.

16. Všeobecný súd konštatoval, že EUIPO správne rozhodol, že na účely uplatnenia práva prednosti pre dizajn Spoločenstva podľa článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa možno dovolávať medzinárodnej prihlášky podľa PCT. EUIPO sa však dopustil nesprávneho posúdenia, keď v prejednávanej veci uplatnil lehotu prednosti v dĺžke šesť mesiacov namiesto lehoty v dĺžke dvanásť mesiacov.

17. Všeobecný súd dospel k uvedenému záveru preto, lebo zastával názor, že medzinárodnú prihlášku spoločnosti KaiKai podľa PCT možno kvalifikovať aj ako medzinárodnú patentovú prihlášku a nie len ako prihlášku úžitkového vzoru. Všeobecný súd ďalej uviedol, že v článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa vôbec nespomína lehota prednosti vyplývajúca z patentovej prihlášky; uvádza sa v ňom len dĺžka lehoty v prípade, ak sa právo prednosti zakladá na skoršej prihláške dizajnu alebo úžitkového vzoru. V druhom prípade je táto lehota šesť mesiacov. Na účely vyplnenia tejto legislatívnej medzery Všeobecný súd rozhodol, že je potrebné zohľadniť článok 4 Parížskeho dohovoru.

18. Všeobecný súd zrejme usúdil, že Parížsky dohovor umožňuje uplatnenie práva prednosti v rámci rôznych dvojíc práv duševného vlastníctva. Podľa Parížskeho dohovoru je teda možné založiť uplatnenie práva prednosti priemyselného vzoru na skoršej patentovej prihláške. Všeobecný súd ďalej usúdil, že lehota prednosti je v takom prípade dvanásť mesiacov, keďže článok 4 časť C ods. 1 tohto dohovoru stanovuje, že lehota prednosti pre patenty je dvanásť mesiacov.

19. Podľa Všeobecného súdu relevantná lehota prednosti pre dvojicu tvorenú skorším patentom a neskorším dizajnom závisí od lehoty, ktorú Parížsky dohovor stanovuje pre patenty. Je to tak preto, lebo Parížsky dohovor stanovuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého dĺžku lehoty prednosti určuje povaha skoršieho práva. Podľa výkladu Všeobecného súdu článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru – ktorý stanovuje, že lehota prednosti stanovená pre neskoršie právo je rozhodujúca, ak je týmto neskorším právom dizajn a skorším právom je úžitkový vzor – je osobitným pravidlom, ktoré predstavuje výnimku z tohto všeobecného pravidla.

20. V dôsledku toho Všeobecný súd dospel k záveru, že EUIPO sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že lehota prednosti uplatniteľná na uplatnenie práva prednosti pre skoršiu medzinárodnú patentovú prihlášku v súvislosti s prihláškou dizajnu Spoločenstva je šesť mesiacov.

D. Konanie na Súdnom dvore

21. Dňa 23. júna 2021 EUIPO podal proti rozsudku Všeobecného súdu prejednávané odvolanie. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a zamietol žalobu podanú spoločnosťou KaiKai v prvostupňovom konaní. EUIPO ďalej navrhuje, aby Súdny dvor uložil KaiKai povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

22. EUIPO tiež 23. júna 2021 podal žiadosť o prijatie odvolania v súlade s článkom 58a štatútu a článkom 170a Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

23. Uznesením z 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050), Súdny dvor rozhodol, že odvolanie sa prijíma.

24. KaiKai vo svojom vyjadrení k odvolaniu z 25. februára 2022 navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložil EUIPO povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

25. Rozhodnutím predsedu Súdneho dvora z 8. apríla 2022 bolo vyhovené návrhu Komisie na vstup do konania ako vedľajší účastník na podporu návrhov EUIPO.

26. EUIPO a KaiKai predložili tiež repliku a dupliku, a to 30. mája 2022, resp. 11. júla 2022.

27. Dňa 13. marca 2023 sa uskutočnilo pojednávanie, na ktorom EUIPO, KaiKai a Komisia predniesli svoje ústne vyjadrenia.

III. Mechanizmus filtrovania odvolaní a jeho uplatnenie v prejednávanej veci

28. Ako bolo uvedené v úvode, v prejednávanej veci Súdny dvor po prvýkrát prijal odvolanie v rámci mechanizmu filtrovania odvolaní[7]. Vzhľadom na to, že tento postup je novinkou, uvediem niekoľko poznámok k tomuto mechanizmu a jeho použitiu v prejednávanej veci.

A. Niekoľko poznámok k mechanizmu filtrovania odvolaní

29. Mechanizmus filtrovania odvolaní patrí do kontextu (stále prebiehajúcich) reforiem súdnej moci Únie. Táto myšlienka vyplynula zo skutočnosti, že mnohé odvolania sú podané vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania, najprv nezávislým odvolacím senátom a následne Všeobecným súdom, a mnohé z týchto odvolaní sú zamietnuté ako zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné. Tento mechanizmus bol teda prijatý s cieľom umožniť Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú jeho plnú pozornosť[8].

30. Mechanizmus filtrovania odvolaní sa v súčasnosti uplatňuje na rozhodnutia nezávislého odvolacieho senátu štyroch úradov a agentúr Únie (EUIPO, Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Európska chemická agentúra a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva), ako aj na rozhodnutia všetkých nezávislých odvolacích senátov zriadených po 1. máji 2019 v rámci akéhokoľvek iného úradu alebo agentúry Únie[9]. Ak normotvorca Únie prijme nedávny návrh Súdneho dvora, tento mechanizmus sa bude uplatňovať na niekoľko ďalších existujúcich úradov, orgánov a agentúr Únie, ktoré majú nezávislý odvolací senát[10].

[7] Okrem prejednávanej veci bolo doteraz prijatých ďalších päť vecí, ktoré sa všetky týkajú ochrannej známky Európskej únie. Tri veci vyvolávajú otázky týkajúce sa brexitu [pozri uznesenia zo 7. apríla 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295); zo 16. novembra 2022, EUIPO/Nowhere (C-337/22 P, EU:C:2022:908); a z 18. apríla 2023, Shopify/ EUIPO (C-751/22 P, EU:C:2023:328)]. Ďalšie dve veci vyvolávajú otázky týkajúce sa nezávislosti advokátov pred súdmi Únie [pozri uznesenia z 30. januára 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, neuverejnené, EU:C:2023:126), a z 8. mája 2023, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO (C-776/22 P, EU:C:2023:441)].

[8] Pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2019/629 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení Protokol č. 3 o [štatúte] (Ú. v. EÚ L 111, 2019, s. 1), články 1 až 3 a odôvodnenia 1, 4 a 5; tlačové komuniké Súdneho dvora Európskej únie č. 53/19, Luxemburg, 30. apríla 2019. Pokiaľ ide o všeobecnú diskusiu o mechanizme filtrovania odvolaní, pozri napríklad 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. In: *European Law Review*, roč. 44, 2019, s. 809; GAUDISSART, M.-A.: L'admission préalable des pourvois: une nouvelle procédure pour la Cour de justice. In: *Cahiers de droit européen*. 2020, s. 177; ORZAN, M. F.: Some remarks on the first applications of the filtering of certain categories of appeals before the Court of Justice. In: *European Intellectual Property Review*, roč. 42, 2020, s. 426.

[9] Pozri článok 58a prvý a druhý odsek štatútu.

[10] Na základe žiadosti o zmenu článku 58a štatútu by sa doplnilo šesť úradov a agentúr existujúcich k 1. máju 2019 (Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Železničná agentúra Európskej únie). Došlo by tiež k rozšíreniu pôsobnosti tohto mechanizmu na odvolania podané proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, ktoré sa týkajú plnenia zmluvy obsahujúcej rozhodcovskú doložku v zmysle článku 272 ZFEÚ. Pozri žiadosť, ktorú predložil Súdny dvor podľa článku 281 druhého odseku [ZFEÚ] s cieľom zmeniť Protokol č. 3 o [štatúte], dostupnú na adrese: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/en/.

31. Podľa mechanizmu filtrovania odvolaní Súdny dvor odvolanie prijme – úplne alebo sčasti – , len „ak vyvoláva dôležitú otázku, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie“ [11]. Odvolateľ musí podať žiadosť o prijatie odvolania prostredníctvom samostatného dokumentu pripojeného k odvolaniu, v ktorom musí vysvetliť, prečo je odvolanie dôležité z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie [12].

32. V príslušných procesných pravidlách sa bližšie neuvádza, čo sa myslí pod dôležitou otázkou, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie. Namiesto toho bolo ponechané na Súdny dvor, aby spresnil tento význam vo svojej judikatúre [13]. Okrem toho v znení týchto pravidiel je použitý výraz „alebo“, a nie výraz „a“ („jednota, vnútorný súlad *alebo* vývoj práva Únie“), čo umožňuje prijať odvolanie aj vtedy, keď ide o jednu alebo dve z týchto kategórií, nie však o všetky.

33. Táto otvorená formulácia naznačuje, že Súdny dvor disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri rozhodovaní o tom, či dospeje k záveru, že určité odvolanie vyvoláva otázku, ktorú považuje za dôležitú pre celkový vývoj právneho poriadku Únie.

34. V tejto súvislosti mi to na základe komparatívnej úvahy pripomína napríklad pravidlá týkajúce sa mechanizmu certiorari Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických, prostredníctvom ktorého sa tomuto súdu podávajú žiadosti o preskúmanie rozhodnutí súdov nižšieho stupňa vo veciach federálneho práva. Najvyšší súd USA vo všeobecnosti rozhodne prejednať takéto veci len vtedy, ak by mohli mať celoštátny význam, harmonizovať protichodné rozhodnutia alebo mať precedenčný význam [14].

35. V pravidle 10 Najvyššieho súdu USA, ktoré má názov „Considerations Governing Review on Certiorari“ (Úvahy, ktorými sa riadi preskúmanie na základe certiorari) [15], je vysvetlené, že preskúmanie na základe žiadosti o preskúmanie certiorari nie je vecou práva, ale vecou voľnej úvahy súdu a tejto žiadosti sa vyhovie len z naliehavých dôvodov. V tomto pravidle sú uvedené určité faktory, ktoré možno vziať do úvahy, avšak ktoré „nie sú ani rozhodujúce, ani plne nevymedzujú mieru voľnej úvahy Najvyššieho súdu“ [16].

[11] Tretí odsek článku 58a štatútu; pozri tiež článok 170a ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. O žiadosti rozhoduje osobitná komora Súdneho dvora ustanovená na tento účel: pozri článok 170b rokovacieho poriadku.

[12] Pozri v tejto súvislosti článok 170a Rokovacieho poriadku Súdneho dvora; pozri tiež napríklad uznesenie z 10. decembra 2021, EUIPO/The Kaikai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, body 20 až 22, ako aj body 27 a 28).

[13] Pozri v tejto súvislosti GAUDISSART, M.-A., dielo citované v poznámke pod čiarou 8 týchto návrhov, s. 188 (v ktorom sa uvádza, že niektoré delegácie Rady navrhovali, aby boli pojmy jednota, vnútorný súlad a vývoj práva Únie definované v procesných pravidlách, tento návrh však nebol prijatý a namiesto toho bolo ponechané na Súdny dvor, aby tieto pojmy spresnil vo svojej judikatúre).

[14] Pozri napríklad webovú stránku súdov USA, „Supreme Court Procedures“, dostupnú na adrese: https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1.

[15] Rules of the Supreme Court of the United States (Pravidlá Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických), prijaté 5. decembra 2022 a účinné od 1. januára 2023, dostupné na adrese: https://www.supremecourt.gov/filingandrules/2023RulesoftheCourt.pdf.

[16] V pravidle 10 Najvyššieho súdu USA sa uvádza, že povaha dôvodov, ktoré môžu podnietiť Najvyšší súd USA k prijatiu žiadosti o preskúmanie, vyplýva z týchto skutočností: „a) odvolací súd Spojených štátov vydal rozhodnutie, ktoré je v rozpore s rozhodnutím iného odvolacieho súdu Spojených štátov v tej istej dôležitej otázke; rozhodol o dôležitej federálnej otázke spôsobom, ktorý je v rozpore s rozhodnutím vnútroštátneho súdu rozhodujúceho v poslednom stupni; alebo sa natoľko odchýlil od prijatého a obvyklého priebehu súdneho konania, alebo sankcionoval takéto odchýlenie sa súdom nižšieho stupňa v takom rozsahu, že si to vyžaduje výkon právomoci dohľadu Najvyššieho súdu; b) vnútroštátny súd rozhodujúci v poslednom stupni rozhodol o dôležitej federálnej otázke spôsobom, ktorý je v rozpore s rozhodnutím iného vnútroštátneho súdu rozhodujúceho v poslednom stupni alebo odvolacieho súdu Spojených štátov; c) vnútroštátny súd alebo odvolací súd Spojených štátov rozhodol o dôležitej otázke federálneho práva, o ktorej nerozhodol, ale o ktorej mal rozhodnúť Najvyšší súd, alebo rozhodol o dôležitej federálnej otázke spôsobom, ktorý je v rozpore s príslušnými rozhodnutiami Najvyššieho súdu“.

36. Mechanizmus filtrovania odvolaní možno podľa môjho názoru chápať ako druh „certiorari Európskej únie“. Účelom jeho existencie nie je napraviť každé pochybenie Všeobecného súdu, ale len tie, ktoré majú značný význam. Preto sa má použiť len vtedy, ak rozhodnutie Súdneho dvora môže mať zásadný vplyv na právny poriadok Únie [17].

37. Mechanizmus filtrovania odvolaní zdôrazňuje funkciu Súdneho dvora ako najvyššieho a ústavného súdu Európskej únie [18]. V skutočnosti zapája Súdny dvor do vecí „ústavného typu“ dôležitých pre Úniu, ktoré sa týkajú výkladu základných ústavných zásad práva Únie, ako aj horizontálneho a vertikálneho rozdelenia právomocí.

38. Podľa môjho názoru mechanizmus filtrovania odvolaní tiež posilňuje úlohu Všeobecného súdu. Vo všetkých veciach, v ktorých Súdny dvor neprijme odvolanie, sa Všeobecný súd stáva súdom rozhodujúcim v poslednom stupni vo veciach medzi súkromnými osobami a orgánmi Únie v mnohých oblastiach (vrátane duševného vlastníctva), a teda výklad uplatniteľného práva Všeobecným súdom je záväzný v celej Únii.

B. Otázky odôvodňujúce prijatie prejednávaného odvolania

39. Z uznesenia, ktorým bolo odvolanie prijaté [19], vyplýva, že napadnutý rozsudok nielen že má precedenčný význam pre budúce veci týkajúce sa práva prednosti, ale tiež vyvoláva otázky dôležité z hľadiska práva vonkajších vzťahov Únie a horizontálneho rozdelenia právomocí medzi súdy Únie a ostatné inštitúcie Únie. Súdny dvor preto konštatoval, že toto odvolanie vyvoláva dôležité otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad „a“ vývoj práva Únie.

40. Podľa môjho názoru prejednávaná vec vyvoláva dva okruhy otázok odôvodňujúcich jej prijatie prostredníctvom mechanizmu filtrovania odvolaní.

41. Prvý okruh otázok sa týka uplatniteľnosti medzinárodných dohôd záväzných pre Úniu v konaniach na súdoch Únie. Konkrétnejšie jedna otázka sa týka vzťahu medzi priamym účinkom a výkladovým účinkom takýchto dohôd. V prejednávanej veci EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd vyplnil (neexistujúcu) medzeru v príslušnej právnej úprave Únie (nariadenie č. 6/2002) tým, že priznal priamy účinok Parížskemu dohovoru (ktorý nesprávne vykladal). Podľa EUIPO Parížsky dohovor nemá priamy účinok v právnom poriadku Únie. EUIPO zároveň nepopiera jeho možný výkladový účinok. Súdny dvor má teda objasniť, kedy má medzinárodná dohoda priamy účinok a či môže mať výkladový účinok, ak nemá priamy účinok.

42. Ďalšia otázka, ktorá vzniká v súvislosti s uplatniteľnosťou medzinárodných dohôd, sa týka hraníc konformného výkladu a otázky, či sú tieto hranice rovnaké, keď ide o výklad práva Únie v súlade s medzinárodnými dohodami, a keď ide o výklad vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie. Táto otázka vyplynula z tvrdení EUIPO, že Všeobecný súd prekročil hranicu *contra legem*. V prejednávanej veci má teda Súdny dvor rozhodnúť, či je konštatovanie medzery v ustanovení práva Únie metódou konformného výkladu.

[17] Pokiaľ ide o mechanizmus certiorari v USA, porovnaj GIANNINI, L. J.: Access Filters and the Institutional Performance of the Supreme Courts. In: *International Journal of Procedural Law*, roč. 12, 2022, s. 190, najmä s. 218.

[18] Pokiaľ ide o podobný záver týkajúci sa Súdneho dvora v kontexte konania o preskúmaní podľa článku 256 ZFEÚ, pozri BRKAN, M.: La procédure de réexamen devant la Cour de justice: vers une efficacité accrue du nouveau règlement de procédure. In: MAHIEU, S. (ed.): *Contentieux de l'Union européenne: Questions choisies*. Larcier, 2014, s. 489. Pozri tiež ROUSSELOT, R.: La procédure de réexamen en droit de l'Union européenne. In: *Cahiers de droit européen*, 2014, p. 535.

[19] Pozri uznesenie z 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050, body 31 až 34). Pokiaľ ide o tvrdenia EUIPO, pozri tiež body 13 až 19 tohto uznesenia.

43. Druhý okruh otázok odôvodňujúcich prijatie odvolania sa týka výkladu Parížskeho dohovoru. V prejednávanej veci EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vykladal tento dohovor. Parížsky dohovor nestanovuje právo prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu na základe skoršej patentovej prihlášky. Neobsahuje ani všeobecné pravidlo, podľa ktorého by lehota prednosti závisela od povahy skoršieho práva. To vyvoláva otázku, čím by sa mal Súdny dvor riadiť pri výklade Parížskeho dohovoru a iných medzinárodných dohôd.

IV. Analýza

44. EUIPO podporovaný Komisiou uvádza jediný odvolací dôvod, ktorý je založený na porušení článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Tento jediný odvolací dôvod je rozdelený na tri výhrady. Prvá výhrada je založená na tvrdení, že Všeobecný súd vykladal nariadenie č. 6/2002 *contra legem*. Druhá výhrada je založená na tvrdení, že Všeobecný súd priznal Parížskemu dohovoru priamy účinok v rozpore s právom Únie. Tretia výhrada je založená na tvrdení, že Všeobecný súd nesprávne vykladal Parížsky dohovor a PCT.

45. Prvé dve výhrady EUIPO sa týkajú uplatniteľnosti Parížskeho dohovoru v konaniach na súdoch Únie, ktorou sa budem zaoberať v časti A. Na účely svojej argumentácie sa nimi budem zaoberať v opačnom poradí. Následne sa budem v časti B zaoberať výkladom uvedeného dohovoru.

A. Uplatniteľnosť Parížskeho dohovoru v konaniach na súdoch Únie

46. Na úvod je potrebné uviesť, že právna norma sa môže v určitej veci uplatniť rôznymi spôsobmi [20]. Možno ju použiť na riešenie určitých skutkových situácií priamo, buď bez nutnosti uplatniť ďalšie normy, alebo odchýlením sa od iných noriem, ktoré bránia norme, ktorá sa má uplatniť. V práve Únie sa to nazýva priamy účinok. Normu možno použiť aj nepriamo, napríklad ak slúži ako usmernenie pre výklad inej normy, ktorá sa má uplatniť. V práve Únie sa to nazýva nepriamy alebo výkladový účinok. Pre nasledujúcu diskusiu je dôležité si uvedomiť, že oba tieto účinky vedú k rovnakému výsledku. Napríklad, ak sa spor rieši priamo na základe smernice, výsledok je rovnaký, ako keby sa ten istý spor riešil na základe vnútroštátnej normy, ktorá sa vykladá v súlade s touto smernicou.

47. EUIPO a Komisia tvrdia, že Parížsky dohovor nemá priamy účinok. Ani jeden z nich nevylučuje možnosť jeho výkladového účinku, domnievajú sa však, že v prejednávanej veci nie je tento účinok možný, keďže by si to vyžadovalo výklad nariadenia č. 6/2002 *contra legem*. V prvej časti tejto analýzy navrhnem, že medzinárodná dohoda buď je uplatniteľná (priamo aj nepriamo), alebo nie je uplatniteľná (priamo ani nepriamo) v konaniach na súdoch Únie. Zastávam názor, že Parížsky dohovor je uplatniteľný, a preto v druhej časti analýzy budem analyzovať otázku, ktorú položil EUIPO v súvislosti s obmedzeniami konformného výkladu.

1. Priamy účinok a výkladový účinok Parížskeho dohovoru

48. EUIPO podporovaný Komisiou vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď nahradil článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 (nesprávne vyloženými) ustanoveniami Parížskeho dohovoru. To znamená, že uznal priamy účinok článku 4 Parížskeho

[20] Pozri v tejto súvislosti návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cruz Villalón vo veci Spedition Welter (C-306/12, EU:C:2013:359, bod 35).

dohovoru, čo je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora. Neexistencia priameho účinku Parížskeho dohovoru vyplýva aj z jeho článku 25 a v každom prípade nie sú splnené podmienky priameho účinku (bezpodmienečnosť a dostatočná presnosť).

49. KaiKai sa otázkou možného priameho účinku Parížskeho dohovoru nezaoberá, ale tvrdí, že Všeobecný súd uznal len výkladový účinok Parížskeho dohovoru, keď vyplnil medzeru v článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 odkazom na článok 4 tohto dohovoru.

50. Aký účinok môže mať medzinárodná dohoda, akou je Parížsky dohovor, v konaniach na súdoch Únie?

51. Na začiatok treba uviesť, že otázka, ako sa môže medzinárodná dohoda uplatňovať v Únii, vzniká len vtedy, ak je táto dohoda súčasťou právneho poriadku Únie. Medzinárodná dohoda je v zásade súčasťou právneho poriadku Únie, ak je Únia jej zmluvnou stranou [21]. Keď je medzinárodná dohoda súčasťou právneho poriadku Únie, je záväzná pre inštitúcie Únie a pre členské štáty [22] a má prednosť pred sekundárnym právom Únie [23].

52. Únia nie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru. Jeho zmluvnými stranami sú všetky členské štáty Únie, to však samo osebe neznamená, že Parížsky dohovor je tiež súčasťou právneho poriadku Únie a je záväzný pre jej inštitúcie.

53. Únia je však zmluvnou stranou Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“) [24], ktorá je jednou z dohôd Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Samotná dohoda TRIPS neupravuje právo prednosti. Článok 2 ods. 1 tejto dohody namiesto toho stanovuje:

„Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru“.

54. Možno teda dospieť k záveru, že Únia musí uznať právo prednosti rovnakým spôsobom, akým takéto právo uznáva Parížsky dohovor [25]. Únia sa preto stala viazaná článkom 4 Parížskeho dohovoru, ktorý je relevantný v prejednávanej veci, prostredníctvom svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody TRIPS [26].

[21] Súdny dvor uznal túto skutočnosť už v roku 1974. Pozri rozsudok z 30. apríla 1974, Haegeman (181/73, EU:C:1974:41, body 4 a 5).

[22] Článok 216 ods. 2 ZFEÚ.

[23] Pozri napríklad rozsudok z 3. júna 2008, Intertanko a i. (C-308/06, EU:C:2008:312, bod 42).

[24] Dohoda podpísaná 15. apríla 1994 v Marrákeši, ktorá tvorí prílohu 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“), schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80).

[25] To sa líši od povinnosti Únie nebrániť v plnení povinností, ktoré členské štáty nadobudli na základe Parížskeho dohovoru ako jeho zmluvné strany. Povinnosť „nebrániť“ vyplýva z článku 2 ods. 2 dohody TRIPS, ktorý stanovuje, že žiadne ustanovenia častí I až IV tejto dohody sa nedotknú existujúcich povinností, ktoré môžu mať členovia navzájom v zmysle Parížskeho dohovoru. Súdny dvor konštatoval takúto povinnosť Únie nebrániť členským štátom v plnení povinností vo vzťahu k Rímskemu dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a vysielacích organizácií, ktorého zmluvnými stranami sú členské štáty, nie však Únia. Súdny dvor rozhodol, že takáto povinnosť Únie vyplýva z článku 1 ods. 1 Zmluvy WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch, ktorej je Únia zmluvnou stranou. Pozri rozsudok z 15. marca 2012, SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, bod 50).

[26] Pozri analogicky rozsudok z 15. novembra 2012, Bericap Záródástechnikai (C-180/11, EU:C:2012:717, bod 70). Takéto poňatie bolo vyjadrené aj v bode 15 rozhodnutia odvolacieho senátu v prejednávanej veci: „Pre Úniu, ktorá nie je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru ako medzivládna organizácia, ale je členom WTO, sa článok 4 Parížskeho dohovoru uplatňuje primerane podľa článku 2 ods. 1 dohody TRIPS“.

55. To však stále neposkytuje odpoveď na otázku, či sa účastník konania, ako je KaiKai, môže v konaniach na súdoch Únie odvolávať na článok 4 Parížskeho dohovoru priamo alebo na účely výkladu uplatniteľného práva Únie.

56. Priamy účinok právneho ustanovenia závisí nielen od jeho jasnosti, ale aj od kontextu, do ktorého toto ustanovenie patrí. Súdny dvor tak v ustálenej línii judikatúry konštatoval, že ustanovenie smernice, aj keď je dostatočne presné a bezpodmienečné, nemôže mať priamy účinok na účely riešenia sporu medzi jednotlivcami [27].

57. Podobne priamy účinok medzinárodnej dohody závisí nielen od jasnosti ustanovení, ktoré majú priznať práva jednotlivcom, ale aj od povahy predmetnej dohody [28].

58. Zmluvy v zásade nebránia tomu, aby sa medzinárodným dohodám priznal priamy účinok. Súdny dvor napríklad uznal priamy účinok viacerých dohôd o pridružení bez ohľadu na to, či ich úlohou bolo pripraviť štát na budúce členstvo v Únii [29], alebo nie [30]. Súdny dvor tiež uznal priamy účinok iných dvojstranných dohôd, ako je napríklad dohoda „Otvorené nebo“ so Spojenými štátmi [31], a niektorých ustanovení mnohostranných dohôd, ako sú dohovory z Yaoundé a Lomé [32] a Protokol o ochrane Stredozemného mora pred znečistením zo zdrojov na pevnine [33].

59. Naproti tomu povaha dohôd WTO a nie ich nejasné znenie boli hlavným dôvodom v judikatúre, ktorá v zásade vylúčila ich priamy účinok [34].

60. Súdny dvor s prihliadnutím na judikatúru týkajúcu sa systému WTO tiež v zásade vylúčil priamy účinok dohody TRIPS [35].

61. Vzhľadom na to, že niektoré ustanovenia Parížskeho dohovoru sa stali súčasťou práva Únie a zaväzujú Úniu prostredníctvom dohody TRIPS, je možné dospieť k záveru, že ani týmto ustanoveniam by v zásade nemal byť priznaný priamy účinok.

62. Povaha dohôd WTO, ktorú mal Súdny dvor na mysli, keď zásadne odmietol ich priamy účinok, súvisela s flexibilitou a reciprocitou záväzkov, ktoré Únia prijala voči ostatným zmluvným stranám. Systém WTO je flexibilný v tom zmysle, že jeho ustanovenia je možné obísť, a umožňuje

[27] Súdny dvor konštatoval zásadnú neexistenciu horizontálneho priameho účinku v rozsudkoch z 26. februára 1986, Marshall (152/84, EU:C:1986:84, bod 48), a zo 14. júla 1994, Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, bod 20), a toto stanovisko potvrdil v mnohých neskorších veciach. Pozri napríklad rozsudky z 24. januára 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, bod 37), a z 18. januára 2022, Thelen Technopark Berlin (C-261/20, EU:C:2022:33, bod 32).

[28] Pozri okrem iného rozsudok z 8. marca 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C-240/09, EU:C:2011:125, bod 45).

[29] Súdny dvor tak napríklad uznal priamy účinok ustanovení dohôd o pridružení medzi Úniou a tretími krajinami, ktoré priznávajú jednotlivcom právo usadiť sa, ktorých sa môžu dovolávať na súde. Pozri v tomto zmysle rozsudky z 27. septembra 2001, Gloszczuk (C-63/99, EU:C:2001:488, body 30 až 38), a z 20. novembra 2001, Jany a i. (C-268/99, EU:C:2001:616, body 26 a 28).

[30] Pozri napríklad rozsudky z 12. apríla 2005, Simutenkov (C-265/03, EU:C:2005:213, body 20 až 29) (týkajúci sa ustanovení dohody o partnerstve s Ruskom), a z 24. novembra 2016, SECIL (C-464/14, EU:C:2016:896, body 99 až 109 a 131 až 137) (týkajúci sa ustanovení dohôd o pridružení s Tuniskom a s Libanonom).

[31] Pozri rozsudok z 21. decembra 2011, Air Transport Association of America a i. (C-366/10, EU:C:2011:864, body 79 až 84). V bodoch 73 až 78 tohto rozsudku Súdny dvor uznal, že Kjótsky protokol o zmene klímy môže mať v zásade priamy účinok, ale odmietol priamy účinok príslušných ustanovení, lebo neboli bezpodmienečné a dostatočne presné.

[32] Pozri rozsudok z 12. decembra 1995, Chiquita Italia (C-469/93, EU:C:1995:435, body 34 a35).

[33] Pozri rozsudok z 15. júla 2004, Pêcheurs de l'étang de Berre (C-213/03, EU:C:2004:464, body 39 až 47).

[34] Už v rozsudku z 12. decembra 1972, International Fruit Company a i. (21/72 až 24/72, EU:C:1972:115, body 18 a 27), Súdny dvor konštatoval, že hoci je Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) pre inštitúcie Únie záväzná, jej ustanovenia sú takej povahy, že nemôžu priznávať práva jednotlivcom. V rozsudku z 23. novembra 1999, Portugalsko/Rada (C-149/96, EU:C:1999:574, bod 47), Súdny dvor konštatoval, že zriadením WTO sa nezmenila povaha GATT alebo iných dohôd v rámci pôsobnosti WTO.

[35] Pozri napríklad rozsudky zo 14. decembra 2000, Dior a i. (C-300/98 a C-392/98, EU:C:2000:688, bod 44); z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT (C-238/06 P, EU:C:2007:635, bod 39); a z 15. marca 2012, SCF Consorzio Fonografici (C-135/10, EU:C:2012:140, bod 46).

rôzne dohodnuté riešenia na vyriešenie následného sporu [36]. Táto flexibilita umožňuje politickým inštitúciám Únie, rovnako ako ostatným zmluvným stranám dohôd WTO, zvoliť si riešenia, ktoré by Súdny dvor nemusel považovať za zlučiteľné s požiadavkami WTO. Súdny dvor s cieľom ponechať takýto politický priestor na rozhodovanie dospel k záveru, že nemusí preskúmavať platnosť právnej úpravy Únie z hľadiska práva WTO. Súdny dvor namiesto toho, aby túto voľbu vyjadril ako určitý druh zámerného sebaobmedzenia s cieľom rešpektovať rozdelenie právomocí v rámci WTO, použil právny pojem „priamy účinok“. Podľa môjho názoru však dôvodom zásadného odmietnutia uznania priameho účinku práva WTO nebola snaha zbaviť jednotlivcov možnosti dovolávať sa medzinárodných dohôd na súde, ale skôr snaha ponechať inštitúciám Únie politický priestor na rozhodovanie [37].

63. Súdny dvor však vykonal svoju právomoc súdneho preskúmania právnych predpisov Únie vo vzťahu k právu WTO, keď usúdil, že normotvorca Únie nemal v úmysle využiť politickú flexibilitu, ktorú ponecháva systém WTO. V takej situácii súdne preskúmanie nezasahuje do politickej diskrečnej právomoci, ktorá je potrebná na úrovni WTO [38].

64. V dôsledku toho možno rozlišovať dve rôzne situácie, od ktorých závisí priama uplatniteľnosť práva WTO. Prvá situácia, ktorú predstavujú veci ako Nakajima [39], nastáva, keď Súdny dvor usúdi, že príslušná právna úprava Únie bola prijatá na účely vykonania záväzku založeného na WTO. Výraz „na účely vykonania“ znamená nielen situáciu, keď si povinnosť v rámci WTO vyžaduje ďalšie vykonanie, ale zahŕňa aj situácie, keď sa normotvorca Únie rozhodol zosúladiť svoju (existujúcu alebo novú) právnu úpravu so svojimi záväzkami v rámci WTO. Druhá situácia, ktorú predstavujú veci ako Rusal Armenal [40], nastáva vtedy, keď Súdny dvor usúdi, že je možné, že normotvorca Únie chcel prijať osobitné riešenie na úrovni Únie bez ohľadu na svoje záväzky v rámci WTO. To neznamená, že riešenie na úrovni Únie nie je v súlade s právom WTO, znamená to len, že je prijaté bez úsilia prispôsobiť sa záväzkom v rámci WTO.

65. Tieto dve situácie sa navzájom vylučujú. Inak povedané, ako som už uviedla na inom mieste [41], uplatní sa buď rozsudok Nakajima, alebo rozsudok Rusal Armenal.

66. V prejednávanej veci Komisia tvrdí, že z článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 nemožno vyvodiť záver, že normotvorca Únie mal v úmysle urobiť z článku 4 Parížskeho dohovoru normu Únie pre lehotu prednosti, na ktorú sa možno odvolávať pri podaní prihlášky dizajnov Spoločenstva [42]. Únia namiesto toho prijala vlastné riešenie: osoba sa môže pri podaní prihlášky dizajnu Spoločenstva dovolávať práva prednosti na základe skoršej prihlášky dizajnu alebo úžitkového vzoru počas lehoty šiestich mesiacov. Ako teda tvrdí EUIPO, normotvorca Únie úmyselne vylúčil akýkoľvek iný druh skoršej prihlášky vrátane patentovej prihlášky. Podľa EUIPO je toto riešenie v súlade s Parížskym dohovorom, ale aj keby nebolo, nebol by to problém, keďže

[36] Pozri napríklad, pokiaľ ide o GATT, rozsudky z 12. decembra 1972, International Fruit Company a i. (21/72 až 24/72, EU:C:1972:115, bod 21), a z 5. októbra 1994, Nemecko/Rada (C-280/93, EU:C:1994:367, body 106 až 109). Pokiaľ ide o dohody WTO vo všeobecnosti, pozri rozsudok z 23. novembra 1999, Portugalsko/Rada (C-149/96, EU:C:1999:574, body 36 až 42).

[37] Pozri návrhy, ktoré som predniesla vo veci Changmao Biochemical Engineering/Komisia (C-123/21 P, EU:C:2022:890, body 37 až 43, ako aj body 56 a 57). V tejto veci ešte nebol vydaný rozsudok.

[38] Pozri v tejto súvislosti návrhy, ktoré som predniesla vo veci Changmao Biochemical Engineering/Komisia (C-123/21 P, EU:C:2022:890, body 46, 59 a 60).

[39] Pozri rozsudok zo 7. mája 1991, Nakajima/Rada (C-69/89, EU:C:1991:186; ďalej len „rozsudok Nakajima“). Pozri tiež rozsudok z 22. júna 1989, Fediol/Komisia (70/87, EU:C:1989:254).

[40] Pozri rozsudok zo 16. júla 2015, Komisia/Rusal Armenal (C-21/14 P, EU:C:2015:494; ďalej len „rozsudok Rusal Armenal“).

[41] Pozri návrhy, ktoré som predniesla vo veci Changmao Biochemical Engineering/Komisia (C-123/21 P, EU:C:2022:890, bod 64).

[42] Komisia v tejto súvislosti uvádza porovnanie s článkom 25 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 6/2002, ktorý výslovne odkazuje na článok 6 ter Parížskeho dohovoru, čím svedčí o zámere vykonať toto ustanovenie dohovoru.

vyjadruje jasnú vôľu normotvorcu Únie, a keby Súdny dvor prijal odlišné riešenie, postupoval by proti jeho vôli. Inak povedané, v prejednávanej veci ide o situáciu typu veci Rusal Armenal, a nie o situáciu typu veci Nakajima. Nie je teda nijaký dôvod uznať priamy účinok Parížskeho dohovoru.

67. S tvrdením EUIPO nesúhlasím. Článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 by sa mal vykladať ako prejav odzrkadľujúci zámer normotvorcu Únie zosúladiť ho s článkom 4 Parížskeho dohovoru. Po prvé znenie článku 41 nariadenia č. 6/2002 je prakticky totožné so znením článku 4 Parížskeho dohovoru, čo Súdny dvor uznal[43]. To svedčí o legislatívnom zámere zosúladiť nariadenie č. 6/2002 s touto medzinárodnou dohodou[44]. Po druhé zahrnutie úžitkového vzoru spolu s dizajnom zrejme vyjadruje zámer normotvorcu Únie vykonať článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru. To zdá sa vyplýva aj z prípravných prác vedúcich k nariadeniu č. 6/2002, v ktorých Komisia zmenila svoj pôvodný návrh s cieľom prispôsobiť ho článku 4 časti E ods. 1 Parížskeho dohovoru[45].

68. Vzhľadom na uvedené skutočnosti zastávam názor, že za okolností prejednávanej veci povaha Parížskeho dohovoru zavedeného do práva Únie prostredníctvom dohody TRIPS nebráni jeho priamemu účinku. Prostredníctvom článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 normotvorca Únie zamýšľal zosúladiť právo Únie v oblasti dizajnov s Parížskym dohovorom, pokiaľ ide o existenciu a dĺžku trvania práva prednosti. Táto vec je teda porovnateľná skôr so situáciou v rozsudku Nakajima než so situáciou v rozsudku Rusal Armenal.

69. Nesúhlasím ani s tvrdeniami EUIPO a Komisie, že článok 25 ods. 1 Parížskeho dohovoru bráni jeho priamemu účinku. Toto ustanovenie, ktoré má názov „Vykonávanie dohovoru na vnútroštátnej úrovni“, uvádza: „Každá krajina, ktorá je stranou tohto dohovoru, sa zaväzuje, že urobí v súlade so svojimi ústavnými predpismi opatrenia nevyhnutné na vykonanie tohto dohovoru.“ Podľa môjho názoru toto ustanovenie jednoducho len vyžaduje, aby zmluvné strany konali v súlade s tým, čo je nevyhnutné podľa ich ústavy. V prípade krajín, ktorých ústavná voľba vzťahu ich právnych poriadkov s medzinárodným právom je prevažne dualistická, to môže znamenať transformáciu Parížskeho dohovoru do prameňov vnútroštátneho práva, aby tento dohovor nadobudol účinnosť. Ako som však už vysvetlila, Zmluvy v zásade nevylučujú priamy účinok medzinárodných dohôd, ktoré sú pre Úniu záväzné. Hoci niektoré ustanovenia Parížskeho dohovoru môžu vyžadovať dodatočnú voľbu zo strany normotvorcu Únie, tie ustanovenia, ktoré možno vykonať bez dodatočnej voľby, môžu mať priamy účinok. Vzhľadom na to, že normotvorca Únie nemal v úmysle využiť flexibilnú povahu dohody TRIPS, ale rozhodol sa zosúladiť svoje právne predpisy upravujúce právo prednosti s riešeniami, ktoré ponúka Parížsky dohovor, priamy účinok týchto pravidiel Parížskeho dohovoru závisí od toho, či spĺňajú obvyklé kritériá dostatočnej presnosti a bezpodmienečnosti. Výkladom príslušných pravidiel Parížskeho dohovoru sa budem zaoberať v bodoch 94 až 140 týchto návrhov.

70. V tejto fáze je potrebné zaoberať sa ďalšou otázkou. KaiKai tvrdí, že Všeobecný súd vyplnením legislatívnej medzery nepriznal Parížskemu dohovoru priamy účinok, ale skôr výkladový účinok. V tomto bode súhlasím so spoločnosťou KaiKai. Tvrdenie EUIPO, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, lebo priznal priamy účinok (nesprávne vyloženému)

[43] Pozri rozsudok z 5. júla 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534, bod 56).

[44] Pozri v tejto súvislosti rozsudok z 20. januára 2022, Komisia/Hubei Xinyegang Special Tube (C-891/19 P, EU:C:2022:38, body 30 a 34), v ktorom Súdny dvor konštatoval, že podobnosť znenia právnej úpravy Únie a medzinárodnej dohody vedie k záveru, že normotvorca Únie zamýšľal túto dohodu vykonať.

[45] Pozri zmenený návrh nariadenia Rady o dizajne Spoločenstva predložený Komisiou, KOM(2000) 660 v konečnom znení, 20. októbra 2000, dôvodová správa, hlava IV oddiel 2: Prednosť („Nový odsek 1a článku 43 zabezpečuje zlučiteľnosť nariadenia o dizajne Spoločenstva s článkom 4.E Parížskeho dohovoru“).

Parížskemu dohovoru, je preto potrebné zamietnuť nie z dôvodu, že tento dohovor nemá v prejednávanej veci priamy účinok, ale z dôvodu, že Všeobecný súd ho neuplatnil priamo a namiesto toho ho použil na účely výkladu.

71. Aj keď EUIPO odmieta možnosť priameho účinku Parížskeho dohovoru, nenamieta proti jeho možnému výkladovému účinku. To vyvoláva nasledujúcu otázku.

72. Ak v prejednávanej veci ide skutočne, ako tvrdia EUIPO a Komisia, o situáciu obdobnú situácii v rozsudku Rusal Armenal a Parížskemu dohovoru by nemal byť priznaný priamy účinok, aby sa zachoval politický priestor na rozhodovanie ponechaný inštitúciám Únie podľa dohody TRIPS vrátane možnosti odchýliť sa od požiadaviek Parížskeho dohovoru, prečo by sa mal Súdny dvor vôbec usilovať vykladať príslušnú právnu úpravu Únie v súlade s Parížskym dohovorom?

73. Ako som pripomenula na začiatku (pozri bod 46 týchto návrhov), ak Súdny dvor úspešne vykladá právnu úpravu Únie v súlade s medzinárodnou dohodou, výsledok je rovnaký ako v prípade, keby sa tejto dohode priznal priamy účinok. Ak Súdny dvor odmietol uznať priamy účinok s cieľom zachovať politický priestor inštitúcií Únie na rozhodnutie odchýliť sa od medzinárodného záväzku, tie isté dôvody svedčia tiež v prospech upustenia od konformného výkladu.

74. Keď je povinnosť konformného výkladu uložená vnútroštátnym súdom, ide o široko koncipovanú povinnosť urobiť všetko pre to, aby sa prostredníctvom výkladu vnútroštátneho práva dosiahol výsledok požadovaný právom Únie [46]. Táto povinnosť vyžaduje konformný výklad nielen vnútroštátneho práva prijatého na účely vykonania práva Únie (zvyčajne smernice), ale tiež akéhokoľvek iného vnútroštátneho právneho predpisu vrátane už existujúcej právnej úpravy [47].

75. To znamená, že ak sa povinnosť konformného výkladu prenesie na vzťah medzi právnymi predpismi Únie a medzinárodnými dohodami, vzťahovala by sa na všetky právne predpisy Únie bez ohľadu na to, či boli prijaté osobitne na účely vykonania medzinárodného záväzku alebo nie. Inak povedané, súdy Únie by mali povinnosť vykladať právne predpisy Únie v súlade s medzinárodnou dohodou nielen v situácii typu veci Nakajima, ale aj v situácii typu veci Rusal Armenal. Keby bola takáto povinnosť urobiť všetko pre to, aby sa právnym predpisom Únie prisúdil rovnaký význam, aký sa vyžaduje podľa medzinárodnej dohody, uložená súdom Únie napriek zásadnému vylúčeniu priameho účinku, bolo by to v rozpore s účelom tohto vylúčenia.

76. Uplatnené na prejednávanú vec, ak dôvodom vylúčenia priameho účinku Parížskeho dohovoru je umožniť normotvorcovi Únie vylúčiť skoršiu patentovú prihlášku ako základ pre uplatnenie práva prednosti pre neskorší dizajn Spoločenstva, trvanie na tom, aby Súdny dvor napriek tomu vykladal nariadenie č. 6/2002 s cieľom dosiahnuť takýto výsledok, nedáva veľmi zmysel.

77. Ak teda Súdny dvor nesúhlasí s mojím posúdením, že Parížsky dohovor môže mať v prejednávanej veci priamy účinok, lebo normotvorca Únie nemal v úmysle zosúladiť nariadenie č. 6/2002 s týmto dohovorom, ale namiesto toho prijal osobitné riešenie na úrovni Únie (ktoré môže alebo nemusí byť v súlade s Parížskym dohovorom), Súdny dvor by mal konštatovať, že

[46] Pozri napríklad rozsudky z 5. októbra 2004, Pfeiffer a i. (C-397/01 až C-403/01, EU:C:2004:584, bod 119); z 24. januára 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, bod 27); a zo 6. novembra 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874, bod 59).

[47] Pozri napríklad rozsudky z 13. novembra 1990, Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:395, bod 8), a z 10. marca 2011, Deutsche Lufthansa (C-109/09, EU:C:2011:129, bod 52).

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia už len tým, že sa pokúsil o konformný výklad. Podľa môjho názoru tak priamy účinok, ako aj povinnosť konformného výkladu sú v situácii typu veci Rusal Armenal vylúčené. Hľadanie medzery v právnych predpisoch Únie s cieľom vyplniť ju riešením, ktoré je v súlade s Parížskym dohovorom, by v takom prípade malo byť vylúčené. Ako ukážem v nasledujúcej časti, konformný výklad je špecifická metóda výkladu, ktorá vyžaduje tvorivý prístup, aby sa dosiahol výsledok požadovaný cieľovým pravidlom (v tomto prípade článkom 4 Parížskeho dohovoru). Preto by sa mala používať len situácii typu veci Nakajima.

78. To ma vedie k ďalšej výhrade, ktorú vzniesol EUIPO, podľa ktorej Všeobecný súd prekročil hranice konformného výkladu.

2. Obmedzenia povinnosti konformného výkladu

79. EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd vykladal článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 *contra legem*. Do znenia tohto ustanovenia vložil výrazy „patent“ a „dvanásť mesiacov“, zatiaľ čo jeho jednoznačné znenie pripúšťa len dizajny a úžitkové vzory a lehotu prednosti šesť mesiacov.

80. KaiKai spochybňuje, že by článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 bol taxatívny. Podľa tejto spoločnosti Všeobecný súd správne konštatoval, že existuje medzera, ktorú treba vyplniť, a že toto ustanovenie neobsahuje nijaké osobitné pravidlá týkajúce sa dĺžky lehoty prednosti na základe patentovej prihlášky. KaiKai teda na pojednávaní zdôraznila, že v prejednávanej veci nebol poskytnutý výklad *contra legem*; znenie článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 nevylučuje, aby sa ako základ práva prednosti použili iné druhy práv duševného vlastníctva.

81. Vo vnútroštátnych záležitostiach, počnúc rozsudkom vo veci Pupino [48], Súdny dvor pripustil obmedzenie *contra legem* povinnosti vnútroštátnych súdov nájsť riešenia v súlade s právom Únie. Súdny dvor ešte nespresnil zmysel tohto obmedzenia. EUIPO ho však zrejme chápe v tom zmysle, že súdy nemôžu ísť proti jasnému a jednoznačnému zneniu [49].

82. V tomto zmysle EUIPO tvrdí, že normotvorca Únie vyčerpávajúcim a jasným spôsobom upravil situácie, v ktorých možno uplatniť právo prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu Spoločenstva; patentové prihlášky medzi nimi nie sú [50]. V tomto ustanovení nie je žiadna legislatívna medzera. Všeobecný súd tým, že takúto medzeru konštatoval, vykladal článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 *contra legem*.

83. To, či konštatovanie takejto medzery je alebo nie je *contra legem*, podľa môjho názoru závisí od výkladového kontextu, v ktorom sa súd pohybuje. Keby Parížsky dohovor, ktorý je pre Úniu záväzný prostredníctvom dohody TRIPS, neexistoval alebo bol irelevantný [51], Všeobecný súd by nemal nijaký dôvod konštatovať legislatívnu medzeru. Konštatovanie legislatívnej medzery by

[48] Pozri rozsudok zo 16. júna 2005 (C-105/03, EU:C:2005:386, bod 47). Pozri tiež napríklad rozsudky z 1. augusta 2022, Sea Watch (C-14/21 a C-15/21, EU:C:2022:604, bod 84), a z 27. apríla 2023, M.D. (Zákaz vstupu do Maďarska) (C-528/21, EU:C:2023:341, bod 99).

[49] EUIPO sa v tejto súvislosti odvoláva na rozsudky z 8. decembra 2005, ECB/Nemecko (C-220/03, EU:C:2005:748, bod 31), a z 28. februára 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, bod 48).

[50] Toto stanovisko je vyjadrené aj v bode 6.2.1.1 usmernení EUIPO o prieskume prihlášok na zapísané dizajny Spoločenstva, 31. marca 2023 (ďalej len „usmernenia EUIPO“), v znení z 1. októbra 2018 relevantnom v čase skutkových okolností: „Uplatnenie práva prednosti založeného na skoršej patentovej prihláške sa v zásade odmietne. …“

[51] Podľa môjho názoru je Parížsky dohovor na účely výkladu skutočne irelevantný, ak existuje dôvod na vylúčenie jeho priameho účinku.

však mohlo byť riešením v kontexte výkladu v súlade s Parížskym dohovorom. Konformný výklad je výklad, ktorého cieľom nie je len zvoliť zmysel ustanovenia, ale tiež nájsť konkrétne riešenie zodpovedajúce požiadavkám cieľového pravidla.

84. EUIPO na základe znenia článku 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 tvrdí, že patentové prihlášky sú jasne a jednoznačne vylúčené ako platný základ práva prednosti podľa tohto ustanovenia. Je to naozaj tak? V skutočnosti, ako tvrdí KaiKai, nariadenie č. 6/2002 neobsahuje nijaké ustanovenie, ktoré by výslovne vylučovalo patentovú prihlášku. Tak ako krása je v očiach toho, kto sa pozerá, úroveň jednoznačnosti je v očiach toho, kto poskytuje výklad.

85. Článok 41 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 totiž výslovne uvádza len dva typy skoršej prihlášky: i) prihlášku dizajnu a ii) prihlášku úžitkového vzoru. Ak by sa toto ustanovenie vykladalo izolovane, neexistoval by dôvod domnievať sa, že normotvorca Únie „zabudol“ upraviť skoršie patentové prihlášky.

86. Ak sa však nariadenie č. 6/2002 zasadí do kontextu záväzkov Únie podľa Parížskeho dohovoru prijatých prostredníctvom dohody TRIPS a tento dohovor sa chápe v tom zmysle, že vyžaduje možnosť uplatniť právo prednosti pri prihláške dizajnu na základe skoršej patentovej prihlášky, výklad sa mení. Neexistencia akejkoľvek zmienky o patentoch sa v takomto kontexte javí ako opomenutie zo strany normotvorcu Únie. V rámci konformného výkladu je súd povinný napraviť prípadné opomenutia normotvorcu. Všeobecnému súdu by sa teda nemalo brániť v tom, aby konštatoval legislatívnu medzeru na základe údajnej požiadavky Parížskeho dohovoru umožniť dvojicu tvorenú skorším patentom a neskorším dizajnom. Hľadanie medzier je podľa môjho názoru prijateľnou technikou v kontexte konformného výkladu.

87. Zdá sa, že je to tak prinajmenšom v prípade vnútroštátnych otázok týkajúcich sa výkladu vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie. Ako som už vysvetlila (pozri bod 74 týchto návrhov), povinnosť konformného výkladu v takýchto vnútroštátnych situáciách uložená vnútroštátnym súdom má široký rozsah. Súdny dvor mal v tomto kontexte ťažkosti prijať stanoviská vnútroštátnych súdov, podľa ktorých odlišný výklad vnútroštátneho práva by bol *contra legem*. Súdny dvor od vnútroštátnych súdov vyžadoval, aby boli na účely dosiahnutia sledovaného výsledku tvorivejšie než vo svojej vnútroštátnej praxi [52], a dokonca aby sa pri výklade predmetného vnútroštátneho pravidla odchýlili od ustálenej judikatúry [53]. Požadovaná tvorivosť zahŕňa aj hľadanie medzier [54].

88. Mali by však súdy Únie použiť rovnakú úroveň tvorivosti, keď sa od nich vyžaduje výklad právnych predpisov Únie v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie?

89. Súdny dvor odôvodnil povinnosť konformného výkladu vo vnútroštátnych záležitostiach takto. Vnútroštátne súdy ako súčasť členských štátov sú viazané povinnosťou lojality, ktorá je dnes vyjadrená v článku 4 ods. 3 ZEÚ a označuje sa ako zásada lojálnej spolupráce [55]. Vnútroštátne súdy sú teda povinné dosahovať v rámci svojich právomocí, medzi ktoré patrí výklad práva, výsledky požadované právom Únie. Okrem toho by sa vzhľadom na tú istú povinnosť

[52] Ako výstižný príklad pozri rozsudok z 24. januára 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, body 25 až 31).

[53] Pozri napríklad rozsudky zo 17. apríla 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, bod 72), a z 5. septembra 2019, Pohotovosť (C-331/18, EU:C:2019:665, bod 56).

[54] Jedine tak dokážem vysvetliť situáciu vo veci Marleasing. Pozri v tejto súvislosti riešenie navrhnuté v návrhoch, ktoré predniesol generálny advokát van Gerven vo veci Marleasing (C-106/89, EU:C:1990:310, bod 10).

[55] V čase, keď Súdny dvor po prvýkrát odkázal na túto povinnosť s cieľom odôvodniť povinnosť konformného výkladu, bol relevantným ustanovením článok 5 Zmluvy o EHS [pozri rozsudok z 10. apríla 1984, von Colson a Kamann (14/83, EU:C:1984:153, bod 26); pozri tiež rozsudok zo 14. júla 1994, Faccini Dori (C-91/92, EU:C:1994:292, bod 26)].

lojality malo predpokladať, že členský štát v rámci svojej legislatívnej právomoci nemá v úmysle porušiť právo Únie. Z toho možno vyvodiť, že pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, všetky vnútroštátne právne predpisy, ktoré predchádzajú právu Únie a nasledujú po práve Únie, sú v súlade s právom Únie [56]. Vo vzťahu k vnútroštátnym súdom to znamená, že nekonajú v rozpore s vôľou zákonodarcu, ak vykladajú vnútroštátne právo v súlade s právom Únie.

90. Hoci je Únia podľa článku 216 ods. 2 ZFEÚ alebo podľa medzinárodnej zásady *pacta sunt servanda* viazaná svojimi medzinárodnými záväzkami, táto jej povinnosť sa nezakladá na rovnakej povinnosti lojality ústavnej povahy [57], ktorú majú členské štáty podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ. Predpoklad, že normotvorca Únie nemal v úmysle porušiť medzinárodné záväzky Únie, nemôže byť rovnako pevný ako ten istý predpoklad vo vnútroštátnych záležitostiach.

91. To môže odôvodniť názor, že povinnosť výkladu práva Únie v súlade s medzinárodnými dohodami má menej široký rozsah. V tejto súvislosti by sa hľadanie medzery mohlo ľahšie kvalifikovať ako výklad *contra legem*, ak neexistuje jasný dôkaz o úmysle normotvorcu Únie dodržiavať medzinárodné záväzky Únie. V každom prípade samotné obmedzenie konformného výkladu *contra legem* je predmetom výkladu v každom jednotlivom prípade.

92. Vzhľadom na to, že normotvorca Únie pri úprave práva prednosti v súvislosti s prihláškami dizajnov Spoločenstva zvolil takmer rovnaké znenie ako má Parížsky dohovor, a hoci nikde v nariadení č. 6/2002 výslovne nevyjadril svoj úmysel dodržiavať pravidlá prednosti podľa tohto dohovoru, zastávam názor, ako som už vysvetlila (pozri bod 68 týchto návrhov), že situáciu v prejednávanej veci možno považovať za situáciu typu veci Nakajima. Z tohto dôvodu by konštatovanie medzery v nariadení č. 6/2002 bolo odôvodnené a nepredstavovalo by výklad *contra legem*, pokiaľ by Parížsky dohovor naozaj jasne vyžadoval lehotu prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov. Všeobecný súd sa preto nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa usiloval vykladať nariadenie č. 6/2002 v súlade s Parížskym dohovorom.

93. Podľa môjho názoru však Parížsky dohovor neobsahuje takéto pravidlo, ktoré by vyžadovalo lehotu prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov, a už vôbec nie takéto jasné pravidlo, a preto Všeobecný súd vykladal tento dohovor nesprávne. To ma privádza k záverečnej časti týchto návrhov.

B. Výklad Parížskeho dohovoru

94. Účastníci konania sa nezhodujú v dvoch základných otázkach výkladu Parížskeho dohovoru.

95. Po prvé EUIPO podporovaný Komisiou tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne usúdil, že Parížsky dohovor umožňuje, aby skoršia patentová prihláška bola základom pre neskoršiu prihlášku dizajnu. KaiKai tvrdí, že Všeobecný súd vykladal tento dohovor správne.

96. Po druhé EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že Parížsky dohovor stanovuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého dĺžku lehoty prednosti určuje skoršie právo, a že článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru predstavuje výnimku z tohto pravidla. EUIPO sa

[56] V prípade, že členský štát nepreberie určitú smernicu, vnútroštátne súdy môžu dospieť k záveru, že zákonodarca zastával názor, že jeho existujúce právne predpisy už spĺňajú právnu povinnosť vyplývajúcu z danej smernice.

[57] Pozri v tejto súvislosti TEMPLE LANG, J.: Community Constitutional Law: Article 5 EEC Treaty. In: *Common Market Law Review*, roč. 27, 1990, s. 645; TEMPLE LANG, J.: The duties of cooperation of national authorities and Courts under Article 10 EC: two more reflections. In: *European Law Review*, roč. 26, 2001, s. 84.

v dôsledku toho domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že KaiKai mohla využiť lehotu prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov. KaiKai obhajuje výklad poskytnutý Všeobecným súdom.

97. Podľa môjho názoru Všeobecný súd správne rozhodol, že Parížsky dohovor umožňuje uplatnenie práva prednosti na základe dvojice tvorenej skoršou patentovou prihláškou a neskoršou prihláškou dizajnu. Všeobecný súd sa však dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uznal lehotu prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov v prípade, keď sa uplatnenie práva prednosti pre dizajn Spoločenstva zakladá na skoršej patentovej prihláške.

98. Skôr než objasním dôvody takéhoto výkladu Parížskeho dohovoru, stručne preskúmam metódy, ktoré by mal Súdny dvor použiť pri výklade medzinárodnej dohody, akou je Parížsky dohovor.

1. Metódy výkladu medzinárodnej dohody

99. Medzinárodné právo vrátane práva WTO napriek existencii jeho mechanizmu urovnávania sporov nemá súdnu inštitúciu, ktorá by bola oprávnená poskytovať výklad ustanovení medzinárodných dohôd s právomocou najvyššieho orgánu, ktorý by bol pre všetky ostatné subjekty záväzný. Na rozdiel od právneho systému Únie teda nemá mechanizmus zaručujúci jednotný výklad.

100. Jedným z nástrojov na zmiernenie problému nejednotného výkladu je Viedenský dohovor o zmluvnom práve (ďalej len „Viedenský dohovor“), ktorý obsahuje pravidlá výkladu medzinárodných dohôd [58]. Hoci Únia nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, jeho pravidlá sú kodifikáciou medzinárodného obyčajového práva [59] a Únia by ich mala uplatňovať pri výklade medzinárodných dohôd [60].

101. Článok 31 ods. 1 Viedenského dohovoru stanovuje toto všeobecné pravidlo výkladu: „Zmluva sa musí vykladať dobromyseľne, v súlade s obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich celkovej súvislosti, a takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy.“ Článok 31 ods. 2 až 4 tohto dohovoru poskytujú ďalšie vysvetlenia a článok 32 tohto dohovoru uvádza niektoré doplňujúce pravidlá výkladu.

102. Podľa môjho názoru sa pravidlá výkladu stanovené vo Viedenskom dohovore až tak nelíšia od obvyklých metód výkladu, ktoré používa Súdny dvor. Pri výklade Parížskeho dohovoru by mal preto Súdny dvor zohľadniť v prvom rade jeho znenie, kontext a účel, na ktorý bol tento dohovor prijatý. Východiskovým bodom by však malo byť znenie, kontext a účel samotnej tejto medzinárodnej dohody, a nie spôsob, akým ho vykonala Únia. Aj keby teda normotvorca Únie v dobrej viere chápal Parížsky dohovor v tom zmysle, že neumožňuje dvojicu tvorenú skorším

[58] Podpísaný vo Viedni 23. mája 1969 (Zbierka zmlúv Spojených národov, zv. 1155, s. 331).

[59] Pozri v tejto súvislosti rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov prijatú 20. decembra 2018, A/RES/73/202, Následné dohody a následná prax vo vzťahu k výkladu Zmlúv, záver 2 bod 1, podľa ktorej sa články 31 a 32 Viedenského dohovoru uplatňujú aj ako medzinárodné obyčajové právo.

[60] Pozri napríklad rozsudky z 25. februára 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, body 42 a 43), a zo 14. júla 2022, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (C-500/20, EU:C:2022:563, bod 56).

patentom a neskorším dizajnom, a práve preto rozhodol pripustiť ako základ práva prednosti pre dizajny Spoločenstva len skoršie dizajny a úžitkové vzory, neznamená to, že takéto chápanie Parížskeho dohovoru je správne [61].

103. S prihliadnutím na uvedené teraz preskúmam obe sporné otázky.

2. Skoršia patentová prihláška ako základ práva prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu

a) Úvodné poznámky

104. Ochrana duševného vlastníctva je teritoriálna, čo znamená, že je platná len na území krajiny (alebo regiónu), ktorý ju udelí. V prípade tých druhov práv duševného vlastníctva, ktoré na získanie ochrany vyžadujú zápis, ako sú patenty, úžitkové vzory a dizajny, to znamená, že ochrana bude platná len na území, na ktoré sa vzťahuje právomoc orgánu príslušného na vykonanie zápisu, ktorý ju schválil.

105. Osoba, ktorá chce chrániť svoj vynález, dizajn alebo ochrannú známku, pod ktorou sa výrobok predáva, musí o takúto ochranu požiadať v každej jednotlivej krajine alebo regióne. S cieľom zmierniť problémy vyplývajúce z teritoriality ochrany duševného vlastníctva bol v Parížskom dohovore zavedený systém práva prednosti. Neodstraňuje potrebu žiadať o ochranu na každom požadovanom území osobitne, ale „získava čas“ na podanie žiadosti o takúto ochranu predtým, ako tak môžu urobiť potenciálni konkurenti. Tento čas, nazývaný lehota prednosti, môže byť šesť alebo dvanásť mesiacov a začína plynúť od okamihu riadneho podania prvej prihlášky.

106. Okrem teritoriality vyplýva ďalšia komplikácia ochrany duševného vlastníctva z rozdielov v druhoch práv duševného vlastníctva. Jednotlivé krajiny definujú rôznym spôsobom, čo sa rozumie pod určitým druhom práva duševného vlastníctva, a nie všetky ustanovujú rovnaké druhy práv duševného vlastníctva. Úžitkové vzory ako samostatnú formu práva duševného vlastníctva tak zrejme uznáva 11 členských štátov Únie [62]. Okrem toho podobné druhy práv duševného vlastníctva sa často nazývajú odlišne. Napríklad druh ochrany najbližší tomu, čo sa v Európe obvykle označuje ako dizajn, sa v Spojených štátoch nazýva „design patent“ (patent na dizajn) [63]. Dokonca ani pojem „dizajn Spoločenstva“ nie je na úrovni Únie jednotný. V anglickej jazykovej verzii nariadenia č. 6/2002 sa tak odkazuje na „Community designs“, zatiaľ čo vo francúzskej jazykovej verzii sa odkazuje na „dessins ou modèles communautaires“ [64].

[61] V iných právnych systémoch, napríklad Nemecka, Švajčiarska a Spojených štátov amerických, sa uplatňuje odlišný prístup. Pozri v tejto súvislosti HARTWIG, H.: Claiming priority under the Community design scheme. In: Hartwig, H. (ed.): *Research Handbook on Design Law*. Edward Elgar, 2021, s. 250, najmä s. 253 až 255.

[62] Týmito členskými štátmi sú Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko a Fínsko. Pozri usmernenia EUIPO, citované v poznámke pod čiarou 50 týchto návrhov, bod 6.2.1.1.

[63] Podľa Manual of Patent Examining Procedure (príručka k postupu posudzovania patentov), ktorú vydal US Patent and Trademark Office (Úrad USA pre patenty a ochranné známky), deviate vydanie, február 2023, oddiel 1502.01 Distinction Between Design and Utility Patents (Rozdiel medzi patentom na dizajn a patentom na úžitkové vlastnosti): „Vo všeobecnosti ‚patent na úžitkové vlastnosti‘ chráni spôsob, akým sa výrobok používa a ako funguje (35 U.S.C. 101), zatiaľ čo ‚patent na dizajn‘ chráni vzhľad výrobku (35 U.S.C. 171). … Na určitý výrobok je možné získať patent na dizajn aj patent na úžitkové vlastnosti, ak vynález spočíva tak v jeho úžitkových vlastnostiach, ako aj v jeho dekoratívnom vzhľade. Hoci patent na úžitkové vlastnosti a patent na dizajn poskytujú právne oddelenú ochranu, úžitkové vlastnosti a dekoratívny vzhľad výrobku nemusia byť ľahko oddeliteľné. Výrobky môžu mať tak funkčné, ako aj dekoratívne vlastnosti. …“ V tejto súvislosti pozri tiež SCHICKL, S.: Protection of Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?. In: *The Journal of World Intellectual Property*, roč. 16, 2013, s. 15.

[64] Okrem toho napríklad v chorvátskej jazykovej verzii je použitý len pojem „dizajn“ („dizajn Zajednice“) a v slovinskej jazykovej verzii je použitý len pojem „vzor“ („model Skupnosti“). V nemeckej jazykovej verzii sa tiež používa len jedno slovo („das Gemeinschaftsgeschmacksmuster“), zatiaľ čo v španielskej a talianskej jazykovej verzii sa odkazuje na dizajny a vzory („dibujos y modelos comunitarios“ a „disegni e modelli comunitari“).

b) Prihláška podľa PCT

107. PCT, podľa ktorej KaiKai podala prihlášku, na základe ktorej požiadala o uznanie práva prednosti v prejednávanej veci, predstavuje medzinárodné úsilie zjednodušiť život vynálezcom.

108. PCT je medzinárodná dohoda uzavretá v roku 1970, ktorá nadobudla platnosť v roku 1978. V súčasnosti má 157 signatárskych štátov vrátane všetkých 27 členských štátov Únie, nie však Európskej únie. Ide o osobitnú dohodu, ktorá patrí do pôsobnosti Parížskeho dohovoru a ktorú spravuje Svetová organizácia duševného vlastníctva. PCT upravuje podanie „medzinárodnej prihlášky“ na ochranu vynálezov [65]. Po podaní takejto medzinárodnej prihlášky ju možno chápať ako prihlášku patentu, úžitkového vzoru a iných druhov ochrany vynálezov, ako sú autorské osvedčenia na vynález a osvedčenia na úžitkový vzor [66]. Po medzinárodnej fáze, ktorá nemôže viesť k udeleniu ochrany, osoba, ktorá podala medzinárodnú prihlášku, musí začať vnútroštátnu fázu, v ktorej táto osoba požiada o primeranú formu ochrany v každej jednotlivej krajine alebo regióne osobitne. Účelom medzinárodnej prihlášky je okrem iného stanoviť dátum podania prihlášky s cieľom využiť právo prednosti.

109. EUIPO tvrdí, že nesprávne odôvodnenie Všeobecného súdu začína tým, že použil pojem „medzinárodná patentová prihláška“, ktorý je z právneho hľadiska neexistujúcim pojmom. KaiKai totiž podala medzinárodnú prihlášku v zmysle PCT, a nie medzinárodnú patentovú prihlášku. Ako som práve vysvetlila, takúto medzinárodnú prihlášku možno chápať buď ako patentovú prihlášku, alebo ako prihlášku úžitkového vzoru, ale kým sa takéto rozhodnutie neurobí podaním národnej prihlášky, medzinárodná prihláška sa nachádza takpovediac v stave kvantovej superpozície – je zároveň patentovou prihláškou a prihláškou úžitkového vzoru.

110. Podľa môjho názoru Všeobecný súd chcel použitím pojmu „medzinárodná patentová prihláška“ zdôrazniť, že prihlášku spoločnosti KaiKai možno chápať ako patentovú prihlášku, hoci môže byť aj prihláškou úžitkového vzoru. Práve z tohto dôvodu Všeobecný súd dospel k záveru, že na spoločnosť KaiKai sa vzťahuje lehota prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov. Ak sa vrátime k terminológii kvantovej fyziky, zatiaľ čo Všeobecný súd „zredukoval“ medzinárodnú prihlášku spoločnosti KaiKai na patent, EUIPO ju „zredukoval“ na úžitkový vzor. To je to isté, ako keby ju EUIPO nazval „medzinárodnou prihláškou úžitkového vzoru“. Tvrdenie EUIPO, že Všeobecný súd použil neexistujúci pojem, je preto irelevantné.

c) Dôvody pre výklad Parížskeho dohovoru v tom zmysle, že umožňuje dvojicu tvorenú skorším patentom a neskorším dizajnom

111. Parížsky dohovor výslovne nestanovuje možnosť založiť právo prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu na skoršej patentovej prihláške. Takúto možnosť však ani nevylučuje.

112. V znení článku 4 časti A ods. 1 Parížskeho dohovoru sú uvedené rôzne varianty prvej prihlášky [„žiadosť o patent na vynález (prihlášku vynálezu), o úžitkový vzor, o priemyslový vzor alebo model, o továrenskú alebo obchodnú známku“] a ďalej sa v ňom uvádza, že pri podaní neskoršej prihlášky v iných krajinách má dotknutá osoba právo prednosti, nešpecifikuje však druh prihlášky. To môže jednoducho naznačovať, že ktorýkoľvek z uvedených variantov prvej prihlášky môže byť základom práva prednosti pre akúkoľvek neskoršiu prihlášku.

[65] Pozri článok 2 bod vii) a článok 3 ods. 1 PCT.

[66] Pozri článok 2 bod i) PCT. V článku 2 bode ii) PCT sa ďalej uvádza, že odkazy na pojem „patent“ môžu označovať akúkoľvek z foriem ochrany vynálezu uvedených v článku 2 bode i) PCT.

113. Znenie článku 4 časti A ods. 1 Parížskeho dohovoru preto nie je rozhodujúce. Kontext Parížskeho dohovoru, ktorý zahŕňa rozmanité formy práv duševného vlastníctva po celom svete, v skutočnosti hovorí v prospech výkladu, ktorý nepripisuje rozhodujúcu úlohu forme alebo názvu práva duševného vlastníctva.

114. EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vykladal všeobecné pravidlo Parížskeho dohovoru týkajúce sa zhodnosti predmetu. Podľa EUIPO každý druh práva priemyselného vlastníctva zakladá právo prednosti len pre ten istý druh práva, napríklad patent pre patent, dizajn pre dizajn, alebo úžitkový vzor pre úžitkový vzor [67]. Preto, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, len skorší dizajn môže zakladať právo prednosti pre neskorší dizajn Spoločenstva; patent nie je v súlade s týmto pravidlom.

115. Podľa môjho názoru je možné chápať pravidlo týkajúce sa zhodnosti predmetu ochrany z formálneho alebo z vecného hľadiska. Zdá sa, že v prejednávanom odvolaní ho EUIPO používa vo formálnom zmysle, keďže trvá na zhodnosti formy skoršej a neskoršej prihlášky [68].

116. Z príručky k Parížskemu dohovoru však zdá sa vyplýva vecné chápanie pravidla týkajúceho sa zhodnosti predmetu. Pokiaľ teda ide o článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru, v tejto príručke sa uvádza, že „zriedkakedy nastane situácia, v ktorej sa priemyselný vzor a úžitkový vzor týkajú *rovnakého predmetu*, lebo prvý z nich sa v zásade týka dekoratívnych aspektov priemyselného výrobku, zatiaľ čo druhý z nich sa týka jeho technickej novosti“ [69]. Tento odkaz na rovnaký predmet zdá sa znamená obsah nového nápadu, o ochranu ktorého sa žiada, a nie formu, v akej je chránený.

117. Zdá sa mi, že účel Parížskeho dohovoru spočívajúci v zmiernení zásady teritoriality zavedením práva prednosti tiež vyžaduje skôr takéto vecné než formálne chápanie pravidla týkajúceho sa zhodnosti predmetu.

118. Pravdepodobne to bolo práve zistenie, že môže dochádzať k vecnému prekrývaniu predmetov ochrany v rámci rôznych foriem práv priemyselného vlastníctva, ktoré podnietilo zmeny Parížskeho dohovoru v roku 1925, v rámci ktorých bol zavedený článok 4 časť E ods. 1, ktorý umožňuje dvojicu tvorenú skorším úžitkovým vzorom a neskorším dizajnom.

119. Ak môže takéto vecné prekrývanie existovať medzi úžitkovým vzorom a dizajnom, môže existovať aj medzi patentom a dizajnom. Podľa inštitucionálnych dokumentov Únie je úžitkový vzor zapísané právo, ktoré poskytuje výlučnú ochranu pre technický vynález, rovnako ako patent; vynález sa podobá patentu v tom, že musí byť nový, požadovaná úroveň invencie však nie je taká

[67] EUIPO sa na podporu svojho tvrdenia, že existuje všeobecné pravidlo týkajúce sa zhodnosti predmetu, odvoláva na článok 4 časť C ods. 4 Parížskeho dohovoru. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci sú v tomto ustanovení použité slová „ktorej predmet sa zhoduje s predmetom“, neobsahuje všeobecné pravidlo, ale rieši špecifickú situáciu, v ktorej existujú dve skoršie prihlášky, z ktorých prvá bola odvolaná, alebo sa od nej upustilo, alebo bola zamietnutá, na účely stanovenia začiatku plynutia lehoty prednosti. Pozri 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, dostupné na adrese: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf (ďalej len „príručka k Parížskemu dohovoru“), článok 4 časť C ods. 4, komentár b).

[68] V tejto súvislosti by som chcela poukázať na to, že v usmerneniach EUIPO je podľa všetkého uznané pravidlo týkajúce sa zhodnosti predmetu tak vo formálnom, ako aj vo vecnom zmysle. Vo formálnom zmysle vyžadujú, aby sa skoršia prihláška týkala dizajnu alebo úžitkového vzoru. Vo vecnom zmysle vyžadujú, aby sa dizajn Spoločenstva vzťahoval na ten istý dizajn alebo úžitkový vzor. V súvislosti s touto poslednou požiadavkou je v týchto usmerneniach ďalej vysvetlené, že obe prihlášky sa môžu líšiť iba v detailoch, ktoré možno označiť za „nepodstatné“, a teda odkazujú na predmet ochrany, a nie na formu ochrany. Pozri usmernenia EUIPO, citované v poznámke pod čiarou 50 týchto návrhov, bod 6.2.1.1, najmä s. 61 a 63.

[69] Príručka k Parížskemu dohovoru, citovaná v poznámke pod čiarou 67 týchto návrhov, článok 4 časť E, komentár b) (kurzívou zvýraznila generálna advokátka).

vysoká ako v prípade patentov. Na rozdiel od patentov sa úžitkové vzory udeľujú bez vykonania predchádzajúcej rešerše na účely stanovenia novosti a vynálezcovskej činnosti. To znamená, že ochranu možno získať rýchlejšie a lacnejšie, ale poskytnutá ochrana je menej bezpečná [70]. Z tohto dôvodu sa úžitkové vzory nazývajú napríklad „patenty druhej triedy“ [71], „drobné vynálezy“ [72] alebo „krátkodobé národné patenty“ [73].

120. Je možné položiť si otázku, prečo možnosť dovolávať sa skoršej patentovej prihlášky pri neskoršej prihláške dizajnu nebola výslovne vložená do textu Parížskeho dohovoru v čase, keď bol doplnený článok 4 časť E ods. 1 s cieľom stanoviť možnosť dovolávať sa úžitkového vzoru. Podľa môjho názoru to nebolo potrebné práve preto, že možnosť dvojice tvorenej skorším patentom a neskorším dizajnom už existovala vďaka pravidlu týkajúcemu sa zhodnosti predmetu chápanému vo vecnom zmysle. Dôvod výslovnej zmienky o dvojici zahŕňajúcej úžitkový vzor a dizajn možno vysvetliť relatívnou novosťou úžitkových vzorov v Parížskom dohovore.

121. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Parížsky dohovor bol uzavretý už v roku 1883. V tom čase sa úžitkovým vzorom ako formou ochrany vynálezu nezaoberal. Parížsky dohovor ho uznal až v roku 1911 na základe revízie vykonanej na washingtonskej konferencii. Následne bol do tohto dohovoru v roku 1925 na základe revízie vykonanej na haagskej konferencii vložený článok 4 časť E [74]. Bolo preto potrebné objasniť, ako úžitkové vzory zapadajú do systému práva prednosti podľa Parížskeho dohovoru. Naproti tomu v prípade patentov to nebolo potrebné, lebo Parížsky dohovor ich už od začiatku uznával ako formu práva priemyselného vlastníctva. Dvojica tvorená skorším patentom a neskorším dizajnom si preto nezasluhovala osobitnú zmienku v prípade, keď došlo k vecnému prekrývaniu v predmete ochrany, lebo to vyplývalo už z pravidla týkajúceho sa zhodnosti predmetu chápaného vo vecnom zmysle.

122. Celkovo teda možno konštatovať, že vzhľadom na podobnosti medzi patentmi a úžitkovými vzormi nemožno vylúčiť, že by mohlo dochádzať k vecnému prekrývaniu aj medzi skoršou patentovou prihláškou a neskoršou prihláškou dizajnu. Ak pripustíme, že pravidlo týkajúce sa zhodnosti predmetu má hmotnoprávnu povahu, neexistuje dôvod, prečo by patent nemohol byť použitý ako základ práva prednosti pre neskorší dizajn rovnakým spôsobom, ako je to prípustné v prípade úžitkového vzoru. Podľa môjho názoru žiadne z ustanovení Parížskeho dohovoru nevylučuje túto možnosť.

123. Preto zastávam názor, že Všeobecný súd sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vykladal Parížsky dohovor v tom zmysle, že umožňuje použitie skoršej patentovej prihlášky ako základu práva prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu, pokiaľ je predmet oboch prihlášok vecne rovnaký.

3. Lehota prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu založenú na skoršej patentovej prihláške

124. EUIPO tvrdí, že z logiky vlastnej Parížskemu dohovoru nevyplýva nijaké všeobecné pravidlo [75], podľa ktorého dĺžka lehoty prednosti je určená povahou skoršieho práva. Preto tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval takéto pravidlo.

[70] Zelená kniha Komisie, The Protection of Utility Models in the Single Market, KOM(95) 370 v konečnom znení, 19. júla 1995, s. i-b.

[71] Príručka k Parížskemu dohovoru, citovaná v poznámke pod čiarou 67 týchto návrhov, článok 1 ods. 2, komentár d).

[72] Zelená kniha Komisie o právnej ochrane priemyselných vzorov, jún 1991, 111/F/5131/91-EN, bod 2.6.3.

[73] Stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa aproximujú právne predpisy o ochrane vynálezov prostredníctvom úžitkového vzoru (Ú. v. ES C 235, 1998, s. 26), bod 2.7.

[74] Pozri príručku k Parížskemu dohovoru, citovanú v poznámke pod čiarou 67 týchto návrhov, článok 4 časť E, komentár a).

[75] Ako konštatoval Všeobecný súd v bode 77 napadnutého rozsudku.

125. V tomto bode súhlasím s EUIPO.

126. V článku 4 časti C ods. 1 Parížskeho dohovoru sa patentom a úžitkovým vzorom priznáva lehota prednosti v dĺžke dvanásť mesiacov a priemyselným vzorom a ochranným známkam lehota prednosti šesť mesiacov. V tomto ustanovení nie je spresnené, či táto lehota závisí od skoršieho alebo neskoršieho práva. Ako správne tvrdí EUIPO, ak sú jednotlivé prvky dvojice rovnaké, táto otázka je irelevantná. Stáva sa však relevantnou, ak sú dvojice heterogénne, ako napríklad v prípade kombinácie skoršieho úžitkového vzoru a neskoršieho dizajnu alebo kombinácie skoršieho patentu a neskoršieho dizajnu.

127. V prípade prvej z týchto dvoch situácií Parížsky dohovor ponúka výslovné riešenie v článku 4 časti E ods. 1, ktoré vychádza z dĺžky lehoty priznanej neskoršiemu právu, teda z lehoty šesť mesiacov, ktorú článok 4 časť C ods. 1 priznáva priemyselným dizajnom. Pokiaľ ide o druhú kombináciu tvorenú skorším patentom a neskorším dizajnom, tá nie je v Parížskom dohovore upravená.

128. Aj keď sa táto otázka v jeho znení nespomína, Všeobecný súd z údajného všeobecného pravidla, podľa ktorého je pre určenie dĺžky lehoty prednosti rozhodujúca povaha skoršieho práva, vyvodil, že primeraná lehota pre túto druhú kombináciu je dvanásť mesiacov. Vyplýva to z článku 4 časti C ods. 1 Parížskeho dohovoru, ktorý priznáva patentom lehotu dvanásť mesiacov.

129. Všeobecný súd vykladal článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru ako výnimku z tohto všeobecného pravidla. Naproti tomu EUIPO tvrdí, že článok 4 časť E ods. 1 Parížskeho dohovoru predstavuje výnimku, ale že Všeobecný súd nesprávne identifikoval všeobecné pravidlo, z ktorého toto ustanovenie predstavuje výnimku [76].

130. V prvom rade v znení Parížskeho dohovoru nie je vysvetlené, či lehota prednosti závisí od povahy skoršieho práva alebo neskoršieho práva. V takom prípade je potrebné zvážiť doplnkové metódy výkladu, medzi ktoré patrí zohľadnenie prípravných prác.

131. V tejto súvislosti veľa napovedá napadnutý rozsudok. Všeobecný súd uviedol, že z prípravných prác k Parížskemu dohovoru vyplýva, že lehota prednosti v prípade patentov bola predĺžená zo šiestich na dvanásť mesiacov z toho dôvodu, že v niektorých krajinách, najmä v Nemecku, bolo ťažké vykonať predbežné preskúmanie patentovej prihlášky v lehote šiestich mesiacov [77].

132. Uvedené vysvetlenie chápem takto. Aby bolo možné posúdiť dĺžku lehoty prednosti, relevantné sú dva dátumy: dátum podania prihlášky prvého práva, od ktorého začína plynúť lehota prednosti, a dátum podania prihlášky neskoršieho práva, ktorým sa uvedená lehota prednosti končí. Ak v Nemecku trvá podanie prihlášky neskoršieho patentu dlhšie ako šesť mesiacov, nie je možné využiť skoršie podanú prihlášku včas, keď lehota je šesť mesiacov od podania prvej prihlášky. To napríklad znamená, že ak by osoba podala patentovú prihlášku vo Francúzsku, nemohla by podať neskoršiu patentovú prihlášku v Nemecku v lehote šiestich mesiacov. Z tohto dôvodu bola táto lehota predĺžená na dvanásť mesiacov. Týmto spôsobom sa dosiahla rovnováha medzi záujmami prihlasovateľa práva priemyselného vlastníctva, ktorému by malo byť umožnené zariadiť si rozšírenie takéhoto práva na medzinárodnej úrovni v primeranej lehote, a záujmami tretích strán, ktoré by nemali čeliť príliš dlhým lehotám prednosti, počas ktorých nemôžu platne

[76] Podľa EUIPO je toto ustanovenie výnimkou zo všeobecného pravidla týkajúceho sa zhodnosti predmetu vo formálnom zmysle.

[77] Pozri bod 79 napadnutého rozsudku.

získať práva, ktoré by mohli chcieť nadobudnúť pre tie isté predmety [78]. Stručne povedané, dôvod predĺženia lehoty prednosti pre patenty spočíval v dĺžke konania o patentovej prihláške ako neskoršom práve v niektorých krajinách.

133. Preto zastávam názor, že Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že Parížsky dohovor obsahuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého dĺžka lehoty prednosti závisí od prvej prihlášky. Zdá sa mi logickejšie, že táto lehota závisí od neskoršej prihlášky.

134. Zastávam teda názor, že dĺžka lehôt prednosti, ako sú stanovené v článku 4 časti C ods. 1 Parížskeho dohovoru, závisí od povahy neskoršej, a nie prvej prihlášky.

135. Keď sa táto logika uplatní na prejednávanú vec, ak sa právo prednosti pre neskoršiu prihlášku dizajnu uplatní na základe skoršej patentovej prihlášky, lehota prednosti by podľa článku 4 časti C ods. 1 Parížskeho dohovoru bola šesť mesiacov.

136. Rozsudok Všeobecného súdu vo veci TELEYE [79], na ktorý sa Všeobecný súd odvolával v napadnutom rozsudku [80], nebráni uvedenému záveru. V rozsudku TELEYE Všeobecný súd v kontexte práva ochranných známok rozhodol, že práve prihláška skoršieho práva vedie k vzniku práva prednosti. Tento záver sa zdá byť plne v súlade s Parížskym dohovorom, podľa ktorého sú pre začiatok plynutia lehoty prednosti relevantné existencia a dátum skoršej prihlášky. Na rozdiel od dôvodu, pre ktorý sa Všeobecný súd odvolával na tento rozsudok, to však nevypovedá nič o dĺžke predmetnej lehoty.

137. Hoci súhlasím s EUIPO, že v prejednávanej veci je dĺžka lehoty prednosti šesť mesiacov, nemôžem prijať jeho tvrdenie založené na neexistencii reciprocity s tretími krajinami, a najmä so Spojenými štátmi. EUIPO v podstate tvrdí, že v Spojených štátoch sú dizajny chránené patentovým právom (ďalej len „patenty na dizajn“) a že v dôsledku napadnutého rozsudku môžu prihlasovatelia automaticky využiť lehotu prednosti dvanásť mesiacov, zatiaľ čo prihlasovatelia v Únii majú len šesťmesačnú lehotu prednosti. V usmerneniach EUIPO sa však už s americkými patentmi na dizajn zaobchádza ako s prihláškami dizajnov, čo môže byť základom práv prednosti pre dizajny Spoločenstva počas lehoty šiestich mesiacov od podania prihlášky patentu na dizajn. Nevidím tak nijaké narušenie reciprocity na úkor osôb, ktoré podali skoršiu prihlášku dizajnu v EÚ, ku ktorému by došlo, ak by skoršia patentová prihláška priznávala neskoršej prihláške dizajnu Spoločenstva ochranu po dobu dvanástich mesiacov. Americké patenty na dizajn by sa stále klasifikovali ako prihlášky dizajnov, a nie ako patentové prihlášky.

138. Nakoniec by som sa mala zaoberať tvrdeniami založenými na článku 4 časti E ods. 1 Parížskeho dohovoru. Všeobecný súd sa opieral o toto ustanovenie na odôvodnenie svojho záveru, že existuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého lehota prednosti je viazaná na povahu skoršieho práva. Toto ustanovenie vykladal ako výnimku z údajného všeobecného pravidla, takže len v tejto konkrétnej situácii je lehota prednosti viazaná na neskoršie právo. Podľa môjho názoru však toto ustanovenie nepredstavuje výnimku, ale skôr uplatnenie všeobecného pravidla, že dĺžka lehoty prednosti závisí od povahy neskoršieho práva.

[78] Pozri príručku k Parížskemu dohovoru, citovanú v poznámke pod čiarou 67 týchto návrhov, článok 4 časť C ods. 1, 2 a 3, komentár b).

[79] Pozri rozsudok z 15. novembra 2001, Signal Communications/ÚHVT (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266; ďalej len „rozsudok TELEYE“).

[80] Pozri bod 78 napadnutého rozsudku.

139. Z uvedených dôvodov by Súdny dvor mal konštatovať, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v rozsahu, v akom dospel k záveru, že podľa Parížskeho dohovoru sa na prihlášku dizajnu, ak je založená na skoršej patentovej prihláške, vzťahuje lehota prednosti dvanásť mesiacov, a nie šesť mesiacov.

140. Na záver navrhujem, aby Súdny dvor vykladal Parížsky dohovor v tom zmysle, že umožňuje, aby sa prihláška neskoršieho dizajnu (vrátane dizajnu Spoločenstva) zakladala na skoršej patentovej prihláške, a to za predpokladu, že existuje vecná zhodnosť predmetu. V takom prípade je dĺžka lehoty prednosti šesť mesiacov, ako je to v prípade lehoty, ktorú Parížsky dohovor stanovuje pre priemyselné dizajny.

V. Dôsledky

141. Jediný odvolací dôvod je podľa môjho názoru čiastočne dôvodný. Preto je potrebné zrušiť napadnutý rozsudok.

142. Na základe článku 61 prvého odseku štatútu by mal Súdny dvor zamietnuť druhý žalobný dôvod, ktorý spoločnosť KaiKai uplatnila v konaní na Všeobecnom súde.

143. Zastávam však názor, že stav konania neumožňuje Súdnemu dvoru rozhodnúť o prvom žalobnom dôvode, ktorý Všeobecný súd v napadnutom rozsudku neanalyzoval a v súvislosti s ktorým skutkové tvrdenia týkajúce sa merita veci neboli predmetom diskusie v konaní na Súdnom dvore. Vec by sa preto mala vrátiť Všeobecnému súdu, aby rozhodol o tomto žalobnom dôvode, pričom o trovách konania sa rozhodne neskôr.

VI. Návrh

144. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:

– zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Náradie a predmety na gymnastiku a šport (T-579/19, EU:T:2021:186);

– zamietol druhý žalobný dôvod, ktorý The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR uplatnila v konaní na Všeobecnom súde;

– vrátil vec Všeobecnému súdu, aby rozhodol o zostávajúcom žalobnom dôvode;

– rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.