Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

26 април 2023 година*

„Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ уред за печене на скара — Оповестяване на по-ранния промишлен дизайн — Член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 6/2002“

По дело T-757/21,

Activa — Grillküche GmbH, установено в Зелб (Германия), представлявано от F. Stangl и M. Würth, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от G. Sakalaitė-Orlovskienė и J. Ivanauskas,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Targa GmbH, установено в Зост (Германия), представлявано от M.-H. Hoffmann, адвокат,

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: K. Kowalik-Bańczyk, председател, G. Hesse (докладчик) и I. Dimitrakopoulos, съдии,

секретар: A. Juhász-Tóth, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

предвид изложеното в съдебното заседание от 23 ноември 2022 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: английски.

Решение [1]

1 С жалбата си на основание член 263 ДФЕС жалбоподателят, Activa – Grillküche GmbH, иска отмяна на решението на трети апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 4 октомври 2021 г. (преписка R 1651/2020-3) (наричано по-нататък „обжалваното решение“).

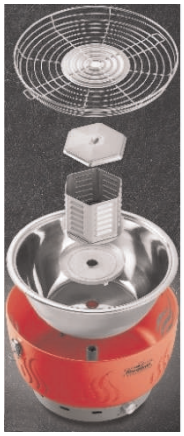
Обстоятелствата по спора

2 На 5 април 2016 г. встъпилата страна, Targa GmbH, подава в EUIPO заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността на основание на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).

3 Спорният промишлен дизайн е регистриран от EUIPO под номер 3056449-0001 за „Грилове“ от клас 07.02 по смисъла на изменената Локарнска спогодба от 8 октомври 1968 г., учредяваща международна класификация на промишлените дизайни. Той е представен в следните три изображения:



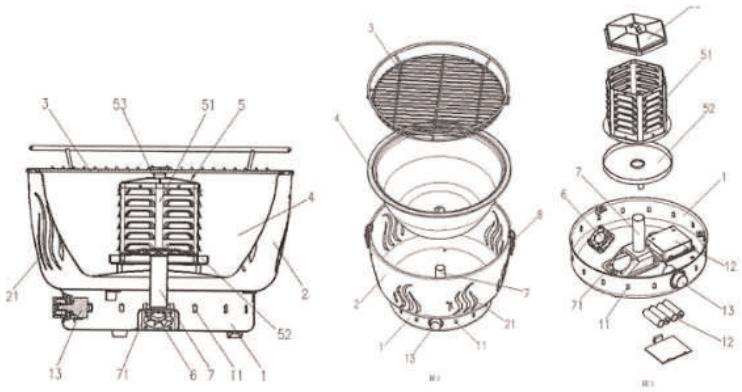




[1] Възпроизведени са само точките от настоящото решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

4 На 14 ноември 2018 г. жалбоподателят подава искане за обявяване на спорния промишлен дизайн за недействителен, като изтъква, че той не е нов и оригинален по смисъла на членове 5 и 6 от Регламент № 6/2002.

5 В подкрепа на доводите си жалбоподателят се позовава на три по-ранни промишлени дизайна, сред които китайския полезен модел, регистриран под референтен номер CN 204 410 600 (наричан по-нататък „китайският полезен модел“), публикуван в Китай на 24 юни 2015 г. от Guangzhou Hungkay и представен по-специално в следните изображения:



6 След публикуването си китайският полезен модел е прехвърлен с две споразумения (наричани по-нататък заедно „споразуменията за прехвърляне“). С първото споразумение, сключено на 26 ноември 2016 г., Guangzhou Hungkay прехвърля на встъпилата страна всички права на интелектуална собственост относно китайския полезен модел за територията на Европейския съюз, включително Обединеното кралство, считано от 7 октомври 2014 г. С второ споразумение, сключено на 28 ноември 2016 г., A, първоначалният създател на китайския полезен модел и служител на Guangzhou Hungkay, прехвърля на последното всички права на интелектуална собственост, свързани с посочения китайски полезен модел, считано също от 7 октомври 2014 г.

7 С решение от 12 юни 2020 г. отделът по отмяна отхвърля искането за обявяване на недействителност и осъжда жалбоподателя да заплати разноските.

8 На 4 август 2020 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по отмяна.

9 С обжалваното решение трети апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата и осъжда жалбоподателя да заплати разноските.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Общия съд:

– да отмени обжалваното решение,

– да обяви спорния промишлен дизайн за недействителен,

– да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

11 EUIPO и встъпилата страна молят Общия съд:

– да отхвърли жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

[…]

По първото основание — нарушение на член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002

13 Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е нарушил член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002, като е основал решението си на гратисния период, макар изтъкнатият в подкрепа на искането за обявяване на недействителност китайски полезен модел да е бил прехвърлен на встъпилата страна едва след подаването на заявката за регистрация на спорния промишлен дизайн. Той счита по същество, че статутът на правоприемник по смисъла на посочения член може да се преценява само въз основа на съществуващото фактическо положение към датата на това подаване. Според него сключените след тази дата споразумения, независимо дали са били антедатирани, не можели да предоставят статута на правоприемник или да заличат липсата на този статут към момента на подаването на заявката. Жалбоподателят добавя, че въпросът за новостта и за оригиналността трябва да се преценява обективно.

14 EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

15 Съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 регистрираният промишлен дизайн се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила.

16 Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002 за целите на прилагането по-специално на член 5, параграф 1, буква б) от същия регламент един промишлен дизайн се счита за общодостъпен, ако е публикуван, след регистрация или по друг начин, или изложен, използван в търговията или оповестен по друг начин, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила, освен ако няма разумен начин, по който тези действия да са станали известни в редовната стопанска практика на специализираните среди от съответния сектор, действащи в рамките на Съюза. Промишленият дизайн не се счита за общодостъпен, обаче, ако е оповестен пред трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност.

17 Съгласно член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002, за целите на прилагането на член 5 от посочения регламент, не се счита за оповестяване случаят, когато промишленият дизайн, за който се иска закрила като регистриран промишлен дизайн на Общността, е станал общодостъпен в дванайсетмесечния период преди датата на подаване на заявка за регистрация или датата на приоритета на основание на предоставена информация или осъществени от автора или неговия правоприемник действия.

18 Съгласно съдебната практика, за да бъде приложим член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 в рамките на производство по обявяване на недействителност, посоченият в искането за обявяване на недействителност притежател на дизайна трябва да докаже с оглед на искането, че е автор или правоприемник на автора на промишления дизайн (решения от 14 юни 2011 г., Sphere Time/СХВП — Punch (Прикрепен към каишка часовник), T-68/10, EU:T:2011:269, т. 26 и от 18 ноември 2015 г., Liu/СХВП — DSN Marketing (Чанта за преносим компютър), T-813/14, непубликувано, EU:T:2015:868, т. 23).

19 В случая апелативният състав приема, че публикуването на китайския полезен модел в Китай на 24 юни 2015 г. представлява оповестяване. Той приема също, че това оповестяване е направено от правоприемника на автора и че то е извършено в рамките на дванайсетмесечния гратисен период преди датата на подаване на заявката за спорния промишлен дизайн, а именно от 5 април 2015 г. до 4 април 2016 г. От това той стига до извода, че изключението, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002, е приложимо в настоящия случай.

20 В това отношение, що се отнася до релевантните факти по делото, следва да се отбележи, на първо място, че от представените от встъпилата страна доказателства е видно, че A, служител на Guangzhou Hungkay, е автор на китайския полезен модел и че е прехвърлил правата си на интелектуална собственост върху него на своя работодател, Guangzhou Hungkay, по силата на споразумение, сключено на 28 ноември 2016 г., считано от 7 октомври 2014 г., както следва от неговите изявления. Правото на собственост на Guangzhou Hungkay върху китайския полезен модел се потвърждава от китайското патентно право, съгласно което изобретение, създадено при изпълнение на функциите на служител или чрез използване на материалните и техническите условия на работодател, се счита за служебно изобретение, за което работодателят има право да подаде заявка за патент.

21 По-нататък, на 24 юни 2015 г. Guangzhou Hungkay, в качеството му на автор или поне на правоприемник на автора, оповестява китайския полезен модел чрез публикуване след регистрацията му в Китай. Страните признават, че оповестеният китайски полезен модел е идентичен със спорния промишлен дизайн.

22 Накрая, в рамките на споразумение, сключено на 26 ноември 2016 г., Guangzhou Hungkay прехвърля на встъпилата страна част от правата на интелектуална собственост върху промишления дизайн на грил, която съответства на китайския полезен модел. Съгласно това споразумение „всички права върху промишления дизайн на територията на Европейския [съюз], включително [Обединеното кралство], са прехвърлени от [Guangzhou] Hungkay на [встъпилата страна] на 7 октомври 2014 г.“ и „[встъпилата страна] има право да упражнява и да осигурява спазването на всички предвидени в […] настоящия договор права спрямо всяко трето лице […], което нарушава което и да е право на интелектуална собственост върху промишления дизайн […]“.

23 Що се отнася до въпроса дали предвиденото в член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 изключение се прилага в настоящия случай, най-напред следва да се уточни, че споразуменията за прехвърляне на права се уреждат от приложимото национално право и че жалбоподателят не оспорва подробно нито тяхната валидност, нито противопоставимостта им на трети лица от гледна точка на това национално право.

24 По-нататък следва да се припомнят, от една страна, ролята на принципа на свободата на договаряне в правото на Съюза и от друга страна, целите на Регламент № 6/2002.

25 В това отношение от съдебната практика следва, че правото на страните да сключват договори за прехвърляне на права на собственост, се основава на принципа на свободата на договаряне и следователно не може да бъде ограничавано при липсата на правна уредба на Съюза, установяваща специфични ограничения в това отношение. От това следва, че доколкото договорна клауза, с която се извършва такова прехвърляне, не противоречи на целта, преследвана от приложимата правна уредба на Съюза, и не води до опасност от измама, такава клауза не може да се счита за незаконосъобразна (в този смисъл и по аналогия вж. решение от 5 октомври 1999 г., Испания/Комисия, C-240/97, EU:C:1999:479, т. 99 и 100).

26 В случая, на първо място, що се отнася до съдържанието на приложимата правна уредба на Съюза, никоя разпоредба от нея, и по-специално от Регламент № 6/2002, не забранява да се вземат предвид, в рамките на искане за обявяване на недействителност, подписани след датата на подаване на заявка за регистрация на промишлен дизайн договори, с които се извършва прехвърляне със задна дата на права на интелектуална собственост по отношение на по-ранен промишлен дизайн, уреден от национално право.

27 На второ място, що се отнася до целта на приложимата правна уредба на Съюза, член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в светлината на съображение 20 от същия регламент, в което се припомня, че е необходимо да се даде възможност на автора или на неговия правоприемник да изпита продуктите, включващи дизайна, на пазара, преди да реши дали закрилата, предлагана чрез регистрацията в Общността, е желателна.

28 От това следва, че целта на изключението, предвидено в член 7 от Регламент № 6/2002, е да се предложи на автора или на неговия правоприемник възможността да представи дизайн на пазара за период от дванадесет месеца, преди да пристъпи към подаване на заявката за регистрация. Така през този период авторът или неговият правоприемник може да се увери в търговския успех на съответния дизайн, преди да направи разходите по регистрацията, без да се опасява, че направеното във връзка с това оповестяване може да се използва успешно в производство по обявяване на недействителност, образувано след евентуалната регистрация на съответния дизайн (решения от 14 юни 2011 г., Прикрепен към каишка часовник, T-68/10, EU:T:2011:269, т. 24 и 25, и от 18 ноември 2015 г., Чанта за преносим компютър, T-813/14, непубликувано, EU:T:2015:868, т. 22 и 21). Следователно предвиденото в член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 изключение има за цел да защити интересите на автора и на неговия правоприемник.

29 Впрочем в случая вземането предвид на споразуменията за прехвърляне, сключени, едното между A и Guangzhou Hungkay, а другото между Guangzhou Hungkay и встъпилата страна, цели именно да защити интересите на автора и на неговите следващи правоприемници.

30 На трето място, що се отнася до опасността от измама, следва да се отбележи, от една страна, че встъпилата страна е обяснила, правдоподобно и неоспорено от жалбоподателя пред Общия съд, че вече е била в делови взаимоотношения с Guangzhou Hungkay преди датата на подаване на заявката за спорния промишлен дизайн, както може да се направи извод от точка 33 от обжалваното решение. Всъщност те вече са били търговски партньори, тъй като Guangzhou Hungkay е доставчик на встъпилата страна и между тях е съществувала кореспонденция за проектирането на този грил още от 2014 г. От друга

страна, споразуменията за прехвърляне на китайския полезен модел са сключени през ноември 2016 г., т.е. две години преди подаването на 14 ноември 2018 г. на искането за обявяване на недействителност на спорния промишлен дизайн.

31 При тези условия, предвид посочените делови взаимоотношения, хронологията на релевантните факти и всички други обективни обстоятелства в конкретния случай, не съществува никакво доказателство за измама или за тайно споразумение при прехвърлянето на правата на собственост посредством споразуменията за прехвърляне.

32 От това следва, че в настоящия случай правото на Съюза допуска страните да придадат обратно действие на своите споразумения.

33 Следователно трябва да се приеме, подобно на апелативния състав, че тъй като Guangzhou Hungkay е оповестило китайския полезен модел чрез публикуването му в Китай на 24 юни 2015 г. и встъпилата страна, действаща в качеството си на правоприемник на Guangzhou Hungkay, е подала заявка за регистрация на идентичен дизайн като промишлен дизайн на Общността на 5 април 2016 г., т.е. по-малко от дванадесет месеца по-късно, предвиденото в член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 изключение е било приложимо в случая.

34 Този извод не се поставя под въпрос от довода на жалбоподателя, че сключените след датата на подаване на заявката за регистрация договори, независимо дали са били антедатирани, не могат да предоставят статута на правоприемник или да заличат липсата на този статут към момента на подаване на заявката. По-специално жалбоподателят поддържа, че ако притежателят на промишлен дизайн може да поправи липсата на новост и оригиналност по членове 5 и 6 от Регламент № 6/2002 чрез придобиване и прехвърляне на по-ранни промишлени дизайни след подаването на заявката си, заобикаляйки по този начин прилагането на посочените членове, вследствие на това в рамките на всяко производство за обявяване на недействителност той би могъл да избегне обявяването на своя промишлен дизайн за недействителен поради липсата на новост и оригиналност, като след това се обърне към притежателя на по-ранния промишлен дизайн, за да му прехвърли въпросния промишлен дизайн. Накрая жалбоподателят по същество счита, че преценката за новост и оригиналност не представлява обективна преценка на фактите, а е оставена произволно на притежателите на по-ранното право и на заявителите на невалидни промишлени дизайни.

35 Всъщност следва да се отбележи, подобно на апелативния състав, че фактът, че споразуменията за прехвърляне са били подписани след датата на подаване на заявката за регистрация на спорния промишлен дизайн, сам по себе си е ирелевантен, като се има предвид, от една страна, че от съдържанието на тези споразумения ясно следва, че прехвърлянето на правата вече е било в сила считано от 7 октомври 2014 г., и от друга страна, че в случая не е установена никаква опасност от измама или от заобикаляне на целта на член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 (вж. т. 31 по-горе).

36 Освен това, както посочва EUIPO в писмения си отговор, нищо в член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 не забранява да се придобие регистриран промишлен дизайн, за който се прилага „гратисният период“, и да се ползва това изключение.

37 Следователно в точка 34 от обжалваното решение апелативният състав правилно е приложил член 7, параграф 2 от Регламент № 6/2002 и е стигнал до извода, че оповестяването на китайския полезен модел CN 204 410 600 не е пречка за новостта и оригиналността на спорния промишлен дизайн.

38 Поради това първото основание трябва да се отхвърли.

[…]

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Activa — Grillküche GmbH да заплати съдебните разноски.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 26 април 2023 година.

Подписи