Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (siódma izba)

z dnia 26 kwietnia 2023 r.*

Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający urządzenie do grillowania – Ujawnienie wcześniejszego wzoru – Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 6/2002

W sprawie T-757/21

Activa – Grillküche GmbH, z siedzibą w Selb (Niemcy), którą reprezentowali F. Stangl i M. Würth, adwokaci,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali G. Sakalaitė-Orlovskienė i J. Ivanauskas, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, była

Targa GmbH, z siedzibą w Soest (Niemcy), którą reprezentował M.-H. Hoffmann, adwokat,

SĄD (siódma izba),

w składzie: K. Kowalik-Bańczyk, prezes, G. Hesse (sprawozdawca) i I. Dimitrakopoulos, sędziowie,

sekretarz: A. Juhász-Tóth, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 23 listopada 2022 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok [1]

1 W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, Activa – Grillküche GmbH, wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 października 2021 r. (sprawa R 1651/2020-3) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją").

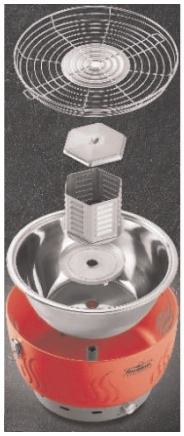
Okoliczności powstania sporu

2 W dniu 5 kwietnia 2016 r. interwenient, Targa GmbH, dokonał w EUIPO zgłoszenia wzoru wspólnotowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).

3 Sporny wzór został zarejestrowany przez EUIPO pod numerem 3056449-0001 dla „grillów" należących do klasy 07.02 w rozumieniu Porozumienia z Locarno ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych z dnia 8 października 1968 r., ze zmianami. Przedstawienie wzoru obejmuje trzy następujące widoki:



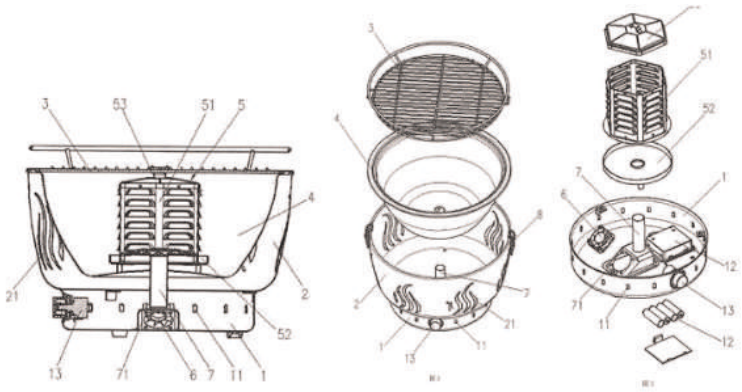




[1] Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

4 W dniu 14 listopada 2018 r. skarżąca złożyła wniosek o unieważnienie prawa do spornego wzoru, podnosząc, że ten wzór jest pozbawiony nowości i indywidualnego charakteru w rozumieniu art. 5 i 6 rozporządzenia nr 6/2002.

5 Na poparcie swojej argumentacji skarżąca powołała się na trzy wcześniejsze wzory, w tym na chiński wzór użytkowy zarejestrowany pod numerem CN 204 410 600 (zwany dalej „chińskim wzorem użytkowym"), opublikowany w Chinach w dniu 24 czerwca 2015 r. przez Guangzhou Hungkay. Jedno z przedstawień tego wzoru obejmuje następujące widoki:



6 Po opublikowaniu chiński wzór użytkowy był przedmiotem dwóch umów o przeniesienie praw (zwanych dalej łącznie „umowami o przeniesienie praw"). Na mocy pierwszej z tych umów, zawartej w dniu 26 listopada 2016 r., Guangzhou Hungkay przeniósł na interwenienta wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące chińskiego wzoru użytkowego na terytorium Unii Europejskiej, w tym Zjednoczonego Królestwa, ze skutkiem od dnia 7 października 2014 r. Na mocy drugiej z tych umów, zawartej w dniu 28 listopada 2016 r., A, pierwotny twórca chińskiego wzoru użytkowego zatrudniony w Guangzhou Hungkay, przeniósł na Guangzhou Hungkay wszystkie prawa własności intelektualnej związane ze wspomnianym chińskim wzorem użytkowym również ze skutkiem od dnia 7 października 2014 r.

7 Decyzją z dnia 12 czerwca 2020 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do wzoru i obciążył skarżącą kosztami postępowania.

8 W dniu 4 sierpnia 2020 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

9 Zaskarżoną decyzją Trzecia Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie i obciążyła skarżącą kosztami postępowania.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– unieważnienie prawa do spornego wzoru;

– obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

11 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

[…]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002

13 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002, gdyż uzasadniła swoją decyzję okresem karencji, podczas gdy chiński wzór użytkowy powołany na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do wzoru został przeniesiony na interwenienta dopiero po dokonaniu zgłoszenia spornego wzoru do rejestracji. Uważa ona zasadniczo, że status następcy prawnego w rozumieniu tego artykułu można oceniać wyłącznie na podstawie stanu faktycznego istniejącego w dniu tego zgłoszenia. Jej zdaniem umowy zawarte po tej dacie, niezależnie od tego, czy były antydatowane, czy też nie, nie mogą przyznawać statusu następcy prawnego lub zaradzić brakowi tego statusu w chwili jego dokonania. Skarżąca dodaje, że kwestię nowości i indywidualnego charakteru należy oceniać w sposób obiektywny.

14 EUIPO i interwenient kwestionują argumentację skarżącej.

15 Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002 zarejestrowany wzór uważa się za nowy, jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przed datą dokonania zgłoszenia wzoru, o którego ochronę się wnosi.

16 W myśl art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 do celów stosowania między innymi art. 5 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia uważa się, że wzór został udostępniony publicznie, jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób lub wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony przed datą dokonania zgłoszenia do rejestracji wzoru, o którego ochronę wniesiono, z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży działającym w Unii. Przy tym wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeżeli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności.

17 Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 do celów art. 5 tego rozporządzenia ujawnienie nie jest brane pod uwagę, jeżeli w wyniku dostarczonej informacji lub działania podjętego przez twórcę lub jego następcę prawnego wzór, dla którego wystąpiono o ochronę na zasadach zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, został udostępniony publicznie w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania zgłoszenia lub – jeśli wystąpiono o zastrzeżenie pierwszeństwa – datę pierwszeństwa.

18 Z orzecznictwa wynika, że aby art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 miał zastosowanie w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru, właściciel wzoru, będącego przedmiotem wniosku o unieważnienie, musi wykazać, że jest twórcą wzoru powoływanego w celu uzasadnienia

wspomnianego wniosku albo następcą prawnym tego twórcy [wyroki: z dnia 14 czerwca 2011 r., Sphere Time/OHIM – Punch (Zegarek przymocowany do smyczy), T-68/10, EU:T:2011:269, pkt 26; z dnia 18 listopada 2015 r., Liu/OHIM – DSN Marketing (Etui na komputery przenośne), T-813/14, niepublikowany, EU:T:2015:868, pkt 23].

19 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że publikacja w Chinach w dniu 24 czerwca 2015 r. chińskiego wzoru użytkowego stanowi ujawnienie. Uznała ona również, że ujawnienie to można przypisać następcy prawnemu twórcy i że nastąpiło ono w dwunastomiesięcznym okresie karencji poprzedzającym datę dokonania zgłoszenia spornego wzoru, który to okres trwał od dnia 5 kwietnia 2015 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r. Wywiodła ona z tego, że w niniejszej sprawie ma zastosowanie wyjątek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.

20 W tym względzie, co się tyczy istotnych okoliczności faktycznych niniejszej sprawy, należy na wstępie zauważyć, że z dowodów przedstawionych przez interwenienta wynika, że twórcą chińskiego wzoru użytkowego jest A, pracownik Guangzhou Hungkay, i że ze skutkiem od dnia 7 października 2014 r. przeniósł on swoje prawa własności intelektualnej na pracodawcę, Guangzhou Hungkay, na podstawie umowy zawartej w dniu 28 listopada 2016 r., co wynika z jego oświadczeń. Prawo własności Guangzhou Hungkaya w odniesieniu do chińskiego wzoru użytkowego znajduje potwierdzenie w chińskim prawie patentowym, zgodnie z którym wynalazek-wytwór dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub przy wykorzystaniu materialnych i technicznych warunków pracodawcy uważa się za wynalazek-wytwór pracowniczy, w odniesieniu do którego pracodawca ma prawo ubiegać się o patent.

21 Następnie w dniu 24 czerwca 2015 r. Guangzhou Hungkay, jako twórca lub przynajmniej następca prawny twórcy, publicznie udostępnił chiński wzór użytkowy poprzez opublikowanie go w następstwie dokonania rejestracji tego wzoru w Chinach. Strony przyznają, że ujawniony chiński wzór użytkowy jest identyczny ze spornym wzorem.

22 Wreszcie, w ramach umowy zawartej w dniu 26 listopada 2016 r. Guangzhou Hungkay przeniósł na interwenienta część praw własności intelektualnej do wzoru grilla odpowiadającego chińskiemu wzorowi użytkowemu. Zgodnie z tą umową „w dniu 7 października 2014 r. wszystkie prawa do wzoru na terytorium [Unii] Europejskiej[,] w tym [Zjednoczonego Królestwa], zostały przeniesione z [Guangzhou] Hungkay na [interwenienta]”, a „[interwenient] jest uprawniony […] do wykonywania i egzekwowania wszystkich praw określonych w […] niniejszej umowie wobec wszelkich osób trzecich […] naruszających wszelkie prawa własności intelektualnej do wzoru […]”.

23 Co się tyczy kwestii, czy wyjątek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 ma zastosowanie w niniejszej sprawie, w pierwszej kolejności należy uściślić, że umowy o przeniesienie praw są regulowane przez właściwe prawo krajowe i że skarżąca nie kwestionuje w sposób szczegółowy ani ich ważności, ani możliwości powołania się na nie wobec osób trzecich w świetle tego prawa krajowego.

24 W drugiej kolejności należy przypomnieć, po pierwsze, rolę zasady swobody umów w prawie Unii, a po drugie, cele rozporządzenia nr 6/2002.

25 W tym względzie z orzecznictwa wynika, że prawo stron do zawierania umów dokonujących przeniesienia praw własności opiera się na zasadzie swobody umów i w związku z tym nie można go ograniczać braku uregulowania Unii wprowadzającego szczególne ograniczenia w tym zakresie. Wynika stąd, że jeżeli postanowienie umowne dokonujące takiego przeniesienia nie stoi na

przeszkodzie celowi, którego realizacji służy mające zastosowanie uregulowanie Unii, i nie pociąga za sobą ryzyka oszustwa, to takiego postanowienia umownego nie można uznać za niedozwolone (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 5 października 1999 r., Hiszpania/Komisja, C-240/97, EU:C:1999:479, pkt 99, 100).

26 W niniejszym wypadku w pierwszej kolejności, co się tyczy treści mających zastosowanie uregulowań Unii, żaden przepis prawa Unii, a w szczególności rozporządzenie nr 6/2002, nie zakazuje uwzględnienia, w ramach wniosku o unieważnienie prawa do wzoru, umów zawartych po dniu dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji i dokonujących przeniesienia z mocą wsteczną praw własności intelektualnej do wcześniejszego wzoru podlegającego prawu krajowemu.

27 W drugiej kolejności, jeżeli chodzi o cel mających zastosowanie uregulowań Unii, art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w świetle motywu 20 tego rozporządzenia, który przypomina, że przed podjęciem decyzji, czy ochrona wynikająca z rejestracji wspólnotowej jest pożądana, niezbędne jest zezwolenie twórcy lub jego następcy prawnemu na przetestowanie dostępnych na rynku produktów zawierających wzór.

28 Z powyższego wynika, że celem wyjątku przewidzianego w art. 7 rozporządzenia nr 6/2002 jest danie twórcy lub jego następcy prawnemu możliwości przedstawienia wzoru na rynku w okresie 12 miesięcy przed dopełnieniem przez niego formalności zgłoszeniowych. W tym czasie twórca i jego następca prawny mogą zatem upewnić się co do komercyjnego powodzenia danego wzoru przed poniesieniem kosztów związanych z rejestracją bez obawy, że na ujawnienie, które miało miejsce przy tej okazji, można będzie skutecznie powoływać się podczas postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru zainicjowanego po ewentualnej rejestracji rozpatrywanego wzoru (wyroki: z dnia 14 czerwca 2011 r., Zegarek przymocowany do smyczy, T-68/10, EU:T:2011:269, pkt 24, 25; z dnia 18 listopada 2015 r., Etui na komputery przenośne, T-813/14, niepublikowany, EU:T:2015:868, pkt 21, 22). W konsekwencji wyjątek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 ma na celu ochronę interesów twórcy i jego następcy prawnego.

29 Tymczasem w niniejszej sprawie uwzględnienie umów o przeniesienie praw, z których pierwsza została zawarta między A i Guangzhou Hungkay, zaś druga – między Guangzhou Hungkay a interwenientem, ma właśnie na celu ochronę interesów twórcy i jego następców prawnych.

30 W trzeciej kolejności, co się tyczy ryzyka oszustwa, należy zauważyć, po pierwsze, że interwenient wyjaśnił w sposób wiarygodny i niekwestionowany przez skarżącą przed Sądem, iż pozostawał już w stosunkach gospodarczych z Guangzhou Hungkay przed datą dokonania zgłoszenia spornego wzoru, co można też wywnioskować z pkt 33 zaskarżonej decyzji. W istocie byli oni już partnerami handlowymi, ponieważ Guangzhou Hungkay był dostawcą interwenienta, a wymiana korespondencji dotyczącej projektu tego grilla trwała między nimi od 2014 r. Po drugie, umowy o przeniesienie praw do chińskiego wzoru użytkowego zostały zawarte w listopadzie 2016 r., czyli dwa lata przed złożeniem w dniu 14 listopada 2018 r. wniosku o unieważnienie prawa do spornego wzoru.

31 W tych okolicznościach z uwagi na te stosunki handlowe, chronologię istotnych okoliczności faktycznych i wszystkie inne obiektywne okoliczności rozpatrywanego przypadku, nie ma żadnych przesłanek do stwierdzenia oszustwa lub zachowania o znamionach zmowy przy przeniesieniu praw własności w drodze umów o przeniesienie praw.

32 Wynika z tego, że prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, aby w niniejszej sprawie strony nadały swoim umowom moc wsteczną.

33 W konsekwencji należy stwierdzić, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza, że z uwagi na to, iż Guangzhou Hungkay ujawnił chiński wzór użytkowy, publikując go w Chinach w dniu 24 czerwca 2015 r., a interwenient, działający w charakterze następcy prawnego Guangzhou Hungkay, dokonał zgłoszenia identycznego wzoru do rejestracji jako wzoru wspólnotowego w dniu 5 kwietnia 2016 r., czyli mniej niż 12 miesięcy po tej dacie, w niniejszej sprawie znajdował zastosowanie wyjątek przewidziany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002.

34 Wniosku tego nie może podważyć argument skarżącej, zgodnie z którym umowy zawarte po dacie zgłoszenia, niezależnie od tego, czy były antydatowane, czy też nie, nie mogą przyznawać statusu następcy prawnego lub zaradzić brakowi statusu w chwili dokonania zgłoszenia. W szczególności skarżąca utrzymuje, że o ile właściciel wzoru może zaradzić brakowi nowości i indywidualnego charakteru na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia nr 6/2002 poprzez nabycie i przeniesienie praw do wcześniejszych wzorów po dokonaniu zgłoszenia i obejść w ten sposób stosowanie wspomnianych artykułów, o tyle skutkowałoby to tym, że w ramach każdego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do wzoru mógłby on uniknąć unieważnienia prawa do swojego wzoru z powodu braku nowości i indywidualnego charakteru poprzez zwrócenie się następnie do właściciela wcześniejszego wzoru o przeniesienie praw do spornego wzoru. Wreszcie, skarżąca uważa zasadniczo, że ocena nowości i indywidualnego charakteru nie stanowi obiektywnego badania okoliczności faktycznych, lecz została arbitralnie pozostawiona w rękach właścicieli wcześniejszego prawa i zgłaszających wzory, które są nieważne.

35 W istocie należy zauważyć, podobnie jak uczyniła to Izba Odwoławcza, że okoliczność, iż umowy o przeniesienie praw zostały podpisane po dacie zgłoszenia spornego wzoru, jest sama w sobie pozbawiona znaczenia, ponieważ, po pierwsze, z treści tych umów jasno wynika, że przeniesienie praw było już skuteczne od dnia 7 października 2014 r., a po drugie, w niniejszym wypadku nie wykazano żadnego ryzyka oszustwa lub obejścia celu art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 (zob. pkt 31 powyżej).

36 Ponadto, jak wskazało EUIPO w odpowiedzi na skargę, art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 nie zakazuje nabycia zarejestrowanego wzoru objętego „okresem karencji” i skorzystania z tego wyjątku.

37 W rezultacie w pkt 34 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 6/2002 i stwierdziła, że ujawnienie chińskiego wzoru użytkowego CN 204 410 600 nie stanowiło przeszkody dla uznania nowości i indywidualnego charakteru spornego wzoru.

38 Tym samym zarzut pierwszy należy oddalić.

[…]

Z powyższych względów

SĄD (siódma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Activa – Grillküche GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 26 kwietnia 2023 r.

Podpisy