Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 26. aprila 2023 *

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja napravo za pečenje na žaru – Razkritje prejšnjega modela – Člen 7(2) Uredbe (ES) št. 6/2002“

V zadevi T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH s sedežem v Selbu (Nemčija), ki jo zastopata F. Stangl in M. Würth, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata G. Sakalaitė-Orlovskienė in J. Ivanauskas, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Targa GmbH s sedežem v Soestu (Nemčija), ki jo zastopa M.-H. Hoffmann, odvetnik,

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi K. Kowalik-Bańczyk, predsednica, G. Hesse (poročevalec) in I. Dimitrakopoulos, sodnika,

sodna tajnica: A. Juhász-Tóth, administratorka,

na podlagi pisnega dela postopka,

na podlagi obravnave z dne 23. novembra 2022

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo [1]

1 Tožeča stranka, družba Activa – Grillküche GmbH, s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlaga razveljavitev odločbe tretjega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 4. oktobra 2021 (zadeva R 1651/2020-3) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).

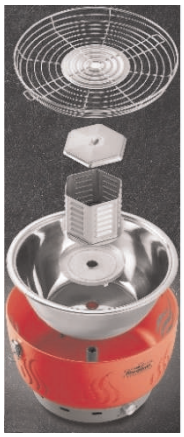
Dejansko stanje

2 Intervenientka, družba Targa GmbH, je 5. aprila 2016 pri EUIPO na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 27, str. 142) vložila prijavo za registracijo modela Skupnosti.

3 EUIPO je pod številko 3056449-0001 izpodbijani model registriral za „Žare“ iz razreda 07.02 v smislu Locarnskega aranžmaja z dne 8. oktobra 1968 o ustanovitvi mednarodne klasifikacije za industrijske vzorce in modele, kakor je bil spremenjen. Prikazan je v teh treh pogledih:



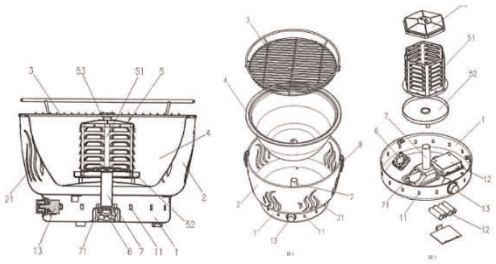




[1] Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

4 Tožeča stranka je 14. novembra 2018 vložila zahtevo za razglasitev ničnosti izpodbijanega modela, pri čemer je trdila, da ta model ni nov in da nima individualne narave v smislu členov 5 in 6 Uredbe št. 6/2002.

5 Tožeča stranka je v utemeljitev svojih trditev navedla tri prejšnje modele, med njimi kitajski uporabni model, registriran pod referenčno številko CN 204 410 600 (v nadaljevanju: kitajski uporabni model), ki ga je družba Guangzhou Hungkay objavila na Kitajskem 24. junija 2015 in ki je med drugim prikazan v teh pogledih:



6 Po objavi kitajskega uporabnega modela je bil ta predmet dveh sporazumov o prenosu (v nadaljevanju skupaj: sporazuma o prenosu). S prvim sporazumom, sklenjenim 26. novembra 2016, je družba Guangzhou Hungkay na intervenientko prenesla vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s kitajskim uporabnim modelom za ozemlje Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom, in sicer z učinkom od 7. oktobra 2014. A, ki je prvotni oblikovalec kitajskega uporabnega modela in ki je zaposlen pri družbi Guangzhou Hungkay, je z drugim sporazumom, sklenjenim 28. novembra 2016, na zadnjenavedeno prav tako z učinkom od 7. oktobra 2014 prenesel vse pravice intelektualne lastnine, povezane z navedenim kitajskim uporabnim modelom.

7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 12. junija 2020 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil in tožeči stranki naložil plačilo stroškov.

8 Tožeča stranka je 4. avgusta 2020 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

9 Tretji odbor za pritožbe pri EUIPO je z izpodbijano odločbo pritožbo zavrnil in tožeči stranki naložil plačilo stroškov.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– izpodbijani model razglasi za ničen;

– EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.

11 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

[…]

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(2) Uredbe št. 6/2002

13 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil člen 7(2) Uredbe št. 6/2002, ker je svojo odločbo utemeljil na prehodnem obdobju, čeprav je bil kitajski uporabni model, ki je naveden v utemeljitev zahteve za ugotovitev ničnosti, na intervenientko prenesen šele po vložitvi zahteve za registracijo izpodbijanega modela. V bistvu meni, da je mogoče status pravnega naslednika v smislu navedenega člena presojati le na podlagi dejanskega položaja, ki je obstajal na dan te vložitve. Po njenem mnenju s sporazumoma, sklenjenima po tem datumu, ne glede na to, ali sta bila datirana za nazaj ali ne, ne more biti podeljen status pravnega naslednika ali popravljen neobstoj tega statusa ob vložitvi. Tožeča stranka dodaja, da je treba vprašanje novosti in individualne narave presojati objektivno.

14 EUIPO in intervenientka izpodbijata trditve tožeče stranke.

15 V skladu s členom 5(1)(b) Uredbe št. 6/2002 se registrirani model šteje za nov, če javnosti pred datumom vložitve prijave za registracijo modela, za katerega se zahteva varstvo, še ni bil dostopen enak videz izdelka.

16 V skladu s členom 7(1) Uredbe št. 6/2002 se za namen uporabe, med drugim, člena 5(1)(b) iste uredbe šteje, da je bil videz izdelka dostopen javnosti, če je bil dostopen po registraciji ali kako drugače, razstavljen, uporabljen pri trgovanju ali drugače razkrit pred datumom vložitve prijave za registracijo modela, za katerega se zahteva varstvo, razen če ti dogodki ne bi mogli utemeljeno postati znani v normalnem poteku poslovanja specializiranim krogom zadevnega področja, ki delujejo v Uniji. Za videz izdelka pa se ne šteje, da je bil dostopen javnosti, če je bil razkrit zgolj tretji osebi pod izrecnimi ali neizrecnimi pogoji zaupnosti.

17 V skladu s členom 7(2) Uredbe št. 6/2002 se za namene člena 5 navedene uredbe razkritje ne upošteva, če je bil model, za katerega se zahteva varstvo po registriranem modelu Skupnosti, dostopen javnosti v obdobju dvanajstih mesecev pred vložitvijo prijave ali datumom prednostne pravice zaradi podatkov, ki jih je dal oblikovalec, ali zaradi dejanj oblikovalca ali njegovega pravnega naslednika.

18 V skladu s sodno prakso mora – za to, da se lahko člen 7(2) Uredbe št. 6/2002 uporabi v okviru postopka za razglasitev ničnosti – imetnik modela, na katerega se nanaša zahteva za ugotovitev ničnosti, dokazati, da je bodisi oblikovalec modela, s katerim se utemeljuje navedena zahteva, bodisi pravni naslednik tega oblikovalca (sodbi z dne 14. junija 2021, Sphere Time/UUNT – Punch (Ura, pritrjena na trak), T-68/10, EU:T:2011:269, točka 26, in z dne 18. novembra 2015, Liu/UUNT – DSN Marketing (Ovitek za prenosni računalnik), T-813/14, neobjavljena, EU:T:2015:868, točka 23).

19 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe menil, da je objava kitajskega uporabnega modela na Kitajskem 24. junija 2015 pomenila razkritje. Menil je tudi, da je to razkritje mogoče pripisati pravnemu nasledniku oblikovalca in da je do razkritja prišlo v prehodnem obdobju dvanajstih

mesecev pred datumom vložitve prijave izpodbijanega modela, ki je trajalo od 5. aprila 2015 do 4. aprila 2016. Na podlagi tega je sklenil, da se v obravnavani zadevi izjema iz člena 7(2) Uredbe št. 6/2002 uporablja.

20 V zvezi s tem je treba glede upoštevnih dejstev v obravnavani zadevi najprej navesti, da iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, izhaja, da je A, ki je zaposlen pri družbi Guangzhou Hungkay, oblikovalec kitajskega uporabnega modela in da je svoje pravice intelektualne lastnine na tem modelu prenesel na svojega delodajalca, družbo Guangzhou Hungkay, in sicer v okviru sporazuma, sklenjenega 28. novembra 2016, z učinkom od 7. oktobra 2014, kot izhaja iz njegovih izjav. Lastninska pravica družbe Guangzhou Hungkay na kitajskem uporabnem modelu je potrjena s kitajskim patentnim pravom, v skladu s katerim se izum-stvaritev, ki nastane med opravljanjem nalog zaposlenega ali z uporabo materialnih in tehničnih sredstev delodajalca, šteje za izum-stvaritev iz delovnega razmerja, za katero ima delodajalec pravico prijaviti patent.

21 Nato je družba Guangzhou Hungkay 24. junija 2015 kot oblikovalka ali vsaj pravna naslednica oblikovalca javnosti razkrila kitajski uporabni model, in sicer z objavo po njegovi registraciji na Kitajskem. Stranki priznavata, da je razkrit kitajski uporabni model enak izpodbijanemu modelu.

22 Nazadnje je družba Guangzhou Hungkay v okviru sporazuma, sklenjenega 26. novembra 2016, na intervenientko prenesla del pravic intelektualne lastnine na modelu žara, ki ustreza kitajskemu uporabnemu modelu. V skladu s tem sporazumom „so bile vse pravice do modela za ozemlje Evropske [unije][,] vključno z [Združenim kraljestvom], prenesene z družbe [Guangzhou] Hungkay na [intervenientko] 7. oktobra 2014“ in „[intervenientka] lahko […] uveljavlja in izvršuje vse pravice, določene v […] tem sporazumu, proti vsem tretjim osebam […], ki kršijo katero koli pravico intelektualne lastnine na modelu […]“.

23 V zvezi z vprašanjem, ali se izjema iz člena 7(2) Uredbe št. 6/2002 v obravnavani zadevi uporablja, je treba najprej pojasniti, da sta sporazuma o prenosu urejena z veljavnim nacionalnim pravom in da tožeča stranka podrobno ne izpodbija niti njune veljavnosti niti možnosti uveljavljanja teh sporazumov v razmerju do tretjih oseb glede na to nacionalno pravo.

24 Nato je treba opozoriti, na eni strani, na vlogo načela pogodbene svobode v pravu Unije in, na drugi strani, na cilje Uredbe št. 6/2002.

25 V zvezi s tem iz sodne prakse izhaja, da pravica strank do sklepanja pogodb o prenosu lastninske pravice temelji na načelu pogodbene svobode in je zato ni mogoče omejiti, če ne obstaja ureditev Unije, ki bi uvedla posebne omejitve v zvezi s tem. Iz tega sledi, da če pogodbena določba, s katero se izvede tak prenos, ne nasprotuje cilju veljavne ureditve Unije in ne povzroča tveganja za goljufijo, take določbe ni mogoče šteti za nezakonito (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 5. oktobra 1999, Španija/Komisija, C-240/97, EU:C:1999:479, točki 99 in 100).

26 Na prvem mestu, v obravnavani zadevi je treba v zvezi z vsebino predpisov Unije, ki se uporabljajo, navesti, da nobena določba te zakonodaje, zlasti pa Uredbe št. 6/2002, ne prepoveduje, da se v okviru zahteve za razglasitev ničnosti upoštevajo pogodbe, podpisane po datumu vložitve prijave za registracijo modela, s katerimi bi se retroaktivno prenesle pravice intelektualne lastnine v zvezi s prejšnjim modelom, ki je urejen z nacionalnim pravom.

27 Na drugem mestu, v zvezi s ciljem predpisov Unije, ki se uporabljajo, je treba navesti, da je treba člen 7(2) Uredbe št. 6/2002 razlagati ob upoštevanju uvodne izjave 20 iste uredbe, v kateri je navedeno, da je potrebno oblikovalcu ali njegovemu pravnemu nasledniku omogočiti testiranje na trgu izdelkov, ki vključujejo videz izdelka, preden se odloči, ali želi varstvo iz registriranega modela Skupnosti.

28 Iz tega sledi, da je cilj izjeme, določene v členu 7 Uredbe št. 6/2002, oblikovalcu ali njegovemu pravnemu nasledniku dati možnost tržiti model za obdobje dvanajstih mesecev, preden mora vložiti prijavo. Tako si lahko oblikovalec ali njegov pravni naslednik v tem obdobju zagotovi prodajni uspeh zadevnega modela, preden bi imel stroške z registracijo in brez bojazni, da bi se tako razkritje lahko uspešno uveljavljalo v postopku za razglasitev ničnosti, začetem po morebitni registraciji zadevnega modela (sodbi z dne 14. junija 2011, Sphere Time/UUNT – Punch (Ura, pritrjena na trak), T-68/10, EU:T:2011:269, točki 24 in 25, in z dne 18. novembra 2015, Liu/UUNT – DSN Marketing (Ovitek za prenosni računalnik), T-813/14, neobjavljena, EU:T:2015:868, točki 22 in 21). Zato je cilj izjeme iz člena 7(2) Uredbe št. 6/2002 varovati interese oblikovalca in njegovega pravnega naslednika.

29 V obravnavani zadevi pa je namen upoštevanja sporazumov o prenosu, od katerih je eden sklenjen med A in družbo Guangzhou Hungkay, drugi pa med družbo Guangzhou Hungkay in intervenientko, prav ta, da se zaščiti interes oblikovalca in njegovih pravnih naslednikov.

30 Na tretjem mestu, v zvezi s tveganjem goljufije je treba navesti, prvič, da je intervenientka prepričljivo pojasnila – tožeča stranka pa tega pred Splošnim sodiščem ni izpodbijala – da je bila že pred datumom vložitve prijave izpodbijanega modela v poslovnem razmerju s podjetjem Guangzhou Hungkay, kot je mogoče sklepati iz točke 33 izpodbijane odločbe. Poslovna partnerja sta namreč že bila, saj je bila družba Guangzhou Hungkay intervenientkina dobaviteljica, korespondenca glede zasnove tega žara pa je med njima potekala že od leta 2014. Drugič, sporazuma o prenosu kitajskega uporabnega modela sta bila sklenjena novembra 2016, torej dve leti preden je bila 14. novembra 2018 vložena zahteva za razglasitev ničnosti izpodbijanega modela.

31 V teh okoliščinah in ob upoštevanju tega poslovnega odnosa, časovnega zaporedja upoštevnih dejstev ter vseh drugih objektivnih okoliščin obravnavane zadeve ne obstaja noben znak goljufije ali prikritega ravnanja pri prenosu lastninskih pravic s sporazumoma o prenosu.

32 Iz tega sledi, da pravo Unije ne nasprotuje temu, da stranki v obravnavani zadevi svojima sporazumoma priznata retroaktivni učinek.

33 Zato je treba ugotoviti – kot je to storil odbor za pritožbe – da se izjema iz člena 7(2) Uredbe št. 6/2002 – glede na to, da je družba Guangzhou Hungkay z objavo na Kitajskem 24. junija 2015 razkrila kitajski uporabni model in da je intervenientka, ki je delovala kot pravna naslednica družbe Guangzhou Hungkay, vložila prijavo za registracijo identičnega modela kot modela Skupnosti 5. aprila 2016, kar je manj kot dvanajst mesecev pozneje – v obravnavani zadevi uporabi.

34 Te ugotovitve ni mogoče izpodbiti s trditvijo tožeče stranke, da s pogodbami, sklenjenimi po datumu vložitve, ne glede na to, ali so bile datirane za nazaj ali ne, ne more biti podeljen status pravnega naslednika ali popravljen neobstoj tega statusa ob vložitvi. Natančneje, tožeča stranka trdi, da če lahko imetnik modela popravi neobstoj novosti in individualne narave na podlagi členov 5 in 6 Uredbe št. 6/2002 z nakupom in prenosom prejšnjih modelov po vložitvi svoje

prijave ter se tako izogne uporabi navedenih členov, to pomeni, da se lahko v okviru katerega koli postopka za razglasitev ničnosti izogne temu, da bi bil njen model zaradi neobstoja novosti in individualne narave razglašen za ničen, in sicer tako, da pozneje stopi v stik z imetnikom prejšnjega modela, da bi dosegla prenos zadevnega modela. Nazadnje, tožeča stranka v bistvu meni, da presoja novosti in individualne narave ne pomeni objektivnega preverjanja dejstev, temveč je samovoljno prepuščena imetnikom prejšnje pravice in prijaviteljem neveljavnih modelov.

35 Navesti je namreč treba – kot je to storil odbor za pritožbe – da dejstvo, da sta bila sporazuma o prenosu podpisana po datumu vložitve prijave izpodbijanega modela, samo po sebi ni upoštevno, ker, po eni strani, iz vsebine teh sporazumov jasno izhaja, da je prenos pravic že začel učinkovati od 7. oktobra 2014, in ker, po drugi strani, v obravnavani zadevi ni dokazano nobeno tveganje goljufije ali izognitve cilju iz člena 7(2) Uredbe št. 6/2002 (glej točko 31 zgoraj).

36 Poleg tega, kot je EUIPO navedel v odgovoru na pritožbo, nič v členu 7(2) Uredbe št. 6/2002 ne prepoveduje nakupa registriranega modela, za katerega velja „prehodno obdobje“, in uporabe te izjeme.

37 Zato je odbor za pritožbe v točki 34 izpodbijane odločbe upravičeno uporabil člen 7(2) Uredbe št. 6/2002 in ugotovil, da razkritje kitajskega uporabnega modela CN 204 410 600 ne pomeni oviro za to, da se ugotovi novost ali individualna narava izpodbijanega modela.

38 Zato je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

[…]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Activa – Grillküche GmbH se naloži plačilo stroškov.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 26. aprila 2023.

Podpisi