Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

26. dubna 2023*

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující přístroj na grilování – Zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti – Článek 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002“

Ve věci T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, se sídlem v Selbu (Německo), zástupci: F. Stangl a M. Würth, avocats,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zástupci: G. Sakalaitė-Orlovskienė a J. Ivanauskas, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Targa GmbH, se sídlem v Soestu (Německo), zástupce: M.-H. Hoffmann, avocat,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení: K. Kowalik-Bańczyk, předsedkyně, G. Hesse (zpravodaj) a I. Dimitrakopoulos, soudci,

za soudní kancelář: A. Juhász-Tóth, radová,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po jednání konaném dne 23. listopadu 2022,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek [1]

1 Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně, Activa – Grillküche GmbH domáhá zrušení rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 4. října 2021 (věc R 1651/2020-3) (dále jen „napadené rozhodnutí“).

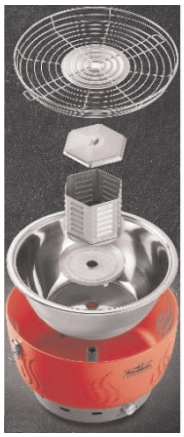
Skutečnosti předcházející sporu

2 Vedlejší účastnice řízení, kterou je společnost Targa GmbH, podala dne 5. dubna 2016 u EUIPO přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27 s. 142).

3 EUIPO zapsal zpochybněný (průmyslový) vzor pod číslem 3056449-0001 pro „Grily“, spadající do třídy 07.02 ve smyslu Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory ze dne 8. října 1968, v platném znění. Vzor je vyobrazen ve třech následujících znázorněních:



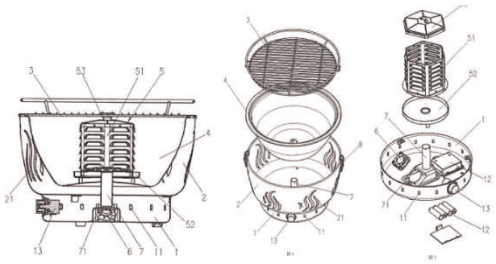




[1] – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

4 Dne 14. listopadu 2018 podala žalobkyně návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněného (průmyslového) vzoru a tvrdila, že tento (průmyslový) vzor není nový a nemá individuální povahu ve smyslu článků 5 a 6 nařízení č. 6/2002.

5 Na podporu své argumentace žalobkyně uplatnila tři starší (průmyslové) vzory, mezi nimi také čínský užitný vzor zapsaný pod číslem CN 204 410 600 (dále jen „čínský užitný vzor“), který dne 24. června 2015 zveřejnila v Číně společnost Guangzhou Hungkay a je vyobrazený mimo jiné v následujících znázorněních:



6 Po jeho zveřejnění byl čínský užitný vzor předmětem dvou dohod o převodu (dále jen společně „dohody o převodu“). První dohodou uzavřenou dne 26. listopadu 2016 převedla společnost Guangzhou Hungkay s účinkem od 7. října 2014 na vedlejší účastnici veškerá práva duševního vlastnictví k čínskému užitnému vzoru pro území Evropské unie, včetně Spojeného království. Druhou dohodou uzavřenou dne 28. listopadu 2016 převedl A, původce čínského užitného vzoru, který je zaměstnancem společnosti Guangzhou Hungkay, rovněž s účinkem od 7. října 2014 na tuto společnost veškerá práva duševního vlastnictví k uvedenému čínskému užitnému vzoru.

7 Rozhodnutím ze dne 12. června 2020 zamítlo zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti a uložilo žalobkyni náhradu nákladů řízení.

8 Žalobkyně podala dne 4. srpna 2020 proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

9 Napadeným rozhodnutím třetí odvolací senát EUIPO odvolání zamítl a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– napadené rozhodnutí zrušil;

– prohlásil zpochybněný (průmyslový) vzor za neplatný;

– uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

11 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

– žalobu zamítl;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

[*omissis*]

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002

13 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002, jelikož své rozhodnutí založil na odkladné lhůtě, ačkoli čínský užitný vzor, uplatněný na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, byl na vedlejší účastnici převeden až po podání přihlášky k zápisu zpochybněného (průmyslového) vzoru. Žalobkyně v podstatě uvádí, že status právního nástupce ve smyslu uvedeného článku může být posuzován pouze na základě skutkového stavu existujícího ke dni tohoto podání. Podle jejího názoru nemohou dohody uzavřené po tomto datu, ať již byly uzavřeny se zpětným účinkem či nikoliv, přiznávat status právního nástupce nebo zhojit neexistenci tohoto statusu v okamžiku podání přihlášky. Žalobkyně dodává, že otázka novosti a individuální povahy musí být posouzena objektivně.

14 EUIPO a vedlejší účastnice s argumentací žalobkyně nesouhlasí.

15 Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 je zapsaný (průmyslový) vzor považován za nový, pokud nebyl zpřístupněn veřejnosti shodný (průmyslový) vzor přede dnem podání přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru, pro který je požadována ochrana.

16 Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 6/2002 je pro účely použití zejména čl. 5 odst. 1 písm. b) téhož nařízení (průmyslový) vzor považován za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl na základě zápisu zveřejněn nebo jinak oznámen, vystavován, obchodně použit nebo jiným způsobem uveden ve veřejnou známost přede dnem podání přihlášky (průmyslového) vzoru, pro který je požadována ochrana, s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti nemohly vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Unie. (Průmyslový) vzor se však nepovažuje za zpřístupněný veřejnosti, pokud byl sdělen pouze třetí osobě pod výslovnou nebo mlčky předpokládanou podmínkou jeho utajení.

17 Podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 se pro účely použití článku 5 uvedeného nařízení nepřihlíží ke zpřístupnění veřejnosti, pokud (průmyslový) vzor, pro nějž je požadována ochrana na základě zápisu vzoru Společenství, byl zpřístupněn veřejnosti během dvanácti měsíců před podáním přihlášky nebo ode dne vzniku práva přednosti jako následek poskytnuté informace nebo jednáním původce vzoru nebo jeho právního nástupce.

18 Podle judikatury platí, že k tomu, aby byl čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 použitelný v rámci řízení o prohlášení neplatnosti, musí majitel (průmyslového) vzoru, kterého se týká návrh na prohlášení neplatnosti, prokázat, že je buď původcem (průmyslového) vzoru uplatněného k podložení uvedeného návrhu, anebo právním nástupcem tohoto původce [rozsudky ze dne 14. června 2011, Sphere Time v. OHIM – Punch (Hodinky připevněné k řemínku), T-68/10, EU:T:2011:269, bod 26, a ze dne 18. listopadu 2015, Liu v. OHIM – DSN Marketing (Pouzdro na notebooky), T-813/14, nezveřejněný, EU:T:2015:868, bod 23].

19 V projednávané věci odvolací senát konstatoval, že zveřejnění čínského užitného vzoru v Číně dne 24. června 2015 představuje zpřístupnění veřejnosti. Odvolací senát měl rovněž za to, že toto zpřístupnění je přičitatelné právnímu nástupci původce a došlo k němu v rámci dvanáctiměsíční odkladné lhůty přede dnem podání přihlášky zpochybněného (průmyslového) vzoru, která trvala od 5. dubna 2015 do 4. dubna 2016. Na základě toho dospěl k závěru, že v projednávané věci je použitelná výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002.

20 V tomto ohledu je třeba s ohledem na relevantní skutkové okolnosti věci nejprve uvést, že z důkazů předložených vedlejší účastnicí řízení vyplývá, že A, který je zaměstnancem společnosti Guangzhou Hungkay, je původcem čínského užitného vzoru a svá práva duševního vlastnictví k tomuto vzoru převedl s účinkem od 7. října 2014 na základě dohody uzavřené 28. listopadu 2016 na svého zaměstnavatele, kterým je společnost Guangzhou Hungkay, jak vyplývá z jeho prohlášení. Vlastnické právo společnosti Guangzhou Hungkay k čínskému užitnému vzoru je potvrzeno čínským patentovým právem, podle něhož se vynález-výtvor vytvořený při plnění pracovních povinností zaměstnance nebo s využitím materiálních a technických podmínek zaměstnavatele považuje za vynález-výtvor v rámci zaměstnání, pro který má zaměstnavatel právo přihlásit patent.

21 Následně dne 24. června 2015 společnost Guangzhou Hungkay, jakožto původce nebo přinejmenším právní nástupce původce, zpřístupnila veřejnosti čínský užitný vzor formou zveřejnění po jeho zápisu v Číně. Účastníci řízení připouštějí, že zpřístupněný čínský užitný vzor je shodný se zpochybněným (průmyslovým) vzorem.

22 Na základě dohody uzavřené dne 26. listopadu 2016 pak společnost Guangzhou Hungkay převedla na vedlejší účastnici část práv duševního vlastnictví k (průmyslovému) vzoru představujícímu gril, který odpovídá čínskému užitnému vzoru. Podle této dohody byla „všechna práva k (průmyslovému) vzoru pro území [Evropské unie], včetně [Spojeného království], převedena dne 7. října 2014 z [Guangzhou] Hungkay na [vedlejší účastnici]“ a „[vedlejší účastnice] je oprávněna […] vykonávat všechna práva stanovená v […] této dohodě a vymáhat jejich dodržování vůči každé třetí osobě […] porušující jakékoli právo duševního vlastnictví k (průmyslovému) vzoru […]“.

23 Pokud jde o otázku, zda se v projednávané věci použije výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002, je třeba nejprve upřesnit, že dohody o převodu se řídí použitelným vnitrostátním právem a žalobkyně podrobně nezpochybňuje jejich platnost ani jejich dovolatelnost vůči třetím osobám podle tohoto vnitrostátního práva.

24 Zadruhé je třeba připomenout jednak úlohu zásady smluvní volnosti v unijním právu a jednak cíle nařízení č. 6/2002.

25 V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že právo stran uzavírat dohody o převodech vlastnických práv spočívá na zásadě smluvní svobody a nemůže tedy být omezeno v případě, že neexistuje unijní právní úprava, která v tomto ohledu stanoví zvláštní omezení. Z toho vyplývá, že pokud smluvní ujednání o takovém převodu není v rozporu s cílem sledovaným použitelnou unijní právní úpravou a nevede k riziku podvodu, nelze takové ujednání považovat za protiprávní (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 5. října 1999, Španělsko v. Komise, C-240/97, EU:C:1999:479, body 99 a 100).

26 Pokud jde na prvním místě o obsah použitelné unijní právní úpravy, v projednávané věci nezakazuje žádné její ustanovení, a zejména nařízení č. 6/2002, aby v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti byly zohledněny dohody podepsané po podání přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru, jejichž předmětem je převod práv duševního vlastnictví ke staršímu (průmyslovému) vzoru se zpětným účinkem, upravený vnitrostátním právem.

27 Na druhém místě stran cíle použitelné unijní právní úpravy musí být čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 vykládán ve světle bodu 20 odůvodnění téhož nařízení, který stanoví, že je nezbytné umožnit původci (průmyslového) vzoru nebo jeho právnímu nástupci vyzkoušet výrobky obsahující (průmyslový) vzor v obchodním styku předtím, než dojde k rozhodnutí, zda je ochrana vyplývající ze zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství žádoucí.

28 Z toho vyplývá, že účelem výjimky stanovené v článku 7 nařízení č. 6/2002 je poskytnout původci (průmyslového) vzoru nebo jeho právnímu nástupci možnost uvést (průmyslový) vzor do obchodního styku během dvanácti měsíců před tím, než formálně podá přihlášku. V průběhu tohoto období si tak původce (průmyslového) vzoru nebo jeho právní nástupce mohou ověřit obchodní úspěch dotčeného (průmyslového) vzoru před tím, než uhradí poplatky související se zápisem, a nemusí se obávat, že by zpřístupnění veřejnosti, ke kterému při této příležitosti došlo, mohlo být úspěšně uplatněno v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného po případném zápisu dotčeného (průmyslového) vzoru (rozsudky ze dne 14. června 2011, Hodinky připevněné k řemínku, T-68/10, EU:T:2011:269, body 24 a 25, a ze dne 18. listopadu 2015, Pouzdro na notebooky, T-813/14, nezveřejněný, EU:T:2015:868, body 21 a 22). Účelem výjimky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 je tedy chránit zájmy původce vzoru a jeho právního nástupce.

29 V projednávané věci přitom zohlednění první dohody o převodu mezi A a společností Guangzhou Hungkay a druhé dohody uzavřené mezi společností Guangzhou Hungkay a vedlejší účastnicí směřuje právě k ochraně zájmů původce (průmyslového) vzoru a jeho následných právních nástupců.

30 Na třetím místě, pokud jde o riziko podvodu, je třeba uvést, že vedlejší účastnice řízení věrohodně a způsobem, který nebyl žalobkyní před Tribunálem zpochybněn, vysvětlila, že navázala obchodní vztahy se společností Guangzhou Hungkay již před podáním přihlášky zpochybněného (průmyslového) vzoru, jak lze vyvodit z bodu 33 napadeného rozhodnutí. Byly totiž již obchodními partnery, přičemž společnost Guangzhou Hungkay je dodavatelkou vedlejší účastnice řízení a korespondenci týkající se návrhu tohoto grilu vedly mezi sebou již od roku 2014. Kromě toho dohody o převodu čínského užitného vzoru byly uzavřeny v listopadu 2016, tedy dva roky před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti zpochybněného (průmyslového) vzoru dne 14. listopadu 2018.

31 Za těchto podmínek, s ohledem na tento obchodní vztah, časový sled relevantních skutečností a všechny ostatní objektivní okolnosti projednávané věci, neexistuje žádný náznak podvodu nebo koluzního jednání při převodu vlastnických práv prostřednictvím dohod o převodu.

32 Z toho vyplývá, že unijní právo nebránilo tomu, aby strany v projednávané věci uzavřely dohody se zpětným účinkem.

33 Je tedy třeba konstatovat, podobně jak to učinil odvolací senát, že vzhledem k tomu, že společnost Guangzhou Hungkay zpřístupnila čínský užitný vzor veřejnosti, když jej v Číně zveřejnila dne 24. června 2015 a vedlejší účastnice řízení, v postavení právní nástupkyně společnosti Guangzhou Hungkay, podala přihlášku k zápisu shodného (průmyslového) vzoru jako (průmyslového) vzoru Společenství dne 5. dubna 2016, tedy méně než 12 měsíců později, byla v tomto případě použitelná výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002.

34 Tento závěr nemůže být zpochybněn argumentem žalobkyně, že dohody uzavřené po podání přihlášky, bez ohledu na to, zda byly uzavřeny se zpětným účinkem či nikoliv, nemohou založit status právního nástupce nebo zhojit neexistenci tohoto statusu v okamžiku podání přihlášky.

Žalobkyně konkrétně tvrdí, že pokud majitel (průmyslového) vzoru může zhojit chybějící novost a individuální povahu na základě článků 5 a 6 nařízení č. 6/2002 nabytím a převodem starších (průmyslových) vzorů po podání přihlášky, a obejít tak použití uvedených článků, má to podle ní za následek, že by v rámci každého řízení o prohlášení neplatnosti mohl obejít neplatnost svého (průmyslového) vzoru z důvodu chybějící novosti a individuální povahy tím, že se později obrátí na majitele staršího (průmyslového) vzoru, aby dosáhl převodu dotčeného (průmyslového) vzoru. Nakonec žalobkyně v podstatě uvádí, že posouzení novosti a individuální povahy nepředstavuje objektivní posouzení skutkových okolností, ale je svévolně ponecháno v rukou majitelů staršího práva a přihlašovatelů neplatných (průmyslových) vzorů.

35 Je totiž třeba uvést, podobně jak to učinil odvolací senát, že skutečnost, že dohody o převodu byly podepsány po podání přihlášky zpochybněného (průmyslového) vzoru, je sama o sobě irelevantní, jelikož z obsahu těchto dohod jasně vyplývá, že převod práv byl účinný již k 7. říjnu 2014 a v projednávané věci není prokázáno žádné riziko podvodu nebo obcházení cíle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 (viz bod 31 výše).

36 Jak navíc uvedl EUIPO ve své žalobní odpovědi, žádná skutečnost v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 nezakazuje nabytí zapsaného (průmyslového) vzoru podléhajícího „odkladné lhůtě“ a využití této výjimky.

37 Odvolací senát tedy v bodě 34 napadeného rozhodnutí správně použil čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 a dospěl k závěru, že zpřístupnění čínského užitného vzoru CN 204 410 600 veřejnosti nebrání novosti a individuální povaze zpochybněného (průmyslového) vzoru.

38 První žalobní důvod musí být tedy zamítnut.

[*omissis*]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Activa – Grillküche GmbH se ukládá náhrada nákladů řízení.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 26. dubna 2023.

Podpisy