Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

26. travnja 2023.*

„Dizajn zajednice – Postupak za proglašenje dizajna ništavim – Registrirani dizajn Zajednice koji prikazuje uređaj za roštiljanje – Otkrivanje ranijeg dizajna – Članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 6/2002”

U predmetu T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, sa sjedištem u Selbu (Njemačka), koju zastupa F. Stangl i M. Würth, odvjetnici,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju G. Sakalaitė-Orlovskienė i J. Ivanauskas, u svojstvu agenata,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

Targa GmbH, sa sjedištem u Soestu (Njemačka), koju zastupa M.-H. Hoffmann, odvjetnik,

OPĆI SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: K. Kowalik-Bańczyk, predsjednica, G. Hesse (izvjestitelj) i I. Dimitrakopoulos, suci,

tajnik: A. Juhász-Tóth, administratorica,

uzimajući u obzir pisani dio postupka,

nakon rasprave održane 23. studenoga 2022.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu[1]

1 Tužbom koja se temelji na članku 263. UFEU-a tužitelj Activa – Grillküche GmbH zahtijeva poništenje odluke trećeg žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 4. listopada 2021. (predmet R 1651/2020-3) (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

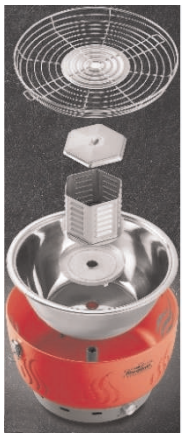
Okolnosti spora

2 Intervenijent, društvo Targa GmbH, podnio je 5. travnja 2016. EUIPO-u prijavu za registraciju dizajna Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.).

3 Osporavani dizajn EUIPO je registrirao pod brojem 3056449-0001 kao „Roštilje” iz razreda 07.02 u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. kojim se ustanovljuje Međunarodna klasifikacija za industrijski dizajn, kako je izmijenjen. Prikazan je na trima sljedećim prikazima:



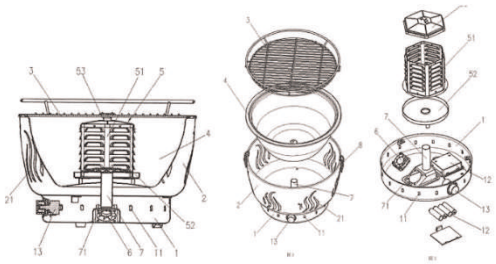




4 Tužitelj je 14. studenoga 2018. podnio zahtjev za proglašenje osporavanog dizajna ništavim ističući da nije nov i nema individualni karakter u smislu članaka 5. i 6. Uredbe br. 6/2002.

[1] Navedene su samo one točke ove presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

5 U prilog svojoj argumentaciji tužitelj se pozvao na tri ranija dizajna, uključujući kineski uporabni model registriran pod oznakom KN 204 410 600 (u daljnjem tekstu: kineski uporabni model), koji je u Kini 24. lipnja 2015. objavio Guangzhou Hungkay, a prikazan je, među ostalim, na sljedećim prikazima:



6 Nakon njegove objave, kineski uporabni model bio je predmet dvaju sporazuma o prijenosu (u daljnjem tekstu zajedno: sporazumi o prijenosu). Prvim sporazumom sklopljenim 26. studenoga 2016. GuangzHou Hungkay prenio je od 7. listopada 2014. na intervenijenta sva prava intelektualnog vlasništva u vezi s kineskim uporabnim modelom za područje Europske unije, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu. Drugim sporazumom sklopljenim 28. studenoga 2016. osoba A, koja je izvorni dizajner kineskog uporabnog modela i zaposlenik društva Guangzhou Hungkay, prenio je na potonje sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na navedeni kineski uporabni model, također od 7. listopada 2014.

7 Odlukom od 12. lipnja 2020. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašenje dizajna ništavim i naložio tužitelju snošenje troškova.

8 Tužitelj je 4. kolovoza 2020. podnio žalbu protiv odluke Odjela za poništaje.

9 Treće žalbeno vijeće EUIPO-a pobijanom odlukom odbilo je žalbu i tužitelju naložilo snošenje troškova.

Zahtjevi stranaka

10 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– proglasi osporavani dizajn ništavim;

– EUIPO-u i intervenijentu naloži snošenje troškova.

11 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

[*omissis*]

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 2. Uredbe br. 6/2002

13 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 7. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 time što je svoju odluku temeljilo na razdoblju odgode, dok je kineski uporabni model istaknut u prilog zahtjevu za proglašavanje ništavosti prenesen na intervenijenta tek nakon podnošenja prijave za registraciju osporavanog dizajna. On u biti smatra da se status pravnog sljednika u smislu navedenog članka može ocjenjivati samo na temelju činjeničnog stanja koje je postojalo na dan podnošenja te prijave. Prema njegovu mišljenju, sporazumi sklopljeni nakon tog datuma, neovisno o tome jesu li bili antedatirani, ne mogu dodijeliti status pravnog sljednika ili ispraviti nepostojanje tog statusa u trenutku podnošenja prijave. Tužitelj dodaje da pitanje novosti i individualnog karaktera treba ocijeniti objektivno.

14 EUIPO i intervenijent osporavaju tužiteljevu argumentaciju.

15 U skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002, registrirani dizajn smatra se novim ako nijedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna za koji se traži zaštita.

16 U skladu s člankom 7. stavkom 1. prvom rečenicom Uredbe br. 6/2002, u svrhu primjene članka 5. stavka 1. točke (b) te uredbe, dizajn se smatra učinjenim dostupnim javnosti ako je objavljen slijedom registracije ili na drugi način, ili izložen, upotrijebljen u trgovini ili drukčije otkriven prije datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna za koji se traži zaštita, osim ako ti događaji poslovnim krugovima specijaliziranima u dotičnom sektoru, a koji posluju unutar Unije, iz opravdanih razloga nisu mogli biti poznati u redovitom poslovanju. Međutim, dizajn se ne smatra učinjenim dostupnim javnosti samo zbog toga što je otkriven trećoj osobi pod izričitim ili prešutnim uvjetima tajnosti.

17 U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002, za potrebe članka 5. navedene uredbe, otkrivanje se ne uzima u obzir ako je dizajn za koji je zatražena zaštita na temelju registriranog dizajna Zajednice bio učinjen dostupnim javnosti tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci prije datuma podnošenja prijave za registraciju ili datuma priznatog prvenstva na temelju dostavljenih informacija ili radnji koje je izvršio dizajner ili njegov pravni sljednik.

18 Prema sudskoj praksi, da bi članak 7. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 bio primjenjiv u okviru postupka za proglašenje dizajna ništavim, nositelj dizajna na koji se odnosi zahtjev za proglašenje dizajna ništavim mora dokazati da je dizajner dizajna na kojem se temelji navedeni zahtjev ili dizajnerov pravni sljednik (presude od 14. lipnja 2011., Sphere Time/OHIM – Punch (Sat pričvršćen na traku), T-68/10, EU:T:2011:269, t. 26., i od 18. studenoga 2015., Liu/OHIM – DSN Marketing (Navlaka za prijenosno računalo), T-813/14, neobjavljena, EU:T:2015:868, t. 23.).

19 U ovom slučaju, žalbeno je vijeće smatralo da je objava kineskog uporabnog modela u Kini 24. lipnja 2015. predstavljala otkrivanje. Također je smatralo da se to otkrivanje može pripisati pravnom sljedniku dizajnera i da je do njega došlo u razdoblju odgode od dvanaest mjeseci prije datuma podnošenja prijave osporavanog dizajna, koje je trajalo od 5. travnja 2015. do 4. travnja 2016. Iz toga je zaključilo da je iznimka predviđena člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002 primjenjiva u ovom slučaju.

20 U tom pogledu, što se tiče činjenica relevantnih za ovaj slučaj, najprije valja istaknuti da iz dokaza koje je podnio intervenijent proizlazi da je osoba A, zaposlenik društva Guangzhou Hungkay, dizajner kineskog uporabnog modela i da je svoja prava intelektualnog vlasništva na taj model prenio na svojeg poslodavca, društvo Guangzhou Hungkay, u okviru sporazuma sklopljenog 28. studenoga 2016., s učinkom od 7. listopada 2014., kao što to proizlazi iz njegovih izjava. Pravo vlasništva društva Guangzhou Hungkay na kineskom uporabnom modelu potvrđeno je kineskim patentnim pravom, prema kojem se izum-tvorevina, koji nastane u izvršavanju zaposlenikovih dužnosti ili primjenom poslodavčevih materijalnih i tehničkih uvjeta, smatra izumom-tvorevinom iz radnog odnosa, za koji poslodavac ima pravo zahtijevati patent.

21 Nadalje, dana 24. lipnja 2015. društvo Guangzhou Hungkay, kao dizajner ili, u najmanju ruku, pravni sljednik prava dizajnera, učinio je dostupnim javnosti kineski uporabni model objavom slijedom njegove registracije u Kini. Stranke priznaju da je objavljeni kineski uporabni model istovjetan osporavanom dizajnu.

22 Naposljetku, u okviru sporazuma sklopljenog 26. studenoga 2016., društvo Guangzhou Hungkay prenijelo je na intervenijenta dio prava intelektualnog vlasništva na dizajn roštilja koji odgovara kineskom uporabnom modelu. U skladu s tim sporazumom, „sva prava na dizajn za područje [Europske unije], uključujući [Ujedinjenu Kraljevinu], prenesena su s [društva Guangzhou] Hungkay na [intervenijenta] 7. listopada 2014.” te je „[intervenijent] ovlašten […] ostvarivati sva prava predviđena […] ovim ugovorom i osigurati njihovo poštovanje, u odnosu na sve treće osobe koje krše bilo koje pravo intelektualnog vlasništva na dizajnu […]”.

23 Što se tiče pitanja primjenjuje li se iznimka iz članka 7. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 u ovom slučaju, kao prvo, valja pojasniti da su sporazumi o prijenosu uređeni primjenjivim nacionalnim pravom i da tužitelj ne osporava detaljno ni njihovu valjanost ni njihov učinak prema trećima u odnosu na to nacionalno pravo.

24 Kao drugo, valja podsjetiti, s jedne strane, na ulogu načela slobode ugovaranja u pravu Unije i, s druge strane, na ciljeve Uredbe br. 6/2002.

25 U tom pogledu iz sudske prakse proizlazi da se pravo stranaka da sklope ugovore kojima se provode prijenosi prava vlasništva temelji na načelu slobode ugovaranja i stoga se ne može ograničiti u nedostatku propisa Unije kojim se u tom pogledu uvode posebna ograničenja. Iz toga slijedi da, ako se ugovorna odredba kojom se provodi takav prijenos ne protivi cilju koji se želi postići primjenjivim propisima Unije i ne dovodi do opasnosti od prijevare, takva se odredba ne može smatrati nezakonitom (vidjeti, u tom smislu i po analogiji, presudu od 5. listopada 1999., Španjolska/Komisija, C-240/97, EU:C:1999:479, t. 99. i 100.).

26 U ovom slučaju, kao prvo, kad je riječ o sadržaju primjenjivih propisa Unije, nijedna njihova odredba, a osobito Uredba br. 6/2002, ne zabranjuje da se u okviru zahtjeva za proglašenje dizajna ništavim uzmu u obzir ugovori potpisani nakon datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna kojima se retroaktivno prenose prava intelektualnog vlasništva u pogledu ranijeg dizajna uređenog nacionalnim pravom.

27 Kao drugo, kad je riječ o cilju primjenjivih propisa Unije, članak 7. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 treba tumačiti u svjetlu uvodne izjave 20. te uredbe, u kojoj se podsjeća da je potrebno dopustiti dizajneru ili njegovu pravnom sljedniku da proizvode koji sadržavaju dizajn testira na tržištu prije no što odluči je li zaštita kakvu pruža registrirani dizajn Zajednice poželjna.

28 Iz toga slijedi da je cilj iznimke predviđene člankom 7. Uredbe br. 6/2002 dati dizajneru ili njegovu pravnom sljedniku mogućnost da predstavi dizajn na tržištu tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci prije nego što će morati provesti formalnosti podnošenja prijave. Tako se tijekom tog razdoblja dizajner ili njegov pravni sljednik može uvjeriti u komercijalni uspjeh predmetnog dizajna prije snošenja troškova registracije, a da pritom ne postoji bojazan da se na otkrivanje do kojeg dolazi tom prilikom može uspješno pozvati tijekom postupka za proglašenje dizajna ništavim pokrenutog nakon eventualne registracije predmetnog dizajna (presude od 14. lipnja 2011. (Sat pričvršćen na traku), T-68/10, EU:T:2011:269, t. 24. i 25. i od 18. studenoga 2015., Étuable, EU:T-8186, t. 24. i 25., i od 18. studenoga 2015. (Navlaka za prijenosno računalo), T-813/14, neobjavljena, EU:T:2015:868, t. 21. i 22.). Slijedom toga, cilj iznimke predviđene u članku 7. stavku 2. Uredbe br. 6/2002 zaštita je interesa dizajnera i njegova pravnog sljednika.

29 Međutim, u ovom slučaju, uzimanje u obzir sklopljenih sporazuma o prijenosu, jednog između osobe A i društva Guangzhou Hungkay i drugog između društva Guangzhou Hungkay i intervenijenta, služi upravo zaštiti interesa dizajnera i njegovih pravnih sljednika.

30 Kao treće, što se tiče opasnosti od prijevare, valja istaknuti, s jedne strane, da je intervenijent uvjerljivo objasnio, a tužitelj pred Općim sudom to nije osporio, da je već bio u poslovnom odnosu s društvom Guangzhou Hungkay prije datuma podnošenja prijave osporavanog dizajna, kao što se može zaključiti iz točke 33. pobijane odluke. Naime, oni su već bili trgovinski partneri, pri čemu je društvo Guangzhou Hungkay bio intervenijentov dobavljač, a korespondencija u vezi s oblikovanjem tog roštilja postojala je između njih od 2014. S druge strane, sporazumi o prijenosu kineskog uporabnog modela sklopljeni su u studenome 2016., odnosno dvije godine prije podnošenja zahtjeva za proglašavanje osporavanog dizajna ništavim, 14. studenoga 2018.

31 U tim okolnostima, uzimajući u obzir taj poslovni odnos, kronologiju relevantnih činjenica i sve druge objektivne okolnosti predmetnog slučaja, ne postoji nikakva naznaka prijevare ili tajnog postupanja prilikom prijenosa prava vlasništva putem sporazuma o prijenosu.

32 Iz toga slijedi da pravu Unije nije protivno to da u ovom slučaju stranke svojim sporazumima daju retroaktivan učinak.

33 Slijedom toga, valja utvrditi, kao što je to učinilo i žalbeno vijeće, da je – s obzirom na to da je društvo Guangzhou Hungkay otkrilo kineski uporabni model objavivši ga u Kini 24. lipnja 2015. i da je intervenijent, djelujući u svojstvu pravnog sljednika društva Guangzhou Hungkay, podnio prijavu za registraciju istovjetnog dizajna kao dizajna Zajednice 5. travnja 2016., odnosno manje od dvanaest mjeseci kasnije – iznimka predviđena člankom 7. stavkom 2. Uredbe br. 6/2002 bila primjenjiva u ovom slučaju.

34 Taj se zaključak ne može dovesti u pitanje tužiteljevim argumentom prema kojem se ugovorima sklopljenima nakon datuma podnošenja prijave, bez obzira na to jesu li bili antedatirani, ne može dodijeliti status pravnog sljednika ili ispraviti nepostojanje statusa u trenutku podnošenja prijave. Konkretno, tužitelj tvrdi da bi, ako nositelj dizajna može ispraviti nepostojanje novosti i individualnog karaktera na temelju članaka 5. i 6. Uredbe br. 6/2002 stjecanjem i prijenosom ranijih dizajna nakon podnošenja njegove prijave i tako zaobići primjenu navedenih članaka, to imalo za posljedicu to da bi u okviru bilo kojeg postupka za proglašenje dizajna ništavim mogao zaobići ništavost njegova dizajna zbog nepostojanja novosti i individualnog karaktera naknadnim obraćanjem nositelju ranijeg dizajna kako bi ostvario prijenos predmetnog dizajna. Naposljetku,

tužitelj u biti smatra da ocjena novosti i individualnog karaktera nije objektivno ispitivanje činjenica, nego je arbitrarno prepuštena u ruke nositeljâ ranijeg prava i podnositeljâ zahtjeva za dizajn koji nisu valjani.

35 Naime, valja istaknuti, kao što je to učinilo i žalbeno vijeće, kako činjenica da su sporazumi o prijenosu potpisani nakon datuma podnošenja osporavanog dizajna sama po sebi nije relevantna s obzirom na to da, s jedne strane, iz sadržaja tih sporazuma jasno proizlazi da je prijenos prava već stupio na snagu 7. listopada 2014. i, s druge strane, da u ovom slučaju nije utvrđena nikakva opasnost od prijevare ili zaobilaženja cilja članka 7. stavka 2. Uredbe br. 6/2002 (vidjeti točku 31. ove presude).

36 Osim toga, kao što je to naveo EUIPO u svojem odgovoru na tužbu, ništa u članku 7. stavku 2. Uredbe br. 6/2002 ne zabranjuje stjecanje registriranog dizajna koji podliježe „razdoblju odgode” i korištenje tom iznimkom.

37 Stoga je žalbeno vijeće u točki 34. pobijane odluke pravilno primijenilo članak 7. stavak 2. Uredbe br. 6/2002 i zaključilo da otkrivanje kineskog uporabnog modela KN 204 410 600 nije predstavljalo prepreku novosti ili individualnom karakteru osporavanog dizajna.

38 Prvi tužbeni razlog stoga valja odbiti.

[*omissis*]

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Activa – Grillküche GmbH nalaže se snošenje troškova.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 26. travnja 2023.

Potpisi