ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)

26 april 2023 *

„Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een grillapparaat weergeeft – Openbaarmaking van het oudere model – Artikel 7, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002”

In zaak T-757/21,

**Activa – Grillküche GmbH**, gevestigd te Selb (Duitsland), vertegenwoordigd door F. Stangl en M. Würth, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)**, vertegenwoordigd door G. Sakalaitė-Orlovskienė en J. Ivanauskas als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

**Targa GmbH**, gevestigd te Soest (Duitsland), vertegenwoordigd door M.-H. Hoffmann, advocaat,

wijst

HET GERECHT (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: K. Kowalik-Bańczyk, president, G. Hesse (rapporteur) en I. Dimitrakopoulos, rechters,

griffier: A. Juhász-Tóth, administrateur,

gezien de stukken,

na de terechtzitting op 23 november 2022,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

## Arrest [1]

1 Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Activa – Grillküche GmbH, vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 oktober 2021 (zaak R 1651/2020-3) (hierna: „bestreden beslissing").

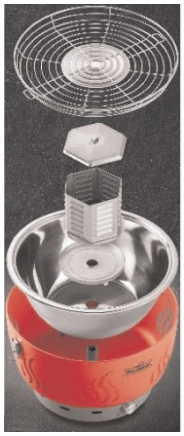
### Voorgeschiedenis van het geding

2 Interveniënte, Targa GmbH, heeft op 5 april 2016 bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmodel ingediend krachtens verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

3 Het litigieuze model is door het EUIPO onder nummer 3056449-0001 ingeschreven voor „Grillapparaten" van klasse 07.02 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd. De volgende drie aanzichten van het model zijn weergegeven:



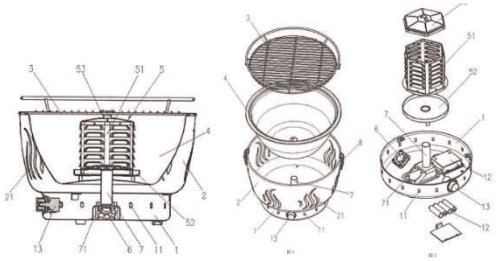




[1] Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

4 Op 14 november 2018 heeft verzoekster een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend op grond dat dit model niet nieuw is en geen eigen karakter heeft in de zin van de artikelen 5 en 6 van verordening nr. 6/2002.

5 Ter ondersteuning van haar betoog heeft verzoekster zich beroepen op drie oudere modellen, waaronder het Chinese gebruiksmodel dat is ingeschreven onder nummer CN 204 410 600 (hierna: „Chinees gebruiksmodel"). Dit gebruiksmodel is op 24 juni 2015 in China door Guangzhou Hungkay gepubliceerd en onder meer de volgende aanzichten zijn weergegeven:



6 Na de publicatie ervan is het Chinese gebruiksmodel het voorwerp geweest van twee overdrachtsovereenkomsten (hierna samen: „overdrachtsovereenkomsten"). Bij een eerste overeenkomst van 26 november 2016 heeft Guangzhou Hungkay met ingang van 7 oktober 2014 alle intellectuele-eigendomsrechten betreffende het Chinese gebruiksmodel voor het grondgebied van de Europese Unie, daaronder begrepen het Verenigd Koninkrijk, overgedragen aan interveniënte. Bij een tweede overeenkomst van 28 november 2016 heeft A, de oorspronkelijke ontwerper van het Chinese gebruiksmodel en werknemer van Guangzhou Hungkay, eveneens met ingang van 7 oktober 2014 alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot dit Chinese gebruiksmodel overgedragen aan Guangzhou Hungkay.

7 Bij beslissing van 12 juni 2020 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen en verzoekster verwezen in de kosten.

8 Op 4 augustus 2020 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

9 Bij de bestreden beslissing heeft de derde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten.

## Conclusies van partijen

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het litigieuze model nietig te verklaren;

– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

11 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

## In rechte

[*omissis*]

### *Eerste middel: schending van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002*

13 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 heeft geschonden door haar beslissing te baseren op de respijttermijn, terwijl het tot staving van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde Chinese gebruiksmodel pas na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze model aan interveniënte is overgedragen. Zij is in wezen van mening dat de status van rechtverkrijgende in de zin van dat artikel enkel kan worden beoordeeld op basis van de feitelijke situatie op de datum van indiening van die aanvraag. Volgens haar kunnen overeenkomsten die na die datum zijn gesloten, ongeacht of zij al dan niet zijn geantidateerd, niet de status van rechtverkrijgende verlenen of het ontbreken van die status op het tijdstip van indiening ervan verhelpen. Verzoekster voegt hieraan toe dat de vraag of een model nieuw is en een eigen karakter heeft, objectief moet worden beoordeeld.

14 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

15 Volgens artikel 5, lid 1, onder b), van verordening nr. 6/2002 wordt een ingeschreven model als nieuw beschouwd indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd.

16 Volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 6/2002 wordt een model voor de toepassing van met name artikel 5, lid 1, onder b), van deze verordening geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is.

17 Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 wordt openbaarmaking voor de toepassing van artikel 5 van deze verordening niet in aanmerking genomen, wanneer een model waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven gemeenschapsmodel wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is gesteld gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag of aan de datum van voorrang op basis van door de ontwerper of diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen.

18 Volgens de rechtspraak kan artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 slechts toepassing vinden in het kader van een nietigheidsprocedure wanneer de houder van het model waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, aantoont dat hij ofwel de ontwerper is van het model waarop deze vordering is gesteund, ofwel diens rechtverkrijgende is [arresten van 14 juni 2011, Sphere

Time/BHIM – Punch (Horloge aan halslint), T-68/10, EU:T:2011:269, punt 26, en 18 november 2015, Liu/BHIM – DSN Marketing (Tassen voor draagbare computers), T-813/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:868, punt 23].

19 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de publicatie van het Chinese gebruiksmodel in China op 24 juni 2015 een openbaarmaking was. Zij was tevens van oordeel dat deze openbaarmaking kon worden toegerekend aan de rechtverkrijgende van de ontwerper en dat zij had plaatsgevonden binnen de respijttermijn van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag inzake het litigieuze model, welke termijn liep van 5 april 2015 tot en met 4 april 2016. Zij heeft daaruit afgeleid dat de uitzondering van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 in casu van toepassing was.

20 Wat de relevante feiten van de onderhavige zaak betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat uit de door interveniënte overgelegde bewijzen blijkt dat A, een werknemer van Guangzhou Hungkay, de ontwerper van het Chinese gebruiksmodel is en zijn intellectuele-eigendomsrechten op dat model heeft overgedragen aan zijn werkgever, Guangzhou Hungkay, in het kader van een op 28 november 2016 gesloten overeenkomst met ingang van 7 oktober 2014, zoals blijkt uit zijn verklaringen. Het eigendomsrecht van Guangzhou Hungkay op het Chinese gebruiksmodel wordt bevestigd door het Chinese octrooirecht, volgens hetwelk een uitvinding die wordt gedaan in het kader van de werkzaamheden van een werknemer of met gebruikmaking van de materiële en technische middelen van een werkgever, wordt beschouwd als een uitvinding in dienstverband waarvoor de werkgever een octrooi kan aanvragen.

21 Vervolgens heeft Guangzhou Hungkay op 24 juni 2015, als ontwerper of althans rechtverkrijgende van de ontwerper, het Chinese gebruiksmodel openbaar gemaakt door middel van een publicatie na de registratie ervan in China. Partijen erkennen dat het openbaar gemaakte Chinese gebruiksmodel identiek is aan het litigieuze model.

22 Ten slotte heeft Guangzhou Hungkay in het kader van een op 26 november 2016 gesloten overeenkomst een deel van de intellectuele-eigendomsrechten inzake het model van een grillapparaat dat overeenkomt met het Chinese gebruiksmodel, overgedragen aan interveniënte. Volgens deze overeenkomst zijn „alle rechten op het model op het grondgebied van de Europese [Unie], daaronder begrepen [het Verenigd Koninkrijk], op 7 oktober 2014 door [Guangzhou] Hungkay overgedragen aan [interveniënte]” en is „[interveniënte] gemachtigd om […] alle in deze overeenkomst vastgelegde rechten uit te oefenen en te handhaven ten aanzien van derden […] die inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht op het model”.

23 Wat de vraag betreft of de uitzondering van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 in casu van toepassing is, moet in de eerste plaats worden gepreciseerd dat de overdrachtsovereenkomsten worden beheerst door het toepasselijke nationale recht en dat verzoekster noch de geldigheid, noch de tegenwerpbaarheid ervan aan derden krachtens dat nationale recht omstandig betwist.

24 In de tweede plaats moet worden herinnerd aan de rol van het beginsel van de contractvrijheid in het Unierecht en voorts aan de doelstellingen van verordening nr. 6/2002.

25 In dit verband volgt uit de rechtspraak dat het recht van de partijen om overeenkomsten te sluiten waarbij een overdracht van eigendomsrechten plaatsvindt, gebaseerd is op het beginsel van de contractvrijheid en dus niet kan worden beperkt zolang er geen Unieregeling bestaat die op dat punt specifieke beperkingen oplegt. Hieruit volgt dat een contractueel beding waarbij een dergelijke overdracht plaatsvindt, voor zover dit beding niet in strijd is met de door de

toepasselijke Unieregeling nagestreefde doelstelling en geen gevaar voor bedrog teweegbrengt, niet als onrechtmatig kan worden beschouwd (zie in die zin en naar analogie arrest van 5 oktober 1999, Spanje/Commissie, C-240/97, EU:C:1999:479, punten 99 en 100).

26 Wat in de eerste plaats de inhoud van de toepasselijke Unieregeling betreft, staat in casu geen enkele bepaling van deze regeling, en met name verordening nr. 6/2002, eraan in de weg dat in het kader van een vordering tot nietigverklaring rekening wordt gehouden met overeenkomsten die zijn gesloten na de datum van indiening van een aanvraag tot inschrijving van een model en waarbij intellectuele-eigendomsrechten met terugwerkende kracht worden overgedragen voor een ouder model waarop nationaal recht van toepassing is.

27 Wat in de tweede plaats de doelstelling van de toepasselijke Unieregeling betreft, moet artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 worden uitgelegd in het licht van overweging 20 van deze verordening, waarin eraan wordt herinnerd dat het noodzakelijk is de ontwerper of zijn rechtverkrijgende de gelegenheid te bieden de voortbrengselen waarin het model is verwerkt, op de markt te testen, alvorens te beslissen of het wenselijk is het model als ingeschreven gemeenschapsmodel te doen beschermen.

28 Hieruit volgt dat de uitzondering van artikel 7 van verordening nr. 6/2002 tot doel heeft de ontwerper of zijn rechtverkrijgende de mogelijkheid te bieden een model gedurende een tijdvak van twaalf maanden op de markt aan te bieden vooraleer hij de formaliteiten voor indiening van zijn aanvraag moet vervullen. Gedurende dit tijdvak kan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende een idee krijgen van het commerciële succes van het betrokken model vooraleer hij kosten voor inschrijving ervan moet maken, zonder dat hij ervoor moet vrezen dat openbaarmaking op deze wijze met succes kan worden aangevoerd in het kader van een nietigheidsprocedure die wordt ingesteld na eventuele inschrijving van het betrokken model (arresten van 14 juni 2011, Horloge aan halslint, T-68/10, EU:T:2011:269, punten 24 en 25, en 18 november 2015, Tassen voor draagbare computers, T-813/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:868, punten 21 en 22). Bijgevolg beoogt de uitzondering van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 de belangen van de ontwerper en zijn rechtverkrijgende te beschermen.

29 In casu strekt de inaanmerkingneming van de overdrachtsovereenkomsten die zijn gesloten tussen A en Guangzhou Hungkay en tussen Guangzhou Hungkay en interveniënte juist tot bescherming van de belangen van de ontwerper en zijn opeenvolgende rechtverkrijgenden.

30 Wat in de derde plaats het risico van bedrog betreft, dient ten eerste te worden opgemerkt dat interveniënte op een plausibele en door verzoekster voor het Gerecht niet betwiste wijze heeft uitgelegd dat zij reeds vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze model een handelsrelatie met Guangzhou Hungkay had, zoals kan worden afgeleid uit punt 33 van de bestreden beslissing. Zij waren namelijk reeds handelspartners – aangezien Guangzhou Hungkay de leverancier van interveniënte was –, waarbij er tussen hen reeds in 2014 een uitwisseling had plaatsgevonden over het ontwerp van dit grillapparaat. Ten tweede zijn de overeenkomsten inzake de overdracht van het Chinese gebruiksmodel gesloten in november 2016, dat wil zeggen twee jaar vóór de indiening van de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model op 14 november 2018.

31 Gelet op deze handelsrelatie, de chronologie van de relevante feiten en alle andere objectieve omstandigheden van het concrete geval, is er dan ook geen enkele aanwijzing van bedrog of heimelijke gedragsafstemming bij de overdracht van de eigendomsrechten door middel van de overdrachtsovereenkomsten.

32 Hieruit volgt dat het Unierecht zich niet verzet tegen de terugwerkende kracht die de partijen in casu aan hun overeenkomsten hebben toegekend.

33 Bijgevolg dient in navolging van de kamer van beroep te worden vastgesteld dat de uitzondering van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 in casu van toepassing is, aangezien Guangzhou Hungkay het Chinese gebruiksmodel openbaar heeft gemaakt door het op 24 juni 2015 in China te publiceren en interveniënte, als rechtverkrijgende van Guangzhou Hungkay, op 5 april 2016 – dus minder dan twaalf maanden later – een aanvraag tot inschrijving van een identiek model als gemeenschapsmodel heeft ingediend.

34 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat overeenkomsten die dateren van na de datum van indiening, ongeacht of zij al dan niet zijn geantidateerd, niet de status van rechtverkrijgende kunnen verlenen of het ontbreken van die status op het tijdstip van indiening ervan kunnen verhelpen. In het bijzonder voert verzoekster aan dat indien de houder van een model het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter in de zin van de artikelen 5 en 6 van verordening nr. 6/2002 zou kunnen verhelpen door de verkrijging en de overdracht van de oudere modellen na de indiening van zijn aanvraag en aldus de toepassing van die artikelen zou kunnen omzeilen, dit tot gevolg zou hebben dat hij in het kader van elke nietigheidsprocedure de nietigheid van zijn model wegens het ontbreken van nieuwheid en eigen karakter zou kunnen omzeilen door zich later tot de houder van het oudere model te wenden om de overdracht van het betrokken model te verkrijgen. Ten slotte is verzoekster in wezen van mening dat de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter geen objectief onderzoek van de feiten zou inhouden, maar willekeurig zou worden overgelaten aan de houders van het oudere recht en de aanvragers van ongeldige modellen.

35 In navolging van de kamer van beroep dient namelijk te worden opgemerkt dat het feit dat de overdrachtsovereenkomsten na de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze model zijn ondertekend, op zich irrelevant is, aangezien uit de inhoud van deze overeenkomsten duidelijk blijkt dat de overdracht van rechten reeds effectief was vanaf 7 oktober 2014, en voorts dat in casu geen gevaar van bedrog of omzeiling van de doelstelling van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 is aangetoond (zie punt 31 hierboven).

36 Zoals het EUIPO in zijn memorie van antwoord heeft aangegeven, staat bovendien niets in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 in de weg aan de verkrijging van een ingeschreven model waarvoor de „respijttermijn” geldt en aan de toepassing van die uitzondering.

37 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing terecht artikel 7, lid 2, van verordening nr. 6/2002 toegepast en geoordeeld dat de openbaarmaking van het Chinese gebruiksmodel CN 204 410 600 niet in de weg stond aan de nieuwheid en het eigen karakter van het litigieuze model.

38 Bijgevolg moet het eerste middel worden verworpen.

[*omissis*]

HET GERECHT (Zevende kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) Het beroep wordt verworpen.**

**2) Activa – Grillküche GmbH wordt verwezen in de kosten.**

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 26 april 2023.

ondertekeningen