HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șaptea)

26 aprilie 2023 *

„Desen sau model comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un aparat pentru prăjire – Divulgarea desenului sau modelului industrial anterior – Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002”

În cauza T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, cu sediul în Selb (Germania), reprezentată de F. Stangl și M. Würth, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de G. Sakalaitė-Orlovskienė și J. Ivanauskas, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Targa GmbH, cu sediul în Soest (Germania), reprezentată de M.-H. Hoffmann, avocat,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea),

compus din doamna K. Kowalik-Bańczyk, președintă, domnul G. Hesse (raportor) și domnul I. Dimitrakopoulos, judecători,

grefier: doamna A. Juhász-Tóth, administratoare,

având în vedere faza scrisă a procedurii,

în urma ședinței din 23 noiembrie 2022,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: engleza.

Hotărâre [1]

1 Prin acțiunea întemeiată pe articolul 263 TFUE, reclamanta, Activa – Grillküche GmbH, solicită anularea deciziei Camerei a treia de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 4 octombrie 2021 (cauza R 1651/2020-3) (denumită în continuare „decizia atacată”).

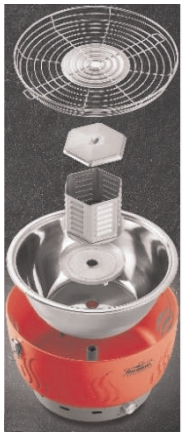
Istoricul cauzei

2 Intervenienta, Targa GmbH, a depus la EUIPO, la 5 aprilie 2016, o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial comunitar, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

3 Desenul sau modelul industrial contestat a fost înregistrat de EUIPO sub numărul 3056449-0001 pentru „Grătare” din clasa 07.02 în sensul Aranjamentului de la Locarno din 8 octombrie 1968 privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale, cu modificările ulterioare. Acesta este reprezentat în următoarele trei imagini:



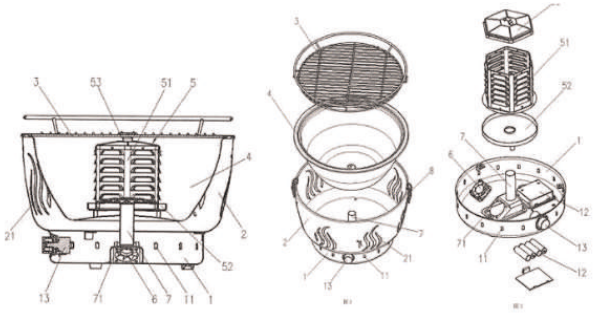




[1] Sunt redate numai punctele din prezenta hotărâre a căror publicare este considerată utilă de către Tribunal.

4 La 14 noiembrie 2018, reclamanta a depus o cerere de declarare a nulității desenului sau modelului industrial contestat, susținând că acesta din urmă era lipsit de noutate și de caracter individual în sensul articolelor 5 și 6 din Regulamentul nr. 6/2002.

5 În susținerea argumentației sale, reclamanta a invocat trei desene sau modele industriale anterioare, printre care modelul de utilitate chinez înregistrat sub numărul CN 204 410 600 (denumit în continuare „modelul de utilitate chinez”), publicat în China la 24 iunie 2015 de Guangzhou Hungkay și reprezentat, printre altele, în următoarele imagini:



6 Ulterior publicării sale, modelul de utilitate chinez a făcut obiectul a două acorduri de cesiune (denumite în continuare, împreună, „acordurile de cesiune”). Printr-un prim acord, încheiat la 26 noiembrie 2016, Guangzhou Hungkay a transferat intervenientei toate drepturile de proprietate intelectuală privind modelul de utilitate chinez pentru teritoriul Uniunii Europene, inclusiv Regatul Unit, începând cu 7 octombrie 2014. Printr-un al doilea acord, încheiat la 28 noiembrie 2016, A, creator inițial al modelului de utilitate chinez și angajat al Guangzhou Hungkay, i-a transferat acesteia din urmă toate drepturile de proprietate intelectuală aferente modelului de utilitate chinez menționat începând de asemenea de la 7 octombrie 2014.

7 Prin decizia din 12 iunie 2020, divizia de anulare a respins cererea de declarare a nulității și a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

8 La 4 august 2020, reclamanta a formulat o cale de atac împotriva deciziei diviziei de anulare.

9 Prin decizia atacată, Camera a treia de recurs a EUIPO a respins calea de atac și a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

– anularea deciziei atacate;

– declararea nulității desenului sau modelului industrial contestat;

– obligarea EUIPO și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

11 EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii;

– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

[*omissis*]

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 7 alineatul 2 din Regulamentul nr. 6/2002

13 Reclamanta susține că camera de recurs a încălcat articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 atunci când și-a întemeiat decizia pe termenul de grație, de vreme ce modelul de utilitate chinez invocat în susținerea cererii de declarare a nulității nu a fost transferat intervenientei decât după depunerea cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial contestat. Aceasta apreciază în esență că statutul de succesor în drepturi în sensul articolului menționat nu poate fi apreciat decât pe baza situației de fapt existente la data acestei depuneri. În opinia sa, acordurile ulterioare acestei date, indiferent dacă au fost sau nu antedatate, nu pot conferi statutul de succesor în drepturi sau să remedieze lipsa acestui statut la momentul depunerii. Reclamanta adaugă că problema noutății și a caracterului individual trebuie apreciată în mod obiectiv.

14 EUIPO și intervenienta contestă argumentația reclamantei.

15 Potrivit articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002, se consideră că un desen sau model industrial înregistrat reprezintă o noutate dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecție.

16 În temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, în scopul aplicării, printre altele, a articolului 5 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului dacă a fost publicat ca urmare a înregistrării sau în alt mod ori a fost expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod înainte de data depunerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial pentru care se solicită protecție, cu excepția situațiilor în care aceste acțiuni nu ar fi putut deveni în mod rezonabil cunoscute, în cursul normal al afacerilor, grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Uniune. Nu se consideră însă divulgat publicului un desen sau un model în cazul în care a fost divulgat numai unui terț în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.

17 Conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, în sensul articolului 5 din regulamentul menționat, nu se ia în considerare divulgarea dacă desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecția unui desen sau model industrial comunitar înregistrat a fost divulgat publicului în perioada de douăsprezece luni premergătoare datei de depunere a cererii de înregistrare sau datei de prioritate ca urmare a unor informații pe care le-a furnizat sau a unor acte îndeplinite de autor sau de succesorul acestuia în drepturi.

18 Potrivit jurisprudenței, pentru ca articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 să fie aplicabil într-o procedură de declarare a nulității, titularul desenului sau modelului industrial avut în vedere în cererea de declarare a nulității trebuie să demonstreze că este fie autorul desenului sau modelului industrial pe care se întemeiază respectiva cerere, fie succesorul în drepturi al autorului [Hotărârea din 14 iunie 2011, Sphere Time/OAPI – Punch (Ceas atașat la o

curea), T-68/10, EU:T:2011:269, punctul 26, și Hotărârea din 18 noiembrie 2015, Liu/OAPI – DSN Marketing (Husă pentru computer portabil), T-813/14, nepublicată, EU:T:2015:868, punctul 23].

19 În speță, camera de recurs a considerat că publicarea în China, la 24 iunie 2015, a modelului de utilitate chinez constituia o divulgare. Ea a apreciat de asemenea că această divulgare era imputabilă succesorului în drepturi al autorului și că intervenise în termenul de grație de 12 luni care precedă data de depunere a desenului sau modelului industrial contestat, cuprinsă între 5 aprilie 2015 și 4 aprilie 2016. Ea a concluzionat că excepția prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 era aplicabilă în speță.

20 În această privință, în ceea ce privește faptele pertinente din speță, este necesar să se arate, mai întâi, că din probele prezentate de intervenientă rezultă că A, angajat al Guangzhou Hungkay, este creatorul modelului de utilitate chinez și că și-a transferat drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia din urmă către angajatorul său, Guangzhou Hungkay, în cadrul unui acord încheiat la 28 noiembrie 2016 cu efect de la 7 octombrie 2014, după cum rezultă din declarațiile sale. Dreptul de proprietate al Guangzhou Hungkay asupra modelului de utilitate chinez este confirmat de dreptul chinez al brevetelor, potrivit căruia o invenție realizată în exercitarea funcțiilor unui angajat sau utilizând condițiile materiale și tehnice ale unui angajator este considerată o invenție a locului de muncă, pentru care angajatorul are dreptul de a solicita un brevet.

21 Ulterior, la 24 iunie 2015, Guangzhou Hungkay, în calitate de autor sau cel puțin de succesor în drepturi al autorului, a divulgat publicului modelul de utilitate chinez prin publicare în urma înregistrării acestuia din urmă în China. Părțile admit că modelul de utilitate chinez divulgat este identic cu desenul sau modelul industrial contestat.

22 În sfârșit, în cadrul unui acord încheiat la 26 noiembrie 2016, Guangzhou Hungkay a cedat intervenientei o parte din drepturile de proprietate intelectuală asupra desenului sau modelului unui grătar corespunzător modelului de utilitate chinez. Potrivit acestui acord, „toate drepturile asupra desenului sau modelului industrial pe teritoriul [Uniunii] Europene [,] inclusiv [Regatul Unit], au fost transferate de la [Guangzhou] Hungkay [intervenientei] la 7 octombrie 2014” și „[intervenienta] este autorizată […] să exercite și să asigure respectarea tuturor drepturilor prevăzute în prezentul contract împotriva oricărui terț […] care încalcă orice drept de proprietate intelectuală asupra desenului sau modelului industrial […]”.

23 În ceea ce privește aspectul dacă excepția prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 se aplică în speță, într-o primă etapă, trebuie precizat că acordurile de cesiune sunt guvernate de dreptul național aplicabil și că reclamanta nu contestă în mod detaliat nici validitatea lor, nici opozabilitatea lor față de terți în raport cu acest drept național.

24 Într-o a doua etapă, este necesar să se amintească, pe de o parte, rolul principiului libertății contractuale în dreptul Uniunii și, pe de altă parte, obiectivele Regulamentului nr. 6/2002.

25 În această privință rezultă din jurisprudență că dreptul părților de a încheia contracte care efectuează transferuri de drepturi de proprietate se întemeiază pe principiul libertății contractuale și, prin urmare, nu poate fi limitat în lipsa unei reglementări a Uniunii care instituie restricții specifice în această privință. Rezultă că, în măsura în care o clauză contractuală care operează un astfel de transfer nu se opune obiectivului urmărit de reglementarea Uniunii aplicabilă și nu

determină un risc de fraudă, o asemenea prevedere nu poate fi considerată ilicită (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 5 octombrie 1999, Spania/Comisia, C-240/97, EU:C:1999:479, punctele 99 și 100).

26 În speță, în primul rând, în ceea ce privește conținutul reglementării Uniunii aplicabile, nicio dispoziție a acesteia, în special a Regulamentului nr. 6/2002, nu interzice luarea în considerare, în cadrul unei cereri de declarare a nulității, a contractelor semnate ulterior datei de depunere a unei cereri de înregistrare a unui desen sau model industrial și care efectuează un transfer cu titlu retroactiv de drepturi de proprietate intelectuală privind un desen sau model industrial anterior reglementat de un drept național.

27 În al doilea rând, în ceea ce privește obiectivul reglementării Uniunii aplicabile, articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în lumina considerentului (20) al aceluiași regulament, care amintește că este necesar ca autorul sau succesorul în drepturi ala acestuia să aibă posibilitatea de a testa produsele în care urmează să fie încorporat desenul sau modelul industrial și care urmează să fie introduse pe piață, pentru a hotărî dacă protecția oferită de înregistrarea comunitară este oportună

28 Rezultă că scopul excepției prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2002 este de a oferi autorului sau succesorului acestuia în drepturi posibilitatea de a prezenta un desen sau un model industrial pe piață o perioadă de 12 luni înainte de a îndeplini formalitățile de depunere. Astfel, în această perioadă, autorul sau succesorul acestuia în drepturi se poate asigura de succesul comercial al desenului sau modelului industrial în cauză înainte de a efectua cheltuielile aferente înregistrării, fără a se teme că divulgarea ce are loc cu această ocazie poate fi invocată cu succes într-o procedură de declarare a nulității intentată după înregistrarea eventuală a desenului sau modelului industrial în cauză (Hotărârea din 14 iunie 2011, Ceas atașat la o curea, T-68/10, EU:T:2011:269, punctele 24 și 25, și Hotărârea din 18 noiembrie 2015, Husă pentru computer portabil, T-813/14, nepublicată, EU:T:2015:868, punctele 21 și 22). În consecință, excepția prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 urmărește protejarea intereselor autorului și ale succesorului în drepturi al acestuia.

29 Or, în speță, luarea în considerare a acordurilor de cesiune încheiate, unul între A și Guangzhou Hungkay, iar celălalt între Guangzhou Hungkay și intervenientă, urmărește tocmai să protejeze interesele autorului și ale succesorilor în drepturi ai acestuia.

30 În al treilea rând, în ceea ce privește riscul de fraudă, trebuie arătat, pe de o parte, că intervenienta a explicat, în mod plauzibil și necontestat de reclamantă în fața Tribunalului, că era deja în relație de afaceri cu Guangzhou Hungkay înainte de data de depunere a desenului sau modelului industrial contestat, așa cum se poate deduce din cuprinsul punctului 33 din decizia atacată. Astfel, aceștia erau deja parteneri comerciali, Guangzhou Hungkay fiind furnizorul intervenientei, iar între ei exista o corespondență cu privire la conceperea acestui grătar încă din anul 2014. Pe de altă parte, acordurile de cesiune a modelului de utilitate chinez au fost încheiate în noiembrie 2016, respectiv cu doi ani înainte de introducerea, la 14 noiembrie 2018, a cererii de declarare a nulității desenului sau modelului industrial contestat.

31 În aceste condiții, ținând seama de această relație de afaceri, de cronologia faptelor relevante și de toate celelalte împrejurări obiective ale speței, nu există nicio indicație de fraudă sau de comportament coluziv în transferul drepturilor de proprietate prin intermediul acordurilor de cesiune.

32 Rezultă că dreptul Uniunii nu se opunea ca, în speță, părțile să confere un efect retroactiv acordurilor lor.

33 În consecință, trebuie să se constate, astfel cum a procedat camera de recurs, că, dat fiind că Guangzhou Hungkay a divulgat modelul de utilitate chinez prin publicarea acestuia în China la 24 iunie 2015 și că intervenienta, acționând în calitate de succesoare în drepturi a Guangzhou Hungkay, a depus o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial identic ca desen sau model industrial comunitar la 5 aprilie 2016, cu alte cuvinte, la mai puțin de 12 luni după aceasta, excepția prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 era aplicabilă în speță.

34 Această concluzie nu poate fi repusă în discuție de argumentul reclamantei potrivit căruia contractele ulterioare datei de depunere, indiferent dacă au fost sau nu antedatate, nu pot să confere statutul de succesor în drepturi sau să remedieze lipsa acestui statut la momentul depunerii. Mai precis, reclamanta susține că, deși titularul unui desen sau model industrial poate remedia lipsa noutății și a caracterului individual în temeiul articolelor 5 și 6 din Regulamentul nr. 6/2002 prin dobândirea și transferarea unor desene sau modele industriale anterioare după depunerea cererii sale și poate eluda astfel aplicarea articolelor menționate, aceasta ar avea drept consecință faptul că, în cadrul oricărei proceduri de declarare a nulității, ar putea eluda nulitatea desenului sau modelului său industrial ca urmare a lipsei noutății și a caracterului individual adresându-se ulterior titularului desenului sau modelului industrial anterior pentru a obține transferul desenului sau modelului industrial în cauză. În sfârșit, reclamanta consideră în esență că aprecierea noutății și a caracterului individual nu ar constitui o examinare obiectivă a faptelor, ci ar fi lăsată în mod arbitrar la dispoziția titularilor dreptului anterior și a solicitantelor unor desene sau modele industriale nevalide.

35 Astfel, trebuie arătat, asemenea camerei de recurs, că faptul că acordurile de cesiune au fost semnate ulterior datei de depunere a desenului sau modelului industrial contestat este în sine lipsit de pertinență, dat fiind, pe de o parte, că reiese cu claritate din conținutul acestor acorduri că transferul drepturilor era deja efectiv începând cu 7 octombrie 2014 și, pe de altă parte, că niciun risc de fraudă sau de eludare a obiectivului articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 nu este dovedit în speță (a se vedea punctul 31 de mai sus).

36 În plus, așa cum a arătat EUIPO în memoriul său în răspuns, niciun element din cuprinsul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 nu interzice achiziționarea unui desen sau model industrial înregistrat supus „termenului de grație” și beneficierea de această excepție.

37 În consecință, la punctul 34 din decizia atacată, camera de recurs a aplicat în mod întemeiat articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 și a concluzionat că divulgarea modelului de utilitate chinez CN 204 410 600 nu împiedica noutatea și caracterul individual ale desenului sau modelului industrial contestat.

38 În consecință, primul motiv trebuie înlăturat.

[*omissis*]

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Activa – Grillküche GmbH la plata cheltuielilor de judecată.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 26 aprilie 2023.

Semnături