Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 26. apríla 2023 *

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci grilovacie zariadenie – Sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti – Článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 6/2002“

Vo veci T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, so sídlom v Selbe (Nemecko), v zastúpení: F. Stangl a M. Würth, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: G. Sakalaitė-Orlovskienė a J. Ivanauskas, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Targa GmbH, so sídlom v Soeste (Nemecko), v zastúpení: M.-H. Hoffmann, advokát,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predsedníčka komory K. Kowalik-Bańczyk, sudcovia G. Hesse (spravodajca) a I. Dimitrakopoulos,

tajomníčka: A. Juhász-Tóth, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po pojednávaní z 23. novembra 2022,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok [1]

1 Žalobkyňa, spoločnosť Activa – Grillküche GmbH, svojou žalobou založenou na článku 263 ZFEÚ navrhuje zrušenie rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 4. októbra 2021 (vec R 1651/2020-3) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

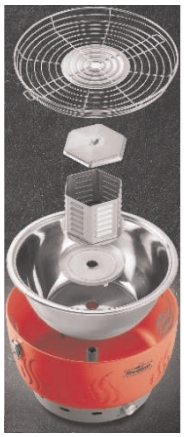
Okolnosti predchádzajúce sporu

2 Vedľajší účastník konania, spoločnosť Targa GmbH, podala 5. apríla 2016 na EUIPO prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).

3 EUIPO zapísal sporný dizajn pod číslom 3056449-0001 pre „grily“ zaradené do triedy 07.02 v zmysle Locarnskej dohody o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, podpísanej v Locarne 8. októbra 1968, v znení zmien. Je zobrazený na týchto troch obrázkoch:



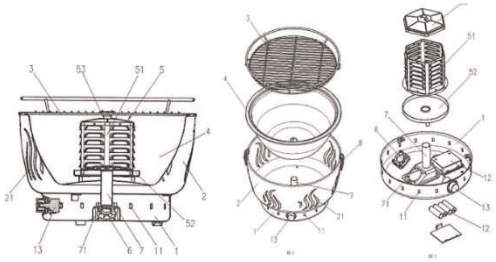




[1] Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

4 Žalobkyňa podala 14. novembra 2018 návrh na výmaz sporného dizajnu, pričom tvrdila, že tomuto dizajnu chýba novosť a nemá osobitý charakter v zmysle článkov 5 a 6 nariadenia č. 6/2002.

5 Na podporu svojej argumentácie žalobkyňa uviedla tri skoršie dizajny, vrátane čínskeho úžitkového vzoru zapísaného pod číslom KN 204 410 600 (ďalej len „čínsky úžitkový vzor“), ktorý spoločnosť Guangzhou Hungkay v Číne uverejnila 24. júna 2015 a ktorý je okrem iného zobrazený takto:



6 Po uverejnení bol čínsky úžitkový vzor predmetom dvoch dohôd o prevode (ďalej len spoločne „dohody o prevode“). Prvou dohodou uzavretou 26. novembra 2016 Guangzhou Hungkay previedla na vedľajšieho účastníka konania všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa čínskeho úžitkového vzoru pre územie Európskej únie, vrátane Spojeného kráľovstva, od 7. októbra 2014. Druhou dohodou uzavretou 28. novembra 2016 previedol A, pôvodný pôvodca čínskeho úžitkového vzoru a zamestnanec spoločnosti Guangzhou Hungkay, na túto poslednú uvedenú spoločnosť všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa uvedeného čínskeho úžitkového vzoru s účinnosťou od 7. októbra 2014.

7 Rozhodnutím z 12. júna 2020 zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na výmaz a uložilo žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

8 Žalobkyňa podala 4. augusta 2020 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie.

9 Napadnutým rozhodnutím tretí odvolací senát EUIPO odvolanie zamietol a uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– vyhlásil výmaz sporného dizajnu,

– uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

11 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

[*omissis*]

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002

13 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil článok 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, keď svoje rozhodnutie založil na lehote výnimky, zatiaľ čo práva z čínskeho úžitkového vzoru uvedeného na podporu návrhu na výmaz boli na vedľajšieho účastníka konania prevedené až po podaní prihlášky na zápis sporného dizajnu. V podstate zastáva názor, že právne postavenie právneho nástupcu podľa uvedeného článku možno posudzovať len na základe skutkového stavu existujúceho ku dňu podania prihlášky. Podľa žalobkyne dohody uzavreté po tomto dátume, či už boli alebo neboli antedatované, nemôžu priznať postavenie právneho nástupcu alebo napraviť neexistenciu tohto postavenia v čase podania prihlášky. Žalobkyňa dodáva, že otázku novosti a osobitého charakteru treba posúdiť objektívne.

14 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú argumentáciu žalobkyne.

15 Podľa článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 sa zapísaný dizajn považuje za nový, ak žiadny zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

16 Znenie článku 7 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že na účely uplatnenia okrem iného článku 5 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia sa dizajn považuje za sprístupnený verejnosti, ak sa zverejnil po zápise, alebo ak bol vystavený, použil sa v obchodovaní alebo inak sa zverejnil pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa ochrana žiada, s výnimkou prípadu, keď sa tieto skutočnosti počas bežného obchodovania nemohli stať primerane známymi kruhom, ktoré sa špecializujú na príslušný sektor a pôsobia v rámci Únie. Dizajn sa však nepovažuje za sprístupnený verejnosti iba z dôvodu, že sa sprístupnil tretej osobe pod výslovnou alebo predpokladanou podmienkou dôvernosti.

17 Podľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa na účely článku 5 uvedeného nariadenia nezohľadňuje sprístupnenie verejnosti, ak bol dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana zapísaného dizajnu spoločenstva, sprístupnený verejnosti počas obdobia dvanástich mesiacov predchádzajúcich dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku prednosti na základe informácií, ktoré poskytol pôvodca alebo jeho právny nástupca, alebo ako výsledok opatrení, ktoré prijal pôvodca alebo jeho právny nástupca.

18 Podľa judikatúry platí, že na to, aby bol článok 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 uplatniteľný v rámci konania o výmaze, musí majiteľ dizajnu, ktorého sa návrh na výmaz týka, preukázať, že je buď pôvodcom dizajnu uvádzaného na odôvodnenie uvedeného návrhu, alebo právnym nástupcom tohto pôvodcu [rozsudky zo 14. júna 2011, Sphere Time/ÚHVT – Punch (Hodinky pripevnené na šnúrke), T-68/10, EU:T:2011:269, bod 26, a z 18. novembra 2015, Liu/ÚHVT – DSN Marketing (Puzdro na prenosný počítač), T-813/14, neuverejnený, EU:T:2015:868, bod 23].

19 V prejednávanej veci odvolací senát zastával názor, že uverejnenie čínskeho úžitkového vzoru v Číne 24. júna 2015 predstavuje sprístupnenie čínskeho úžitkového vzoru verejnosti. Zastával tiež názor, že toto sprístupnenie verejnosti bolo pripísateľné právnemu nástupcovi pôvodcu a že

k nemu došlo v období dvanástich mesiacov predchádzajúcich dňu podania prihlášky sporného dizajnu, ktoré trvalo od 5. apríla 2015 do 4. apríla 2016. Na základe toho dospel k záveru, že výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 je v prejednávanej veci uplatniteľná.

20 V tejto súvislosti treba najprv uviesť, pokiaľ ide o skutkové okolnosti prejednávanej veci, že z dôkazov, ktoré predložil vedľajší účastník konania, vyplýva, že A, zamestnanec spoločnosti Guangzhou Hungkay, je pôvodcom čínskeho úžitkového vzoru a že svoje práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k nemu previedol na svojho zamestnávateľa Guangzhou Hungkay v rámci dohody uzavretej 28. novembra 2016 s účinnosťou od 7. októbra 2014, ako vyplýva z jeho vyhlásení. Vlastnícke právo Guangzhou Hungkay k čínskemu úžitkovému vzoru potvrdzuje čínske patentové právo, podľa ktorého sa vynález, vytvorený pri plnení úloh zamestnanca alebo za použitia materiálnych a technických podmienok poskytovaných zamestnávateľom, považuje za vynález, pri ktorom má zamestnávateľ právo požiadať o patent.

21 Následne 24. júna 2015 Guangzhou Hungkay, ako pôvodca alebo aspoň právny nástupca pôvodcu, sprístupnila verejnosti čínsky úžitkový vzor prostredníctvom jeho uverejnenia nasledujúceho po jeho zápise v Číne. Účastníci konania pripúšťajú, že sprístupnený čínsky úžitkový vzor je zhodný so sporným dizajnom.

22 Napokon v rámci dohody uzavretej 26. novembra 2016 Guangzhou Hungkay previedla na vedľajšieho účastníka konania časť práv duševného vlastníctva k dizajnu grilu, ktorý zodpovedá čínskemu úžitkovému modelu. Podľa tejto dohody „všetky práva k dizajnu na území [Európskej únie,] vrátane [Spojeného kráľovstva,] boli prevedené zo spoločnosti [Guangzhou] Hungkay na [vedľajšieho účastníka konania] 7. októbra 2014“ a „[vedľajší účastník konania] má právo… uplatňovať všetky práva stanovené v… tejto zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie voči všetkým tretím osobám…, ktoré porušujú akékoľvek práva duševného vlastníctva k tomuto dizajnu…“.

23 Pokiaľ ide o otázku, či sa výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 uplatní v prejednávanej veci, najprv treba spresniť, že dohody o prevode práv sa riadia uplatniteľným vnútroštátnym právom a že žalobkyňa podrobne nespochybňuje ani ich platnosť, ani ich uplatniteľnosť voči tretím osobám z hľadiska tohto vnútroštátneho práva.

24 V druhom rade treba pripomenúť jednak úlohu zásady zmluvnej slobody v práve Únie a jednak ciele nariadenia č. 6/2002.

25 V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že právo zmluvných strán uzatvárať zmluvy o prevode vlastníckych práv vychádza zo zásady zmluvnej slobody, a preto nemôže byť obmedzené, ak neexistuje právna úprava Únie, ktorá by v tejto súvislosti zaviedla osobitné obmedzenia. Z toho vyplýva, že pokiaľ zmluvné ustanovenie, ktorým sa vykonáva takýto prevod, nebráni cieľu sledovanému uplatniteľnou právnou úpravou Únie a nepredstavuje riziko podvodu, takéto ustanovenie nemožno považovať za nezákonné (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 5. októbra 1999, Španielsko/Komisia, C-240/97, EU:C:1999:479, body 99 a 100).

26 V prejednávanej veci po prvé, pokiaľ ide o obsah uplatniteľnej právnej úpravy Únie, žiadne ustanovenie tejto právnej úpravy, a najmä nariadenia č. 6/2002, nezakazuje zohľadniť v rámci návrhu na výmaz zmluvy, ktorými sa vykonáva retroaktívny prevod práv duševného vlastníctva týkajúcich sa skoršieho dizajnu upraveného vnútroštátnym právom, ktoré boli podpísané po dni podania prihlášky dizajnu.

27 Po druhé, pokiaľ ide o cieľ uplatniteľnej právnej úpravy Únie, článok 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v spojení s odôvodnením 20 toho istého nariadenia, ktoré pripomína, že je nutné umožniť, aby pôvodca alebo jeho nástupca na trhu odskúšal výrobky, ktoré zahrňujú dizajn, skôr než sa rozhodne, či je ochrana vyplývajúca zo zapísaného dizajnu spoločenstva žiaduca.

28 Z toho vyplýva, že cieľom výnimky stanovenej v článku 7 nariadenia č. 6/2002 je ponúknuť pôvodcovi alebo jeho právnemu nástupcovi možnosť predstaviť dizajn na trhu počas obdobia dvanástich mesiacov predtým, ako vykoná formálne náležitosti súvisiace s prihláškou. Počas tohto obdobia sa teda pôvodca alebo jeho právny nástupca môže ubezpečiť o obchodnom úspechu predmetného dizajnu predtým, ako mu vzniknú náklady spojené so zápisom, bez toho, aby sa musel obávať, že by bolo možné úspešne sa odvolávať na sprístupnenie verejnosti, ku ktorému došlo pri tejto príležitosti, v rámci konania o výmaze začatého po prípadnom zápise predmetného dizajnu (rozsudky zo 14. júna 2011, Hodinky pripevnené na šnúrke, T-68/10, EU:T:2011:269, body 24 a 25, a z 18. novembra 2015, Puzdro na prenosný počítač, T-813/14, neuverejnený, EU:T:2015:868, body 21 a 22). V dôsledku toho výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 má za cieľ chrániť záujmy pôvodcu a jeho právneho nástupcu.

29 V prejednávanej veci však zohľadnenie dohôd o prevode, ktoré uzavreli jednak A a Guangzhou Hungkay a jednak Guangzhou Hungkay a vedľajší účastník konania, smeruje práve k ochrane záujmov pôvodcu a jeho právnych nástupcov.

30 Po tretie, pokiaľ ide o riziko podvodu, treba na jednej strane uviesť, že vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom hodnoverne vysvetlil bez toho, že by to žalobkyňa spochybnila, že v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Guangzhou Hungkay bol už pred dňom podania prihlášky sporného dizajnu, ako to možno vyvodiť z bodu 33 napadnutého rozhodnutia. Boli totiž už obchodnými partnermi, pričom Guangzhou Hungkay bola dodávateľom vedľajšieho účastníka konania a korešpondencia týkajúca sa koncepcie tohto grilu medzi nimi prebiehala od roku 2014. Na druhej strane dohody o prevode čínskeho úžitkového vzoru boli uzavreté v novembri 2016, teda dva roky pred podaním návrhu na výmaz sporného dizajnu 14. novembra 2018.

31 Za týchto podmienok, vzhľadom na tento obchodný vzťah, chronológiu relevantných skutkových okolností a všetky ostatné objektívne okolnosti prejednávanej veci neexistuje nijaký náznak podvodu alebo koluzívneho správania pri prevode vlastníckych práv prostredníctvom dohôd o prevode.

32 Z toho vyplýva, že právo Únie nebráni tomu, aby v prejednávanej veci zmluvné strany priznali svojim dohodám retroaktívny účinok.

33 V dôsledku toho treba podobne ako odvolací senát konštatovať, že vzhľadom na to, že Guangzhou Hungkay sprístupnila čínsky úžitkový vzor tým, že ho 24. júna 2015 uverejnila v Číne, vedľajší účastník konania konajúci ako právny nástupca spoločnosti Guangzhou Hungkay podal prihlášku na zápis zhodného dizajnu ako dizajnu Spoločenstva k 5. aprílu 2016, teda menej ako o dvanásť mesiacov neskôr, výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 bola v prejednávanej veci uplatniteľná.

34 Tento záver nemožno spochybniť tvrdením žalobcu, podľa ktorého zmluvy uzavreté po dni podania, bez ohľadu na to, či boli antedatované alebo nie, nemôžu priznať postavenie oprávnenej osoby alebo napraviť neexistenciu právneho postavenia v čase podania. Žalobkyňa konkrétne tvrdí, že ak majiteľ dizajnu môže napraviť nedostatok novosti a osobitého charakteru podľa článkov 5 a 6 nariadenia č. 6/2002 tým, že nadobudne a prevedie skoršie dizajny po podaní svojej

prihlášky, a obísť tak uplatnenie uvedených článkov, malo by to za následok, že v rámci akéhokoľvek konania o výmaze by mohol obísť výmaz jeho dizajnu z dôvodu nedostatku novosti a osobitého charakteru skoršieho dizajnu tak, že by sa následne obrátil na majiteľa skoršieho dizajnu s cieľom dosiahnuť prevod predmetného dizajnu. Nakoniec žalobkyňa v podstate zastáva názor, že posúdenie novosti a osobitého charakteru nepredstavuje objektívne preskúmanie skutkových okolností, ale je svojvoľne ponechané na rozhodnutiach majiteľov skoršieho práva a majiteľov neplatných dizajnov.

35 Treba totiž uviesť, ako to urobil odvolací senát, že skutočnosť, že dohody o prevode boli podpísané po dni podania prihlášky sporného dizajnu, je sama osebe irelevantná, keďže z obsahu týchto dohôd jasne vyplýva jednak to, že prevod práv bol účinný už od 7. októbra 2014, a jednak to, že v prejednávanej veci nebolo preukázané žiadne riziko podvodu alebo obchádzania cieľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 (pozri bod 31 vyššie)

36 Okrem toho, ako uviedol EUIPO vo svojom vyjadrení k žalobe, nič v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 nezakazuje nadobudnúť zapísaný dizajn, na ktorý sa vzťahuje „lehota výnimky“, a využívať túto výnimku.

37 Odvolací senát preto v bode 34 napadnutého rozhodnutia správne uplatnil článok 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 a dospel k záveru, že sprístupnenie čínskeho úžitkového vzoru KN 204 410 600 nie je prekážkou toho, aby sa sporný dizajn vyznačoval novosťou a osobitým charakterom.

38 Preto treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

[*omissis*]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Activa – Grillküche GmbH je povinná nahradiť trovy konania.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 26. apríla 2023.

Podpisy