Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 26 april 2023 *

”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsformgivning för en grillapparat – Offentliggörande av den tidigare formgivningen – Artikel 7.2 i förordning (EG) nr 6/2002”

I mål T-757/21,

Activa – Grillküche GmbH, Selb (Tyskland), företrätt av advokaterna F. Stangl och M. Würth,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av G. Sakalaitė-Orlovskienė och J. Ivanauskas, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Targa GmbH, Soest (Tyskland), företrätt av advokaten M.-H. Hoffmann,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen),

sammansatt av ordföranden K. Kowalik-Bańczyk samt domarna G. Hesse (referent) och I. Dimitrakopoulos,

justitiesekreterare: handläggaren A. Juhász-Tóth,

efter den skriftliga delen av förfarandet,

efter förhandlingen den 23 november 2022,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom[1]

1 Klaganden, Activa – Grillküche GmbH, har med stöd av artikel 263 FEUF yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje överklagandenämnd den 4 oktober 2021 (ärende R 1651/2020–3) (nedan kallat det överklagade beslutet).

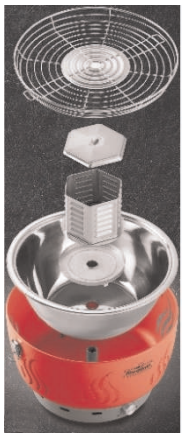
Bakgrund till tvisten

2 Intervenienten, Targa GmbH, ingav den 5 april 2016 en ansökan om registrering av gemenskapsformgivning till EUIPO i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

3 Den omtvistade formgivningen registrerades av EUIPO under nummer 3056449-0001 och avsåg ”grillapparater”, vilka omfattas av klass 07.02 i Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönster, i dess ändrade lydelse. Den återges på följande tre sätt:



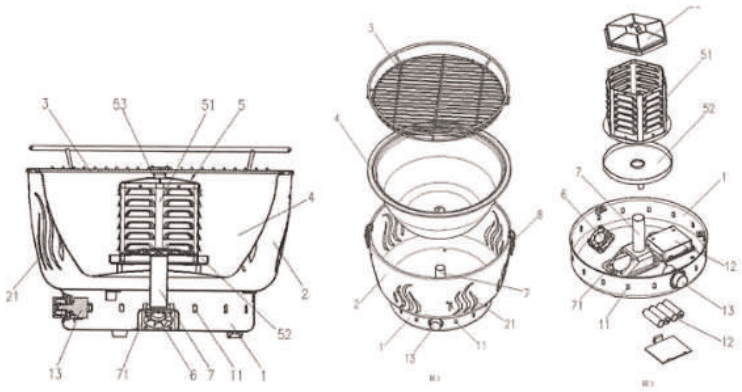




[1] Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

4 Den 14 november 2018 ingav klaganden en ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen och gjorde gällande att formgivningen varken var ny eller hade särprägel i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning nr 6/2002.

5 Till stöd för sitt argument åberopade klaganden tre tidigare formgivningar, varav bland annat den kinesiska nyttighetsmodell som registrerats under referensnummer CN 204 410 600 (nedan kallad den kinesiska nyttighetsmodellen), vilken hade offentliggjorts i Kina den 24 juni 2015 av Guangzhou Hungkay och som bland annat återgetts på följande sätt:



6 Den kinesiska nyttighetsmodellen blev efter det att den hade offentliggjorts föremål för två överlåtelseavtal (nedan tillsammans kallade överlåtelseavtalen). Genom ett första avtal som ingicks den 26 november 2016 överlät Guangzhou Hungkay till intervenienten alla immateriella rättigheter avseende den kinesiska nyttighetsmodellen för Europeiska unionen, inklusive Förenade kungariket, från och med den 7 oktober 2014. Genom ett andra avtal som ingicks den 28 november 2016 överlät A, som var den ursprungliga formgivaren av den kinesiska nyttighetsmodellen och anställd hos Guangzhou Hungkay, samtliga immateriella rättigheter avseende den kinesiska nyttighetsmodellen till Guangzhou Hungkay. Även denna överlåtelse var gällande från den 7 oktober 2014.

7 Genom beslut av den 12 juni 2020 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring och förpliktade klaganden att ersätta kostnaderna.

8 Den 4 augusti 2020 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut.

9 Genom det överklagade beslutet avslog EUIPO:s tredje överklagandenämnd ovannämnda överklagande och förpliktade klaganden att ersätta kostnaderna.

Parternas yrkanden

10 Klaganden yrkar att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet,

– fastställa att den omtvistade formgivningen är ogiltig, och

– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

11 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

[*utelämnas*]

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.2 i förordning nr 6/2002

13 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 genom att grunda sitt beslut på anståndsperioden, trots att den kinesiska nyttighetsmodellen som åberopats till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring inte överläts till intervenienten förrän efter det att ansökan om registrering av den omtvistade formgivningen hade getts in. Klaganden hävdar att ställningen som den till vilken rätten har övergått i den mening som avses i nämnda artikel endast kan bedömas på grundval av de faktiska omständigheter som förelåg vid tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan. Enligt klaganden kan de avtal som ingåtts efter detta datum, oavsett om de har antedaterats eller ej, inte ge ställning som den till vilken rätten har övergått eller avhjälpa den omständigheten att denna ställning inte innehas vid tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan. Klaganden har även gjort gällande att frågan om nyhet och särprägel ska bedömas objektivt.

14 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

15 Det framgår av artikel 5.1 b i förordning nr 6/2002 att en registrerad formgivning ska betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den formgivning för vilken skydd begärs.

16 Enligt artikel 7.1 i förordning nr 6/2002 ska, vid tillämpning av bland annat artikel 5.1 b i denna förordning, en formgivning anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt före den dag då en ansökan om registrering lämnades in avseende den formgivning för vilken skydd begärs, utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom unionen. Formgivningen ska emellertid inte anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten endast på grund av att den visats för annan efter en uttalad eller tyst överenskommelse om konfidentialitet.

17 Enligt artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 inverkar inte allmänhetens kännedom om formgivningen på tillämpningen av artikel 5 i sådana fall då en formgivning för vilken skydd söks genom en registrerad gemenskapsformgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten under en period på tolv månader före den dag då en ansökan om registrering lämnades in eller före den dag från vilken prioritet räknas till följd av uppgifter som tillhandahållits eller åtgärder som vidtagits av formgivaren eller den till vilken rätten har övergått.

18 För att artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 ska vara tillämplig i ett ogiltighetsförfarande måste innehavaren av den formgivning som avses i en ansökan om ogiltighetsförklaring enligt rättspraxis styrka att denne är formgivaren till den formgivning som lagts till grund för denna ansökan eller är den till vilken rätten har övergått från formgivaren (dom av den 14 juni 2011, Sphere Time/harmoniseringskontoret – Punch (Ett fickur fäst vid ett band), T-68/10, EU:T:2011:269, punkt 26, och dom av den 18 november 2015, Liu/harmoniseringskontoret – DSN Marketing (Fodral för bärbara datorer), T-813/14, ej publicerad, EU:T:2015:868, punkt 23).

19 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden att offentliggörandet i Kina den 24 juni 2015 av den kinesiska nyttighetsmodellen utgjorde ett tillgängliggörande. Överklagandenämnden ansåg även att detta offentliggörande kunde tillskrivas den till vilken rätten har övergått från formgivaren och att det hade skett inom den anståndsperiod på tolv månader som föregick den dag då ansökan om registrering av den omtvistade formgivningen lämnades in, vilken sträckte sig från den 5 april 2015 till den 4 april 2016. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att undantaget i artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 var tillämpligt i förevarande fall.

20 Vad gäller de relevanta omständigheterna i förevarande fall, påpekar tribunalen inledningsvis i detta hänseende att det framgår av den bevisning som intervenienten lagt fram att A, som är anställd av Guangzhou Hungkay, är formgivare till den kinesiska nyttighetsmodellen och att han överlåtit sina immateriella rättigheter avseende nämnda nyttighetsmodell till sin arbetsgivare, Guangzhou Hungkay, inom ramen för ett avtal som ingicks den 28 november 2016 med verkan från den 7 oktober 2014, såsom framgår av intervenientens förklaringar. Guangzhou Hungkays äganderätt till den kinesiska nyttighetsmodellen bekräftas av den kinesiska patenträtten, enligt vilken ett uppfinningsalster som görs inom ramen för en anställds arbetsuppgifter eller genom att använda en arbetsgivares materiella och tekniska tillgångar anses utgöra en uppfinning-alster som gjorts i arbetet, för vilken arbetsgivaren har rätt att ansöka om patent.

21 Den 24 juni 2015 gjorde Guangzhou Hungkay, i egenskap av formgivare eller åtminstone den till vilken rätten har övergått från formgivaren, den kinesiska nyttighetsmodellen tillgänglig för allmänheten genom ett offentliggörande efter registreringen av den kinesiska nyttighetsmodellen i Kina. Rättegångsdeltagarna har medgett att den kinesiska nyttighetsmodell som har offentliggjorts är identisk med den omtvistade formgivningen.

22 Slutligen överlät Guangzhou Hungkay till intervenienten, inom ramen för ett avtal som slöts den 26 november 2016, en del av de immateriella rättigheterna till formgivningen av en grill som motsvarar den kinesiska nyttighetsmodellen. Enligt detta avtal ”har alla rättigheter till formgivningen inom Europeiska [unionen,] inklusive [Förenade kungariket,] överförts från [Guangzhou] Hungkay till [intervenienten] den 7 oktober 2014” och ”[intervenienten] har rätt … att utöva och göra gällande alla rättigheter som anges i detta avtal gentemot tredje man … som gör intrång i en immateriell rättighet till formgivningen …”.

23 När det gäller frågan huruvida undantaget i artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 är tillämpligt i förevarande fall, ska det först påpekas att överlåtelseavtalen regleras av tillämplig nationell rätt och att klaganden inte på ett detaljerat sätt har bestritt vare sig deras giltighet eller att de kan göras gällande gentemot tredje man enligt den nationella rätten.

24 Vidare ska det erinras om dels den roll som principen om avtalsfrihet har i unionsrätten, dels syftena med förordning nr 6/2002.

25 Det följer av rättspraxis att parternas rätt att ingå avtal om överlåtelse av äganderättigheter grundas på principen om avtalsfrihet och följaktligen inte kan begränsas då det inte finns någon unionslagstiftning som medför särskilda begränsningar i detta avseende. Härav följer att ett avtalsvillkor som medför en sådan överlåtelse inte kan anses vara otillåtet om syftet med ett sådant avtalsvillkor inte strider mot målet med den tillämpliga unionslagstiftningen och inte medför någon risk för bedrägeri (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 5 oktober 1999, Spanien/kommissionen, C-240/97, EU:C:1999:479, punkterna 99 och 100).

26 Vad för det första gäller innehållet i den tillämpliga unionslagstiftningen finns det i förevarande fall ingen bestämmelse i denna, och i synnerhet i förordning nr 6/2002, enligt vilken det är förbjudet att i samband med en ansökan om ogiltighetsförklaring beakta avtal som undertecknats efter den dag då en ansökan om registrering av en formgivning gavs in och som medför en retroaktiv överlåtelse av immateriella rättigheter avseende en tidigare formgivning som omfattas av nationell rätt.

27 Vad för det andra gäller syftet med den tillämpliga unionslagstiftningen, ska artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 tolkas mot bakgrund av skäl 20 i samma förordning, i vilket det erinras om att det är nödvändigt att låta formgivaren eller den till vilken rätten har övergått pröva de produkter som innefattar formgivningen på marknaden innan beslut fattas om det är önskvärt med ett skydd genom en registrerad gemenskapsformgivning.

28 Härav följer att syftet med undantaget i artikel 7 i förordning nr 6/2002 är att formgivaren eller den till vilken rätten har övergått ska ha möjlighet att pröva formgivningen på marknaden under tolv månader innan ansökan ges in. Under denna tidsperiod kan formgivaren eller den till vilken rätten har övergått försäkra sig om att den aktuella formgivningen är kommersiellt framgångsrik, innan vederbörande ådrar sig kostnader för registreringen. Formgivaren eller den till vilken rätten har övergått behöver därvid inte frukta att den omständigheten att formgivningen görs tillgänglig för allmänheten i samband med detta kan åberopas med framgång i ett ogiltighetsförfarande som inleds efter det att den aktuella formgivningen eventuellt har registrerats (dom av den 14 juni 2011, Ett fickur fäst vid ett band, T-68/10, EU:T:2011:269, punkterna 24 och 25, och dom av den 18 november 2015, Fodral för bärbara datorer, T-813/14, ej publicerad, EU:T:2015:868, punkterna 21 och 22). Undantaget i artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 syftar således till att skydda intressena för formgivaren och den till vilken rätten har övergått.

29 I förevarande fall syftar beaktandet av de överlåtelseavtal som ingåtts mellan A och Guangzhou Hungkay respektive Guangzhou Hungkay och intervenienten, just till att skydda intressena för formgivaren och dem till vilka rätten har övergått.

30 Vad för det tredje gäller risken för bedrägeri ska det påpekas att intervenienten, på ett trovärdigt sätt som inte har ifrågasatts av klaganden vid tribunalen, har förklarat att bolaget redan hade ett affärsförhållande med Guangzhou Hungkay före den dag då ansökan om registrering av den omtvistade formgivningen lämnades in, vilket framgår av punkt 33 i det överklagade beslutet. De var nämligen redan affärspartners, eftersom Guangzhou Hungkay var leverantör till intervenienten, och det fanns en korrespondens mellan dem angående utformningen av denna grill redan år 2014. Avtalen om överlåtelse av den kinesiska nyttighetsmodellen ingicks vidare i november 2016, det vill säga två år innan ansökan om ogiltighetsförklaring av den omtvistade formgivningen ingavs den 14 november 2018.

31 Under dessa omständigheter finns det, med hänsyn till detta affärsförhållande, de relevanta omständigheternas kronologiska ordning och alla andra objektiva omständigheter i det aktuella fallet, inget som tyder på bedrägeri eller ett samordnat beteende vid överlåtelsen av äganderättigheterna genom överlåtelseavtalen.

32 Härav följer att unionsrätten inte utgjorde hinder för att parterna i förevarande fall gav avtalen retroaktiv verkan.

33 Tribunalen konstaterar följaktligen, i likhet med överklagandenämnden, att eftersom Guangzhou Hungkay gjorde den kinesiska nyttighetsmodellen tillgänglig för allmänheten genom att offentliggöra den i Kina den 24 juni 2015 och eftersom intervenienten, i egenskap av den till vilken rätten har övergått från Guangzhou Hungkay, lämnade in en ansökan om registrering som gemenskapsformgivning av en identisk formgivning den 5 april 2016, det vill säga mindre än tolv månader senare, var undantaget i artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 tillämpligt i förevarande fall.

34 Denna slutsats påverkas inte av klagandens argument att de avtal som ingåtts efter den dag då registreringsansökan lämnades in, oavsett om de har antedaterats eller ej, inte kan ge ställning som den till vilken rätten har övergått eller avhjälpa den omständigheten att denna ställning inte innehas vid tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan. Klaganden har särskilt gjort gällande att om innehavaren av en formgivning kan avhjälpa den omständigheten att formgivningen inte är ny och saknar särprägel i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i förordning nr 6/2002 genom att förvärva och överlåta tidigare formgivningar efter ingivandet av sin registreringsansökan och på så sätt kringgå tillämpningen av nämnda artiklar, skulle detta få till följd att nämnda innehavare, inom ramen för varje ogiltighetsförfarande, skulle kunna kringgå en ogiltigförklaring av sin formgivning på grund av att den inte är ny och saknar särprägel genom att senare vända sig till innehavaren av den tidigare formgivningen för att denne ska överlåta den aktuella formgivningen. Klaganden anser slutligen att bedömningen av nyhet och särprägel inte utgör en objektiv prövning av de faktiska omständigheterna, utan att den godtyckligt överlåts till innehavarna av den tidigare rättigheten och de som ansökt om formgivningar som inte är giltiga.

35 Tribunalen anser nämligen, i likhet med överklagandenämnden, att den omständigheten att överlåtelseavtalen undertecknades efter den dag då ansökan om registrering av den omtvistade formgivningen ingavs i sig inte är relevant dels eftersom det tydligt framgår av avtalens innehåll att överlåtelsen av rättigheterna redan var gällande från och med den 7 oktober 2014, dels eftersom det i förevarande fall inte har visats att det föreligger någon risk för bedrägeri eller kringgående av syftet med artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 (se punkt 31 ovan).

36 Såsom EUIPO har angett i sin svarsskrivelse finns det dessutom ingenting i artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 som förbjuder förvärv av en registrerad formgivning som omfattas av ”anståndsperioden” och tillämpning av detta undantag.

37 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den i punkt 34 i det överklagade beslutet tillämpade artikel 7.2 i förordning nr 6/2002 och slog fast att offentliggörandet av den kinesiska nyttighetsmodellen CN 204 410 600 inte utgjorde hinder för att den omtvistade formgivningen skulle anses vara ny och ha särprägel.

38 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

[*utelämnas*]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Activa – Grillküche GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.

Kowalik-Bańczyk Hesse Dimitrakopoulos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 26 april 2023.

Underskrifter