



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-757/21

(zveřejnění formou výňatků)

Activa – Grillküche GmbH

v.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Rozsudek Tribunálu (sedmého senátu) ze dne 26. dubna 2023

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující přístroj na grilování – Zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti – Článek 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 6/2002“

(Průmyslové) vzory Společenství – Důvody neplatnosti – Nedostatek novosti – Nedostatek individuální povahy – Výjimka – Zpřístupnění původcem nebo jeho právním nástupcem během dvanácti měsíců před podáním přihlášky – Zohlednění dohod o převodu se zpětným účinkem

(Nařízení Rady č. 6/2002, čl. 7 odst. 2)

(viz body 18, 20–33)

Shrnutí

Dne 5. dubna 2016 podala společnost Targa GmbH na základě nařízení č. 6/2002¹ přihlášku (průmyslového) vzoru Společenství představujícího přístroj na grilování².

¹ – Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27 s. 142).

² – (Průmyslový) vzor byl zapsán pod „Grily“, spadající do třídy 07.02 ve smyslu Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory ze dne 8. října 1968, v platném znění.



Dne 14. listopadu 2018 podala společnost Activa – Grillküche GmbH návrh na prohlášení neplatnosti a tvrdila, že (průmyslový) vzor není nový a nemá individuální povahu, přičemž poukázala zejména na starší užitný vzor zveřejněný dne 24. června 2015 v Číně společností Guangzhou Hungkay (dále jen „čínský užitný vzor“).

Po jeho zveřejnění byl čínský užitný vzor předmětem dvou dohod o převodu. První dohodou uzavřenou dne 26. listopadu 2016 převedla společnost Guangzhou Hungkay s účinkem od 7. října 2014 na společnost Targa GmbH veškerá práva duševního vlastnictví k čínskému užitému vzoru pro území Evropské unie, včetně Spojeného království. Druhou dohodou uzavřenou dne 28. listopadu 2016 převedl A, původce čínského užitého vzoru, který je zaměstnancem společnosti Guangzhou Hungkay, rovněž s účinkem od 7. října 2014 na tuto společnost veškerá práva duševního vlastnictví k uvedenému čínskému užitému vzoru.

Tento návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo zrušovací oddělení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Rovněž odvolání podané proti tomuto rozhodnutí společností Activa – Grillküche GmbH bylo zamítnuto odvolacím senátem. Activa – Grillküche GmbH poté podala k Tribunálu žalobu na zrušení rozhodnutí odvolacího senátu.

Tribunál tuto žalobu zamítl a poprvé posuzoval zejména účinky dohod o převodu se zpětným účinkem v rámci zkoumání použitelnosti výjimky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002³, podle které se nepřihlíží ke zpřístupnění (průmyslového) vzoru veřejnosti.

Závěry Tribunálu

Tribunál nejprve připomněl, že k tomu, aby byla výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 použitelná v rámci řízení o prohlášení neplatnosti, musí majitel (průmyslového) vzoru, kterého se týká návrh na prohlášení neplatnosti, prokázat, že je buď původcem (průmyslového) vzoru uplatněného k podložení uvedeného návrhu, anebo právním nástupcem tohoto původce.

³ – Podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 se pro účely použití článků 5 a 6 uvedeného nařízení nepřihlíží ke zpřístupnění veřejnosti, pokud (průmyslový) vzor, pro nějž je požadována ochrana na základě zápisu vzoru Společenství, byl zpřístupněn veřejnosti: a) původcem vzoru, jeho právním nástupcem nebo třetí osobou jako následek poskytnuté informace nebo jednáním původce vzoru nebo jeho právního nástupce a b) během dvanácti měsíců před podáním přihlášky nebo, pokud bylo uplatněno právo přednosti, ode dne vzniku práva přednosti.

V projednávané věci původce čínského užitého vzoru převedl svá práva duševního vlastnictví dohodou o převodu se zpětným účinkem na společnost Guangzhou Hungkay. Tato společnost zpřístupnila veřejnosti čínský užité vzor, který je shodný se zpochybněným (průmyslovým) vzorem, formou zveřejnění po jeho zápisu v Číně. Kromě toho převedla na společnost Targa GmbH část práv duševního vlastnictví k (průmyslovému) vzoru, který odpovídá čínskému užitému vzoru.

Pokud jde dále o otázku, zda se výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 použije v projednávané věci, Tribunál upřesnil, že dohody o převodu se řídí použitelným vnitrostátním právem a připomíná jednak úlohu zásady smluvní volnosti v unijním právu, a jednak cíle nařízení č. 6/2002.

Právo stran uzavírat dohody o převodech vlastnických práv spočívá totiž na zásadě smluvní svobody a nemůže být omezeno v případě, že neexistuje unijní právní úprava, která v tomto ohledu stanoví zvláštní omezení. Z toho vyplývá, že pokud smluvní ujednání o takovém převodu není v rozporu s cílem sledovaným použitelnou unijní právní úpravou a nevede k riziku podvodu, nelze takové ujednání považovat za protiprávní.

Pokud jde na prvním místě o obsah použitelné unijní právní úpravy, v projednávané věci nařízení č. 6/2002 nezakazuje, aby v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti byly zohledněny dohody podepsané po podání přihlášky k zápisu (průmyslového) vzoru, jejichž předmětem je převod práv duševního vlastnictví ke staršímu (průmyslovému) vzoru se zpětným účinkem, upravený vnitrostátním právem.

Na druhém místě, stran cíle použitelné unijní právní úpravy, je účelem výjimky stanovené v článku 7 nařízení č. 6/2002 poskytnout původci (průmyslového) vzoru nebo jeho právnímu nástupci možnost uvést (průmyslový) vzor do obchodního styku během dvanácti měsíců před tím, než formálně podá přihlášku. V průběhu tohoto období si tak původce (průmyslového) vzoru nebo jeho právní nástupce mohou ověřit obchodní úspěch dotčeného (průmyslového) vzoru před tím, než uhradí poplatky související se zápisem, a nemusí se obávat, že by zpřístupnění veřejnosti, ke kterému při této příležitosti došlo, mohlo být úspěšně uplatněno v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného po případném zápisu dotčeného (průmyslového) vzoru. Účelem výjimky stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002 je tedy chránit zájmy původce vzoru a jeho právního nástupce. V projednávané věci jsou tyto zájmy chráněny zohledněním uzavřených smluv o převodu.

Na třetím místě, pokud jde o riziko podvodu, Tribunál konstatuje, že neexistuje žádný náznak podvodu nebo koluzivního jednání při převodu vlastnických práv prostřednictvím dohod o převodu.

Z toho vyplývá, že unijní právo nebránilo tomu, aby strany v projednávané věci uzavřely dohody se zpětným účinkem.

Nakonec Tribunál dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že společnost Guangzhou Hungkay zpřístupnila čínský užité vzor veřejnosti, když jej v Číně zveřejnila dne 24. června 2015 a společnost Targa GmbH, v postavení právního nástupkyně společnosti Guangzhou Hungkay, podala přihlášku k zápisu shodného (průmyslového) vzoru jako (průmyslového) vzoru Společenství dne 5. dubna 2016, tedy méně než 12 měsíců později, byla v tomto případě použitelná výjimka stanovená v čl. 7 odst. 2 nařízení č. 6/2002.