



# Zbierka súdnych rozhodnutí

**Vec T-757/21**

**(uverejnenie výňatkov)**

**Activa – Grillküche GmbH**

**proti**

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo**

**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“

*Dizajny Spoločenstva – Dôvody výmazu – Nedostatok novosti – Nedostatok osobitého charakteru – Výnimka – Sprístupnenie verejnosti zo strany pôvodcu alebo jeho právneho nástupcu počas obdobia dvanástich mesiacov pred podaním prihlášky – Zohľadnenie dohôd o prevode s retroaktívnym účinkom*

*[Nariadenie Rady č. 6/2002, článok 7 ods. 2]*

(pozri body 18, 20 – 33)

## **Zhrnutie**

Spoločnosť Targa GmbH podala 5. apríla 2016 na EUIPO prihlášku na zápis dizajnu Spoločenstva predstavujúceho grilovacie zariadenie<sup>1</sup> podľa nariadenia Rady (ES) č. 6/2002<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Dizajn bol zapísaný pre „grily“ zaradené do triedy 07.02 v zmysle Locarnskej dohody o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov a modelov, v znení zmien.

<sup>2</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločnosti (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142).



Dňa 14. novembra 2018 spoločnosť Activa – Grillküche GmbH podala návrh na výmaz sporného dizajnu, pričom tvrdila, že tomuto dizajnu chýba novosť a nemá osobitý charakter, a uviedla najmä skorší úžitkový vzor, ktorý 24. júna 2015 v Číne uverejnila spoločnosť Guangzhou Hungkay (ďalej len „čínsky úžitkový vzor“).

Po uverejnení bol čínsky úžitkový vzor predmetom dvoch dohôd o prevode. Prvou dohodou, ktorá bola uzavretá 26. novembra 2016, Guangzhou Hungkay previedla na Targa GmbH všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa čínskeho úžitkového vzoru pre územie Európskej únie vrátane Spojeného kráľovstva s účinnosťou od 7. októbra 2014. Druhou dohodou, ktorá bola uzavretá 28. novembra 2016, A, pôvodný pôvodca čínskeho úžitkového vzoru a zamestnanec spoločnosti Guangzhou Hungkay, previedol na túto poslednú uvedenú spoločnosť všetky práva duševného vlastníctva súvisiace s uvedeným čínskym úžitkovým vzorom s účinnosťou od 7. októbra 2014.

Zrušovacie oddelenie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zamietlo tento návrh na výmaz. Odvolací senát zamietol aj odvolanie, ktoré Activa – Grillküche GmbH podala proti tomuto rozhodnutiu. Activa – Grillküche GmbH teda podala na Všeobecný súd žalobu s návrhom na zrušenie rozhodnutia odvolacieho senátu.

Všeobecný súd zamietol túto žalobu a po prvýkrát v rámci preskúmania uplatniteľnosti výnimky, podľa ktorej sa nezohľadňuje sprístupnenie verejnosti, stanovenej v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, preskúmal najmä účinky retroaktívnych dohôd o prevode.<sup>3</sup>

### *Posúdenie Všeobecným súdom*

Všeobecný súd najprv pripomenul, že na to, aby bola výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 uplatniteľná 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. V prejednávanej veci pôvodca

<sup>3</sup> Podľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 sa na účel uplatňovania článkov 5 a 6 uvedeného nariadenia nezohľadňuje sprístupnenie verejnosti, ak dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana podľa zapísaného dizajnu spoločenstva sprístupnil verejnosti: a) pôvodca, jeho právny nástupca alebo tretia osoba ako výsledok informácií, ktoré poskytol pôvodca alebo jeho právny nástupca, alebo ako výsledok opatrení, ktoré prijal pôvodca alebo jeho právny nástupca, a to, b) počas obdobia dvanástich mesiacov predchádzajúcich dňu podania prihlášky, alebo ak sa žiada právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

čínskeho úžitkového vzoru dohodou o prevode s retroaktívnym účinkom previedol svoje práva duševného vlastníctva na Guangzhou Hungkay. Táto posledná uvedená spoločnosť sprístupnila čínsky úžitkový vzor verejnosti prostredníctvom jeho uverejnenia nasledujúceho po jeho zápise v Číne, pričom tento zápis je totožný so sporným dizajnom. Guangzhou Hungkay navyše previedla na Targa GmbH časť práv duševného vlastníctva k dizajnu, ktorý zodpovedá čínskemu úžitkovému modelu.

Pokiaľ ide ďalej o otázku, či sa výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 uplatní v prejednávanej veci, Všeobecný súd spresnil, že dohody o prevode práv sa riadia uplatniteľným vnútroštátnym právom, a pripomenul jednak úlohu zásady zmluvnej slobody v práve Únie a jednak ciele nariadenia č. 6/2002.

Právo zmluvných strán uzatvárať zmluvy o prevode vlastníckych práv totiž 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

V prejednávanej veci po prvé, pokiaľ ide o obsah uplatniteľnej právnej úpravy Únie, nariadenie 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.

Po druhé, pokiaľ ide o účel uplatniteľnej právnej úpravy Únie, cieľom výnimky stanovenej v článku 7 nariadenia č. 6/2002 je ponúknuť pôvodcovi alebo jeho právnenému 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. V dôsledku toho výnimka stanovená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 má za cieľ chrániť záujmy pôvodcu a jeho právneho nástupcu. V prejednávanej veci zohľadnenie dohôd o prevode chráni tieto záujmy.

Po tretie, pokiaľ ide o riziko podvodu, Všeobecný súd konštatoval, že neexistuje nijaký náznak podvodu alebo koluzívneho správania pri prevode vlastníckych práv prostredníctvom dohôd o prevode.

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

Napokon Všeobecný súd dospel k záveru, že vzhľadom na to, že Guangzhou Hungkay sprístupnila čínsky úžitkový vzor tým, že ho 24. júna 2015 uverejnila v Číne a že Targa GmbH, konajúca ako právny nástupca spoločnosti Guangzhou Hungkay, podala 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.