



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г-Н Р. MENGOZZI
представено на 8 ноември 2011 година¹

Дело C-488/10

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
срещу
Proyectos Integrales de Balizamientos SL

(Преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante y № 1 de Marca Comunitaria (Испания))

„Промишлен дизайн на Общността — Нарушение на правото върху промишлен дизайн —
Понятие „трети лица“

1. Настоящото дело, което е резултат от преюдициално запитване, отправено от Juzgado de lo Mercantil de Alicante, засяга въпрос, който понастоящем предизвиква оживени разисквания в доктрината и в испанската съдебна практика. Проблемът, който Съдът трябва да разгледа, е да се даде определение на понятието „трети лица“, срещу които притежателят на регистриран промишлен дизайн може да предяви иск за нарушение на правото върху промишления дизайн съгласно действащата правна уредба на Съюза.
2. По-конкретно следва да се изясни дали е без значение, че ответникът самостоятелно е регистрирал свой промишлен дизайн след регистрацията на промишления дизайн на ищеца, или напротив, дали ищецът следва да поиска предварително от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) да обяви недействителността на промишления дизайн на ответника, за да има право да предяви иск за установяване на нарушение на правото върху промишления дизайн.
3. Едва ли има нужда да се припомня, че в случая Съдът не е призван да преценява дали конфликтните промишлени дизайни и/или продукти са сходни. Очевидно тази преценка е задължение на националния съд. От друга страна, ако Съдът посочи, че е необходимо преди това да се обяви недействителността на промишления дизайн на ответника, това би разрешило националния спор още във фазата на допустимостта, без дори да се разглеждат промишлените дизайни. Двата преюдициални въпроса имат за основна цел именно да изяснят дали в главното производство националният съд трябва да разгледа спора по същество или да отхвърли иска като недопустим, като с това задължи дружеството ищец да подаде искане пред СХВП за обявяване на недействителността на промишления дизайн на ответника.

¹ — Език на оригиналния текст: италиански.

I – Правна уредба

4. Преюдициалните въпроси, които стоят в основата на настоящото дело, се отнасят до тълкуването на Регламент № 6/2002² относно промишления дизайн на Общността (наричан по-нататък и „Регламентът“).

5. Целта на Регламента е въвеждането на възможно по-последователна и ясна система за регистрация на промишлените дизайни³, както недвусмислено е посочено в съображения 18 и 24:

„(18) Регистрираният дизайн на Общността изисква създаването и поддържането на регистър, в който да се вписват всички заявки, които отговарят на формалните условия и които са получили дата на подаване на заявката за регистрация. По принцип тази система за регистрация не следва да се основава на разглеждане по същество, що се отнася до съобразяване с изискванията за закрила преди регистрацията като така се ограничават до минимум регистрационните и другите процесуални тежести за заявителите.

[...]

(24) Една от основните цели на настоящия регламент е процедурата за регистрация на промишлен дизайн на Общността да е свързана с минимум разходи и затруднения за заявителите, с цел тя да стане достъпна за малките и средните предприятия, както и за отделните автори на дизайни“.

6. В член 19, параграф 1 от Регламента се посочват правата, които регистрираният промишлен дизайн предоставя на своя притежател:

„Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промишления дизайн, без негово съгласие. Горепосоченото използване обхваща по-специално създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа или използването на продукт, в който е включен или към който е приложен промишленият дизайн или складирането на такъв продукт за тези цели“.

7. Член 52 от Регламента предвижда, че по принцип исканията за обявяване на недействителност на промишлен дизайн трябва да бъдат подавани до СХВП. За сметка на това съгласно член 81 (националните) съдилища, които се произнасят по промишлени дизайни на Общността⁴, имат компетентност по исковете за нарушение на права. В същия член 81 обаче се предвижда, че съдилищата, които се произнасят по промишлени дизайни, са компетентни да разглеждат и искове за обявяване на недействителност, когато искането за обявяване на недействителност е подадено с насрещен иск в рамките на производство за нарушение на права върху промишлен дизайн.

2 — Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L3, 5 януари 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).

3 — Както вече отбелязах в бележка под линия 6 от моето заключение, представено на 12 май 2011 г. по дело PepsiCo, C-281/10 P (по което е постановено Решение от 20 октомври 2011 г., Сборник, стр. I-10153), в Регламента термините „дизайн“ и „модел“ са равностойни. Ето защо по-нататък в настоящото заключение, ако няма опасност от двусмислие, понякога ще използвам само термина „дизайн“.

4 — Както в областта на марките, така и Регламент № 6/2002 относно промишления дизайн предвижда в член 80, че държавите членки посочват националните юрисдикции с функции на „съдилища, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността“. Запитващата юрисдикция по настоящото дело е единственият първоинстанционен съд в Испания, който се произнася по промишлените дизайни на Общността.

8. Член 85, параграф 1 от Регламента предвижда:

„При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на регистриран промишлен дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, считат промишления дизайн на Общността за действителен. Действителността може да се оспорва само с насрещен иск за обявяване на недействителност. [...]“.

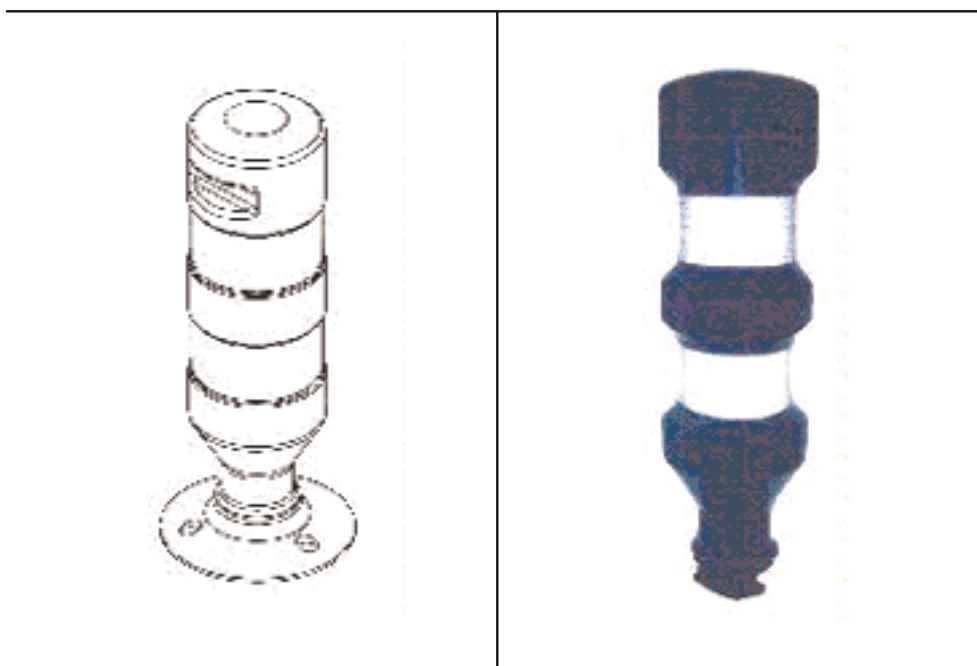
II – Фактите, спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

9. На 26 октомври 2005 г. Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (наричано по-нататък и „SEGASA“), ищец в главното производство, регистрира промишлен дизайн на Общността⁵ за ограничителни сигнални колчета. Става дума за предмети, обикновено изработвани от пластмасов материал, които се използват за сигнализация на строителни обекти, строителни и ремонтни работи на пътни участъци и т.н.

10. В края на 2007 г. дружеството ответник Proyectos Integrales de Balizamientos SL (наричано по-нататък и „PROYECTOS“) пуска на пазара продукт, който според SEGASA нарушавал права, свързани с неговия регистриран промишлен дизайн. Поради това SEGASA изпраща извънсъдебно искане на PROYECTOS да преустанови предлагането на пазара на въпросния продукт.

11. PROYECTOS отказва да се съобрази с искането на SEGASA, а напротив, на 11 април 2008 г., регистрира в СХВП промишлен дизайн на своя продукт⁶.

12. Само за информация, въпросните регистрирани промишлени дизайни са следните (вляво е този на SEGASA, вдясно — този на PROYECTOS):



5 — № 000421649-0001.

6 — № 000915426-0001.

13. При тези обстоятелства CEGASA решава да предяви срещу PROYECTOS иск за нарушение на права пред запитващата юрисдикция. В рамките на това производство PROYECTOS подава насрещен иск за обявяване на недействителността на промишления дизайн на CEGASA. Насрещният иск е препратен на СХВП съгласно член 86, параграф 2 от Регламента.

14. PROYECTOS смята, че във всички случаи е „защитено“ с регистрацията на своя промишлен дизайн и поради това счита, че CEGASA няма право да предяви иск за нарушение на права върху промишления дизайн преди предварителното обявяване на промишления дизайн на PROYECTOS за недействителен от СХВП. Затова предявеният пред запитващата юрисдикция иск следвало да се обяви за недопустим или във всички случаи да се отхвърли без разглеждане по същество.

15. В този контекст запитващата юрисдикция спира производството и поставя на Съда следните преюдициални въпроси:

- „1. В рамките на спор за нарушение на изключителното право, предоставяно от регистриран промишлен дизайн на Общността, правото да се забрани използването от трети лица на промишления дизайн, предвидено в член 19, параграф 1 от [Регламента], разпростира ли се върху всяко трето лице, което използва друг промишлен дизайн, който не създава у потребителите цялостно впечатление, различно от създаденото от първия промишлен дизайн, или напротив, от обхвата на забраната се изключва третото лице, което използва последващ промишлен дизайн на Общността, регистриран в негова полза, докато последният не бъде обявен за недействителен?
2. От значение ли е за отговора на първия въпрос умисълът на третото лице или този отговор се определя от неговото поведение, като определящо значение има обстоятелството, че посоченото трето лице е подало заявка за регистрация и е регистрирало последващия промишлен дизайн на Общността, след като е получило извънсъдебното искане на притежателя на предходния промишлен дизайн на Общността за преустановяване на продажбата на продукта поради нарушаване на правата, произтичащи от предходния промишлен дизайн?“.

III – Производството пред Съда

16. Актът за преюдициално запитване постъпва в секретариата на Съда на 11 октомври 2010 г. Писмени становища са представили жалбоподателят в главното производство, полското правителство и Комисията.

17. В съдебното заседание на 14 септември 2011 г. са участвали представители на полското правителство и на Комисията.

IV – По преюдициалните въпроси

A – Встъпителни бележки

18. Настоящото дело е едно от първите, по които от Съда се иска да тълкува Регламент № 6/2002⁷. Следователно липсата на значителни съдебни прецеденти прави задължително стигането до решение само въз основа на нормативния текст чрез използването на всички тълкувателни способности, с които тълкуващият съд разполага.

⁷ — Доколкото ми е известно, до момента Съдът е тълкувал по същество Регламента само в Решение от 2 юли 2009 г. по дело FEIA (C-32/08, Сборник, стр. I-5611) и в Решение по дело PepsiCo (посочено в бележка под линия 3).

19. Както вече посочих по-горе, повдигнатият от запитващата юрисдикция въпрос понастоящем предизвиква в Испания широк дебат в доктрината и в съдебната практика. По-специално, както се отбелязва в акта за преюдициално запитване, към момента в съдебната практика на националния съд от последна инстанция съществува тенденция *в областта на марките* наличието на по-късно регистрирана марка да се разглежда като „защитно“ по отношение на иска за нарушение на права върху марката. С други думи, от тази съдебна практика следва, че не е налице нарушение до момента, в който предполагаемият нарушител използва своя регистрирана марка. Следователно иск за нарушение на права върху марка може да бъде предявен само след обявяване на марката на нарушителя за недействителна.

20. В самото начало бих искал да уточня, че според мен по настоящото дело не е необходимо да се поставя под въпрос припомнената по-горе съдебна практика на испанските национални съдилища от последна инстанция. Всъщност, както вече посочих, тази съдебна практика се отнася до областта на марките и следователно не е приложима в областта на промишлените дизайни. Впрочем ключовите разлики между двете въпросни области могат да затруднят автоматичното прилагане на посочената по-горе съдебна практика в областта на промишления дизайн.

21. По-специално, важно е да се отбележи, че условията и редът за регистрация на промишлен дизайн са много по-опростени и „ускорени“ от тези, които са необходими за регистрация на марка. По-конкретно две различия заслужават да бъдат отбелязани. На първо място, регистрацията на промишлен дизайн се извършва от СХВП след обикновена формална и повърхностна проверка на заявката за регистрация⁸. На второ място, обратно на случая с марките⁹, Регламентът не предвижда за промишления дизайн етап между подаването на заявката и регистрацията, по време на който други лица могат да направят възражения срещу регистрацията.

22. С други думи, регистрацията на промишлен дизайн се извършва едва ли не автоматично. Обстоятелствата, които са предмет на спора по главното производство, са показателен пример в това отношение. PROYECTOS е регистрирало без никакви затруднения своя дизайн, след като SEGASA било вече изпратило извънсъдебното искане за преустановяване на продажбата на продукта на PROYECTOS. Ако процедурата по регистрация на промишлен дизайн е позволявала възражения срещу регистрацията, вероятно SEGASA е щяло да направи възражения и СХВП съответно е можела да вземе решение дали да регистрира промишления дизайн на PROYECTOS.

23. Следователно в областта на промишлените дизайни облекчените условия и бързата регистрация са противопоставени на особено висок риск от злоупотреби, сигурно повече отколкото в областта на марките. Поради това съображенията, които ще изложа по-нататък, ще са строго ограничени до областта на промишлените дизайни и не може да се приеме, че са автоматично приложими и в областта на марките. Всъщност в последната област, с оглед на изложеното по-горе, регистрацията на марка следва да се разглежда с по-голямо внимание и „предпазливост“ отколкото регистрацията на промишлен дизайн¹⁰.

24. След това уточнение преминавам към разглеждане на преюдициалните въпроси.

Б – По преюдициалните въпроси

25. Двата преюдициални въпроса са тясно свързани. Всъщност, както ще видим, отговорът на първия въпрос обуславя и определя отговора на втория въпрос.

8 — Вж. по-специално съображение 18 и членове 45—47 от Регламента.

9 — Вж. член 40 и сл. от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

10 — Още в хода на подготвителните работи възможността за съдебна защита, гарантирана за промишлените дизайни по различен начин от предвидената за марките, в резултат от различията в правната уредба на двете области, е била ясна на законодателя. Вж. например първоначалното предложение за регламент, представено от Комисията на 3 декември 1993 г., СОМ (93) 342 окончателен (ОВ С 29, 1994 г., стр. 20, точка 8.10 от първата част).

1. Възможността за предявяване на иск за нарушение на права върху промишления дизайн без предварително обявяване на недействителността на последващия промишлен дизайн

26. С първия преюдициален въпрос от Съда се иска да уточни дали притежателят на регистриран промишлен дизайн има право да предяви пряко иск за нарушение на права върху промишления дизайн срещу притежателя на регистриран впоследствие промишлен дизайн, или напротив, може да предяви иска само след обявяване на този втори промишлен дизайн за недействителен. За съжаление Регламентът не съдържа никаква изрична разпоредба в това отношение — ето защо, както ще видим, макар че буквалното тълкуване на разпоредбите може да предостави някаква полезна индикация, настоящото дело е класически пример за спор, чието разрешаване изисква да се възприеме систематичен и телеологичен подход.

27. В акта за преюдициално запитване запитващата юрисдикция изрично посочва, че според нея в областта на промишлените дизайни иск за нарушение на права върху промишлен дизайн би следвало да може да се предяви срещу притежателя на регистриран впоследствие промишлен дизайн, без да е необходимо предварителното обявяване на неговата недействителност. В същия смисъл изразяват становище пред Съда както ищецът в главното производство, така и Комисията. Единствено полското правителство възприема обратната позиция, като по-специално насочва вниманието към необходимостта от гарантиране на принципа на правната сигурност.

28. В самото начало следва да се изтъкне, че поставеният от запитващата юрисдикция въпрос се отнася само до случаите, когато промишленият дизайн на ответника е регистриран *след* промишления дизайн на ищеца. С други думи, не се поставя под въпрос основният принцип на приоритетност, поначало предоставящ предимства на лицето, което първо извършва регистрация¹¹.

29. В случая на пръв поглед става въпрос за конфликт между два различни основни принципа. От една страна, правната сигурност би могла да изисква признаването на „защитна“ стойност на регистрирания от ответника промишлен дизайн: в противен случай би следвало да се приеме, че използването на собствен промишлен дизайн, регистриран в СХВП, би защитило притежателя му от предявяването на иски за нарушение на права върху промишления дизайн. От друга страна, необходимостта от ефикасна и функционална система за регистрация на промишлените дизайни — и следователно от максимално използване на полезното действие на Регламента — би могла обаче да наложи да се даде предимство на регистрирания от ищеца предходен промишлен дизайн, като му даде право да предяви иск за нарушение на права върху промишления дизайн и без предварително да иска обявяване на недействителността на промишления дизайн на ответника.

30. Всъщност според мен контрастът не е между правната сигурност и ефикасността на системата. Напротив, налице са два конкуриращи се аспекта на правната сигурност. В действителност и в двата случая регистрираният промишлен дизайн в крайна сметка не предоставя пълна защита на своя притежател. В първия случай с изискването за предварително обявяване на недействителността на последващия промишлен дизайн се намалява ролята на промишления дизайн на ищеца, въпреки че е регистриран пръв. Във втория случай, ако се позволи на притежателя на предходния дизайн да предяви пряко иск, се отслабва защитата на последващия промишлен дизайн, макар той да е надлежно регистриран. Следователно изборът на единия или на другия начин на тълкуване е избор между две права, които по принцип са равностойни.

11 — Както правилно отбелязва Комисията, трудно може да се приеме, че притежателят на *последващ* промишлен дизайн може да предяви иск за нарушение на права срещу притежателя на *предходен* промишлен дизайн, без предварително обявяване на предходния промишлен дизайн за недействителен от СХВП. Тази гледна точка обаче е извън обхвата на въпросите, отправени от запитващата юрисдикция по настоящото дело, и поради това няма да бъде обсъдена по-нататък в моето заключение.

31. За да изразя становище, по мое мнение е решаващ фактът, че ако на притежателя на регистриран промишлен дизайн се налага да иска предварително обявяване на недействителността на втория промишлен дизайн, за да може да предяви иск за нарушение на права срещу притежателя на друг промишлен дизайн, регистриран впоследствие, системата би била сериозно нарушена.

32. Всъщност, както видяхме по-горе, за разлика от регистрацията на марка или патент, регистрацията на промишлен дизайн се извършва без каквато и да е проверка по същество. С други думи, едно недобросъвестно хипотетично лице, което извършва действия, нарушаващи правата върху промишлен дизайн, без да е регистрирало нито един промишлен дизайн, изправено пред риска от предявяване на иск за нарушение на права от страна на притежателя на регистриран промишлен дизайн, винаги би могло на свой ред да регистрира незабавно промишлен дизайн, като по този начин задължи притежателя на първия дизайн да иска обявяване на недействителността на същия, за да може да предяви иск за установяване на нарушение на права¹². Вторият промишлен дизайн дори би могъл да бъде регистриран и след предявяването на иска за нарушение. Впрочем дори и след уважаване на искането за обявяване на недействителността на „защитния“ промишлен дизайн, по принцип не би имало пречка нарушителят да регистрира нов промишлен дизайн, малко по-различен от предходния, и да го използва, за да продължи да предлага на пазара идентичен по същество продукт.

33. Вследствие на това става ясно, че задължението за подаване на искане за обявяване на недействителност, преди да бъде предявен искът за нарушение на права върху промишлен дизайн, би могло да позволи на недобросъвестни лица да се възползват от системата, прилагайки отлагателни тактики и възпрепятствайки *de facto* ефективната защита на регистрираните промишлени дизайни. В този случай полезното действие на законодателството на Съюза в областта на промишления дизайн би било сериозно застрашено. Освен това не бива да се забравя, че съдебни иски като този за преустановяване на нарушение на права върху промишлен дизайн, с оглед на самото им естество, трябва да се разглеждат особено бързо.

34. Макар според мен да не става въпрос за решаващ фактор, както е склонен да смята ищецът в главното производство, като допълнително основание в подкрепа на посоченото тълкуване може да се отбележи обстоятелството, че съгласно член 19, параграф 1 от Регламента притежателят на регистриран промишлен дизайн може да предяви по принцип иск за нарушение на права срещу „трети лица“, които използват регистрирания промишлен дизайн без негово съгласие. Не е изрично предвидено никакво изключение за третите лица, които на свой ред притежават регистриран промишлен дизайн. Ако законодателят бе искал да въведе принцип на защита за притежателите на последващи регистрирани промишлени дизайни, той би го направил по изричен начин.

35. Следователно член 19, параграф 1 от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че той дава възможност на притежателя на регистриран промишлен дизайн да упражнява правата си дори по отношение на лице, което използва свой промишлен дизайн, регистриран впоследствие, без да е необходимо предварително обявяване на втория промишлен дизайн за недействителен.

36. Впрочем, както основателно отбелязва Комисията, ако законодателят бе счел за необходимо предварително да се иска обявяване на недействителността на последващия промишлен дизайн, той със сигурност би предоставил на съдилищата, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността, компетентност по иски за обявяване на недействителност на промишлен дизайн и с предявяването им като главно искане, а не само въз основа на насрещен иск. Би било безсмислено притежателят на предходния промишлен дизайн да се задължи предварително да се обърне към

12 — Практически погледнато, подобна ситуация би била налице дори ако нарушителят, проявявайки по-голяма бдителност, е регистрирал „защитен“ промишлен дизайн преди да пусне на пазара своя продукт, т.е. преди предприемането на каквито и да било извънсъдебни действия от страна на притежателя на предходния промишлен дизайн.

СХВП, с всички произтичащи от това последици, що се отнася до срокове и адвокатски възнаграждения, а на притежателя на последващия промишлен дизайн да се даде възможност да се позове на недействителността на предходния промишлен дизайн с насрещно искане, за да получи решение, постановено пряко в производство пред националния съд.

37. Освен това в горепосоченото тълкуване подходяща защита е предоставена дори и на предполагаемия нарушител, по-специално благодарение на възможността за предявяване на насрещен иск за обявяване на недействителност съгласно член 85, параграф 1 от Регламента, пряко пред съда, сезиран с иска за нарушение на права върху промишления дизайн.

38. По-нататък, що се отнася до евентуалното възражение, което бе посочено по-горе и е подчертано по-специално от полското правителство, според което възприетото от мен тълкуване би застрашило принципа на правна сигурност, ще отбележа само следното. На първо място, както бе посочено по-горе, дори алтернативното тълкуване в смисъл, че притежателят на първия регистриран промишлен дизайн трябва да иска предварително обявяване на недействителността на последващия промишлен дизайн, в крайна сметка води до накръняване на принципа на правната сигурност. Както видяхме, единствената разлика е, че се засяга правната сигурност, произтичаща от регистрацията на предходния промишлен дизайн, вместо тази, която произтича от регистрацията на последващия промишлен дизайн. На второ място, трябва да се има предвид, че притежаването на правото върху регистриран промишлен дизайн (както всъщност и на правото върху марка или върху патент) *във всеки случай никога не дава на своя притежател 100 % сигурност, че той може да използва този промишлен дизайн без възражения и без нарушения.* Това е така, тъй като винаги е възможно някой да предяви иск за обявяване на недействителността на промишления дизайн.

2. Въпросът за правното положение на регистрирания от нарушителя промишлен дизайн

39. Трябва да признаем, че предложеното тълкуване на Регламента оставя отворен един въпрос. В случай че предявеният от притежателя на предходния промишлен дизайн срещу притежателя на последващ промишлен дизайн иск за нарушение на права върху промишления дизайн е уважен, но той решава да не подава след това искане за обявяване на неговата недействителност, правното положение на последващия промишлен дизайн остава, така да се каже, неопределено. От една страна, съответният продукт не може повече да бъде предлаган на пазара. От друга страна, предвид обстоятелството, че националният съд не е обявил недействителността на последващия промишлен дизайн, тъй като не е компетентен да направи това, промишленият дизайн остава формално валиден и на теория неговият притежател би могъл да го използва, дори не за да пусне на пазара своя продукт, а най-малкото за да предявява искове срещу други производители и/или притежатели на регистрирани промишлени дизайни.

40. Според мен обаче в случая трудностите са повече привидни, отколкото реални.

41. Най-напред, малка е възможността притежателят на последващия промишлен дизайн да го използва, дори и след като неговият иск за нарушение на права е отхвърлен, само с цел да нанася вреди на други икономически субекти. При положение че неговият продукт във всеки случай не може повече да бъде предлаган на пазара, това лице не би имало интерес от такива искове.

42. Впрочем, щом наистина е налице значително сходство между промишления дизайн на нарушителя и този на трето лице, възможно е да има и сходство с предходния промишлен дизайн, правата върху който се притежават от ищеца по първия иск за нарушение на права. В този случай най-вероятно е последният да предприеме действия срещу третото лице, ако като той има конкретен интерес от това.

43. Във всички случаи, дори да си представим особено умел нарушител, който би решил да предяви иск за нарушение на права срещу трето лице, използвайки своя промишлен дизайн, последното би разполагало с особено ефикасно средство: насрещният иск за обявяване на недействителност. С оглед по-специално на изхода от предходното съдебно производство, а именно осъждането на нарушителя да преустанови разпространението на своя продукт поради конфликт с регистриран предходен промишлен дизайн, според мен е очевидно, че в повечето случаи¹³ съответното трето лице не би срещнало трудности пред националния съд за обявяване на недействителността на промишления дизайн на нарушителя с насрещен иск, предявен на основание на липсата на новост и/или на оригиналност по смисъла на членове 5 и 6 от Регламента. Всъщност съгласно член 25 във връзка с член 84 от Регламента на сходни основания за обявяване на недействителност може да се позове всяко заинтересовано лице. Промисленият дизайн на нарушителя на този етап би бил окончателно заличен и би се преустановило положението на правна несигурност на същия. По този начин поведението на нарушител, който би решил да продължи да използва своя последващ промишлен дизайн за предявяване на искове срещу трети лица, в крайна сметка, противно на очакванията, би довело до обявяване на недействителността на съответния промишлен дизайн и с това би допринесло за окончателното изясняване на положението.

44. Вследствие на това поради изложените причини считам, че несигурността, свързана с правното положение на регистрирания от нарушителя промишлен дизайн, не е достатъчна, за да се постави под въпрос тълкуването на член 19 от Регламента, което изложих по-горе. Несъмнено обаче би била уместна законодателна намеса с оглед на окончателното решаване на съдбата на промишления дизайн, регистриран и необявен за недействителен, правата върху който се притежават от лице, което е загубилата делото страна в производство за нарушение на права върху промишлен дизайн.

3. Междинно заключение

45. При това положение на първия въпрос следва да се отговори, че правото да се забрани използването от трети лица на регистриран промишлен дизайн по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента може да бъде упражнявано и спрямо трето лице, което използва свой промишлен дизайн, регистриран впоследствие. За тази цел не е необходимо предварително обявяване на последния промишлен дизайн за недействителен.

4. Поведението на нарушителя във всеки отделен случай

46. Теоретично критичността на становището, изложено в предходните точки, би могла да се смекчи, като на Регламента се даде тълкуване, което е съобразено с конкретните елементи на всеки отделен случай, по-специално с психологическото състояние на предполагаемия нарушител. От тази гледна точка например на притежателя на първия регистриран промишлен дизайн би могло да се позволи да предяви пряко иск за нарушение на права, без да иска предварително обявяване на недействителността на втория промишлен дизайн, само в случаите, в които регистрацията на втория дизайн е извършена недобросъвестно, или както в настоящия случай, след извънсъдебно искане за преустановяване на разпространението на продуктите на предприятието ответник.

13 — Би могло да се окаже трудно в случаите, когато предходният промишлен дизайн, предмет на спора в главното производство, все още не е бил оповестен към момента на регистрацията на промишления дизайн на нарушителя. В този случай не би могло всеки да се позове на неговата недействителност на основание член 25, параграф 1, буква б) от Регламента, а само притежателят на предходния промишлен дизайн — съгласно следващата буква г), както това се уточнява в параграф 3 от същия член. Този принцип важи и за насрещните искове за обявяване на недействителност по смисъла на член 84, параграф 2.

47. Тази възможност води до по-специфичен подход при разглеждане на втория преюдициален въпрос, с който, както бе посочено, запитващата юрисдикция иска да се установи дали конкретното поведение на лицето, което притежава правото върху втория промишлен дизайн, може да е от значение за отговора на първия въпрос.

48. Подобно тълкуване, макар и интересно, не може да се приеме. Изискването във всички случаи като настоящия да се разглежда волята на ответника или дори само да се проверява дали е в ход или не досъдебна процедура, която да е подтикнала ответника към „защитната“ регистрация, би усложнило съществено една система, по отношение на която изричната воля на законодателя е била тя да бъде установена като опростена и същевременно ефикасна.

49. Допълнителен аргумент в подкрепа на горепосоченото становище може да бъде намерен в текста на разпоредбата на член 19 от Регламента. В параграф 2, втора алинея относно *нерегистрирания* промишлен дизайн, посочената разпоредба предвижда изрично необходимостта от проверка на целите на предполагаемия нарушител. Всъщност тази разпоредба предвижда, че „[о]спорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения промишлен дизайн, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, *за ко[го]то с право може да се счита, че не е познавал оповестения от притежателя промишлен дизайн*“. След като законодателят е предвидил този вид проверка на целите само за регистрираните промишлени дизайни, с аргумент а contrario се стига до заключението, че обратно, в случая с регистрирани промишлени дизайни проверката за установяване на нарушението трябва да се изключи от такива проверки, с оглед и на по-голямата защита, която регистрацията предоставя на промишлените дизайни.

50. Ето защо в отговор на втория преюдициален въпрос предлагам на Съда да приеме, че за отговора на предходния въпрос са без значение както умисълът на третото лице, така и обстоятелството, че неговият промишлен дизайн е регистриран след получаване на извънсъдебното искане за преустановяване на предлагането на пазара на неговия продукт.

V – Заключение

51. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да даде следния отговор на поставените от Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante y № 1 de Marca Comunitaria преюдициални въпроси:

„Правото да се забрани използването от трети лица на регистриран промишлен дизайн по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността може да бъде упражнявано и спрямо трето лице, което използва свой промишлен дизайн, регистриран впоследствие. За тази цел не е необходимо предварително обявяване на последния промишлен дизайн за недействителен.

В този контекст са без значение както умисълът на третото лице, така и обстоятелството, че неговият промишлен дизайн е регистриран след получаване на извънсъдебното искане за преустановяване на предлагането на пазара на неговия продукт“.