



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав)

16 февруари 2012 година *

„Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 19, параграф 1 — Промислен дизайн на Общността —
Нарушение или заплахата от нарушение на правото върху промишлен дизайн — Понятие
„трети лица“

По дело C-488/10

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante y № 1 de Marca Comunitaria (Испания) с акт от 15 септември 2010 г., постъпил в Съда на 11 октомври 2010 г., в рамките на производство по дело

Celaya Empananza y Galdos Internacional SA

срещу

Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н А. Tizzano, председател на състав, г-н М. Safjan, г-н М. Pešič (докладчик), г-н Е. Levits и г-жа М. Berger, съдии,

генерален адвокат: г-н Р. Mengozzi,

секретар: г-н К. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 14 септември 2011 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Celaya Empananza y Galdos Internacional SA, от г-н J.L. Gracia Albero, г-н F. Rodríguez Domínguez, г-н F. Miazetto и г-н S. Ferrandis González, abogados,
- за полското правителство, от г-жа М. Laszuk, както и от г-н I. Źarski и г-н М. Szpunar, в качеството на представители,
- за Европейската комисия, от г-н F. Wenzel Bulst и г-н R. Vidal Puig, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 8 ноември 2011 г.,

* Език на производството: испански.

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70, наричан по-нататък „Регламентът“).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Celaya Empanza y Galdos Internacional SA (наричано по-нататък „Segasa“) и Proyectos Integrales de Balizamiento SL (наричано по-нататък „PROIN“) относно предявен от Segasa иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн.

Правна уредба

- 3 От съображение 5 от Регламента следва, че неговата цел е „създаването на промишлен дизайн на Общността, пряко приложим във всяка държава членка“, за да „се получи закрила на промишлен дизайн за една единна територия, включваща всички държави членки“.
- 4 Съображение 18 от Регламента гласи:
„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.“
- 5 Съгласно член 1, параграф 2, буква б) от Регламента един промишлен дизайн се ползва със закрила „[като] „регистриран промишлен дизайн на Общността“, ако е регистриран по начина, предвиден в настоящия регламент“.
- 6 Член 1, параграф 3 от Регламента предвижда:
„Промишленият дизайн на Общността има единен характер. Той има еднакво действие в цялата Общност. Той не се регистрира, не се прехвърля, не е предмет на отказ, нито на решение за обявяване на недействителност, нито неговото използване може да бъде забранявано, като това важи за цялата Общност. Този принцип се прилага винаги, с изключение на случаите, когато с настоящия регламент се предвижда друго“.
- 7 Съгласно член 3, буква а) от Регламента:
„[...]“
а) „промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му“.
- 8 Член 4, параграф 1 от Регламента предвижда:
„Закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален.“

9 Съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Регламента регистриран промишлен дизайн на Общността се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен „преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила, или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета“.

10 Член 6, параграф 1, буква б) от Регламента предвижда, че регистриран промишлен дизайн на Общността се счита за оригинален, ако общото впечатление, което създава у информирувания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично „преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила, или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета“.

11 Член 10, параграф 1 от Регламента, озаглавен „Обхват на закрилата“, гласи:

„Обхватът на закрилата, предоставяна от промишления дизайн на Общността, се разпростира върху всеки промишлен дизайн, който не създава у информирувания потребител различно цялостно [визуално впечатление].“

12 Член 19 от Регламента, озаглавен „Права, предоставяни от промишления дизайн на Общността, предвижда:

„1. Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на [всяко трето лице] 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.

2. Нерегистрираният промишлен дизайн на Общността не дава на своя притежател правото да предотвратява действията, посочени в параграф 1, освен ако използването се оспорва поради това, че е резултат на копиране на защитения промишлен дизайн.

Оспорването използване не се счита за резултат от копиране на защитения промишлен дизайн, ако е резултат от независим творчески труд, извършен от автор, за който с право може да се счита, че не е познавал оповестения от притежателя промишлен дизайн.

[...]“.

13 Раздел 5 на дял II от Регламента, озаглавен „Недействителност“, обхваща членове 24—26 от него.

14 Съгласно член 24, параграф 1 от Регламента:

„Регистрираният промишлен дизайн на Общността се обявява за недействителен при иск, предявен пред Службата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)], в съответствие с предвидената в дялове VI и VII процедура или пред съда за промишлени дизайни на Общността на основание насрещен иск при производство за нарушение.“

15 Член 25, параграф 1, буква г) от Регламента, озаглавен „Основания за обявяване на недействителност“, предвижда, че промишлен дизайн на Общността може да бъде обявен за недействителен само ако, по-специално, „дизайнът на Общността е в противоречие с определен предходен промишлен дизайн“.

16 Дял V от Регламента, озаглавен „Процедура по регистрацията“, е съставен от членове 45—50 от него.

17 Член 45, параграф 2 от Регламента, озаглавен „Проверка на съответствието на заявката с формалните изисквания за подаване на заявка“, гласи:

„[СХВП] проверява дали:

- а) заявката отговаря на други изисквания по член 36, параграфи 2, 3, 4 и 5, а в случая с множествена заявка, на условията по член 37, параграфи 1 и 2;
- б) заявката отговаря на формалните изисквания, установени с регламента за прилагане в изпълнение на членове 36 и 37;
- в) изискванията по член 77, параграф 2 са изпълнени;
- г) в случай на претенция за приоритет, са изпълнени формалните изисквания по предявяване на претенцията“.

18 Член 47, параграф 1 от Регламента, озаглавен „Основания за отхвърляне на заявки за регистрация“, предвижда:

„Ако [СХВП] констатира, в рамките на предвидената в член 45 проверка, че промишленият дизайн, предмет на заявка за закрила:

- а) не отговаря на посочената в член 3, буква а) дефиниция; или
- б) е в противоречие с обществения ред или възприетите принципи на морала,

[СХВП] отказва заявката“.

19 Съгласно член 48 от Регламента, „[а]ко заявката отговаря на изискванията, на които трябва да отговаря заявка за регистриран промишлен дизайн на Общността, и ако тази заявка не е била отказана по член 47, [СХВП] вписва заявката в регистъра на промишлените дизайни на Общността като регистриран промишлен дизайн на Общността“.

20 Дял VI от Регламента, озаглавен „Отказ и недействителност на регистрирания промишлен дизайн на Общността“, се състои от членове 51—54.

21 Член 52, параграф 1 от Регламента, озаглавен „Искане за обявяване на недействителност“, предвижда, че „всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до [СХВП] искане за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн на Общността“.

22 В дял IX от Регламента, озаглавен „[Компетентност] и производство по искове, свързани с промишлените дизайни на Общността“, се съдържа по-специално раздел 2, озаглавен „Съдебни спорове относно нарушения и обявяване на недействителност на промишлени дизайни на Общността“, който обхваща членове 80—92 от Регламента.

23 Съгласно член 81 от Регламента:

„Съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността, имат изключителна [компетентност]:

- а) по искове за нарушения и — ако е предвидено по националното право [...] — за заплахата от нарушение на промишлен дизайн на Общността;

- б) по искове за констатиране на липса на нарушение на промишлени дизайни на Общността, ако националното право го допуска;
- в) по искове за обявяване на недействителност на нерегистриран промишлен дизайн на Общността;
- г) по насрещни искове за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, подаден във връзка с исковете по буква а).“

24 Член 85, параграф 1 от Регламента, озаглавен „Презумпция за действителност — защита по същество“, гласи:

„При производство за нарушение или за заплахата 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. [Все пак възражението] за [...] недействителност на промишлен дизайн на Общността, [представено чрез друго правно средство за защита,] различно от насрещен иск[,] е допустимо, доколкото ответникът се позовава на факта, че този промишлен дизайн на Общността е могъл да бъде обявен за недействителен поради съществуването на предхождащо национално право на [ответника] по смисъла на член 25, параграф 1, буква г).“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

- 25 Segasa е притежател на регистриран промишлен дизайн на Общността № 000421649-0001, състоящ се от ограничително колче за пътна сигнализация. Заявката за този промишлен дизайн е подадена пред СХВП на 26 октомври 2006 г. и на 13 декември 2005 г. той е публикуван в регистъра на промишлените дизайни на Общността.
- 26 В края на 2007 г. PROIN пуска на пазара сигналното колче H-75. Като приема, че това колче не създава цялостно впечатление, различно от създаденото от регистрирания промишлен дизайн на Общността № 000421649-0001, през януари 2008 г. Segasa отправя извънсъдебно искане до PROIN да преустанови нарушението. PROIN отрича нарушението, но все пак поема задължението да внесе изменения в своя промишлен дизайн. През март 2008 г. Segasa отново отправя до PROIN искането си да преустанови нарушението.
- 27 На 11 април 2008 г. PROIN подава пред СХВП заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността, състоящ се от ограничително колче за пътна сигнализация. На 7 май 2008 г. този промишлен дизайн е публикуван в регистъра на промишлените дизайни на Общността под номер 000915426-001.
- 28 Запитващата юрисдикция счита, че пуснатото на пазара от PROIN цилиндрично колче възпроизвежда регистрирания промишлен дизайн № 000421649-0001 на Segasa, доколкото това колче не създава у информирания потребител цялостно впечатление, различно от създаденото от този промишлен дизайн. Тя уточнява обаче, че Segasa не е подало каквото и да било искане за обявяване на недействителност на регистрирания промишлен дизайн на Общността № 000915426-001.
- 29 В замяна на това Segasa предявява пред Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante y № 1 de Marca Comunitaria иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн, като твърди, че осъществените от PROIN предлагане, популяризиране, рекламиране, складиране, търговия и

разпространение на средството за пътна сигнализация Н-75 представляват нарушение на правата му, признати съгласно Регламента в качеството му на притежател на регистриран промишлен дизайн на Общността № 000421649-0001.

- 30 PROIN възразява срещу посочения иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн. То посочва по-специално, че Segasa не е процесуално легитимирано да предяви иска за нарушение на правото върху промишлен дизайн, доколкото пуснатото на пазара от PROIN сигнално колче възпроизвежда промишлен дизайн на Общността, който също е регистриран. PROIN поддържа и че докато посоченият регистриран промишлен дизайн не бъде обявен за недействителен, притежателят му има право да го ползва съгласно Регламента, така че упражняването на посоченото право не може да се счита за нарушение.
- 31 При тези условия Juzgado de lo Mercantil № 1 de Alicante у № 1 de Marca Comunitaria решава да спре производството и да постави 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 информирания потребител 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 намерението на третото лице, или този отговор се определя от неговото поведение, като решаващо 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?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

- 32 В началото следва да се отбележи че Регламентът не съдържа правило, препращащо изрично към възможността за притежателя на предходен регистриран промишлен дизайн на Общността да предяви иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн срещу притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 33 Налага се обаче изводът, че текстът на член 19, параграф 1 от Регламента не прави разграничение в зависимост от това дали третото лице е притежател на регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 34 Така съгласно посочената разпоредба регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на „всяко трето лице“ използването на промишления дизайн без негово съгласие.
- 35 Освен това член 10, параграф 1 от Регламента предвижда, че обхватът на закрилата, предоставяна от промишления дизайн на Общността, се разпростира върху „всеки промишлен дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно [визуално впечатление]“.

- 36 От тези разпоредби е видно, че Регламентът не изключва предявяването на иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн от притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността с цел да се забрани използването на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността, който не създава у информирания потребител различно цялостно визуално впечатление.
- 37 Несъмнено, както отбелязва полското правителство в писменото си становище, представено пред Съда, притежателят на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността също се ползва по принцип от изключително право да използва своя промишлен дизайн.
- 38 Това обстоятелство обаче не може да постави под съмнение тълкуването, съгласно което в понятието „всяко трето лице“ по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента се включва третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 39 В това отношение следва да се напомни, че както посочва Европейската комисия в писменото си становище, разпоредбите на Регламента трябва да се тълкуват с оглед на „принципа на приоритет“, по силата на който предходният регистриран промишлен дизайн на Общността има предимство пред последващите регистрирани промишлени дизайни на Общността.
- 40 От член 4, параграф 1 от Регламента следва по-специално, че закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това доколко той е нов и оригинален. В случай на противоречие обаче между два регистрирани промишлени дизайни на Общността се предполага, че този, който е регистриран първи, отговаря на условията за получаване на закрила в рамките на Общността преди този, който е регистриран втори. Така на притежателя на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността може да се признае закрилата, която му предоставя Регламентът, само ако посредством иск за обявяване на недействителност, евентуално насрещен иск, докаже, че по отношение на предходния регистриран промишлен дизайн на Общността не е изпълнено някое от посочените условия.
- 41 В този контекст, както посочва генералният адвокат в точки 32 и 33 от своето заключение, е необходимо да се вземат предвид основните характеристики на въведеното от Регламента производство за регистриране на промишлени дизайни на Общността.
- 42 Всъщност съгласно това производство, уредено в членове 45—48 от Регламента, СХВП проверява дали заявката е съобразена с предвидените от Регламента формални условия за подаване. Ако заявката е съобразена с посочените условия, отговаря на определението за промишлен дизайн по член 3, буква а) от Регламента и не е в противоречие с обществените ред или възприетите принципи на морала, СХВП вписва заявката в регистъра на промишлените дизайни на Общността като регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 43 Следователно става въпрос за бърз контрол главно от формално естество, който, както се посочва в съображение 18 от Регламента, не изисква разглеждане по същество, за да се прецени преди регистрацията дали промишленият дизайн отговаря на условията за получаване на закрила, и който, от друга страна, за разлика от производството за регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L78, стр. 1), не предвижда фаза, позволяваща на притежателя предходният регистриран промишлен дизайн да се противопостави на регистрацията.
- 44 При тези условия само тълкуване, съгласно което в понятието „всяко трето лице“ по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента се включва третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността, може да гарантира постигането на преследваната от Регламента цел за ефикасна закрила на регистрираните промишлени дизайни на Общността, както и полезното действие на исковите за нарушение на правото върху промишлен дизайн.

- 45 Впрочем този извод не се опровергава по никакъв начин от обстоятелството, че Регламентът не предоставя на съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността, компетентност да разглеждат искания за обявяване на недействителност на регистрирани промишлени дизайни на Общността и предвижда в член 85, че в производствата по иски за нарушение или за заплахата от нарушение на правото върху промишлен дизайн тези съдилища трябва да считат регистрирания промишлен дизайн на Общността за действителен.
- 46 В това отношение следва да се подчертае, че сред исковите относно регистрираните промишлени дизайни на Общността Регламентът прави ясно разграничение между исковите за нарушение на правото върху промишлен дизайн и исковите за обявяване на недействителност.
- 47 От една страна, относно исковите за нарушение на правото върху промишлен дизайн, член 81 от Регламента предоставя на съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността, изключителната компетентност да разглеждат тези спорове. В рамките на производствата по тези иски посочените съдилища проверяват единствено дали е нарушено изключителното право на използване, което предоставя Регламентът на притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 48 От друга страна, що се отнася до исковите за обявяване на недействителност на регистрирани промишлени дизайни на Общността, в Регламента е отдадено предпочитание на централизираното им разглеждане от СХВП, като този принцип обаче е смекчен с възможността за съдилищата, произнасящи се по промишлени дизайни на Общността, да разглеждат насрещни иски за обявяване на недействителност на регистрирани промишлени дизайни на Общността, предявени в рамките на производствата по иски за нарушение или за заплахата от нарушение на правото върху промишлен дизайн.
- 49 В това отношение не може да се приеме доводът, че тълкуване, съгласно което в понятието „всяко трето лице“ по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламента се включва третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността, би довело до промяна в разпределението на правомощията между посочените съдилища и СХВП и освен това би обезсмислило компетентността на последната относно обявяването на недействителност.
- 50 Възщност от изложените по-горе характеристики следва, че исковите за нарушение на правото върху промишлен дизайн и исковите за обявяване на недействителност се различават по своя предмет и последици, така че възможността за притежателя на предходен регистриран промишлен дизайн на Общността да предяви иск за нарушение на правото върху промишлен дизайн срещу притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността, не може да обезсмисли предявяването пред СХВП на иск за обявяване на недействителност срещу този притежател.
- 51 Ето защо следва да се приеме, че доколкото последващият регистриран промишлен дизайн на Общността, чието използване е било забранено, остава действителен, докато не бъде обявена недействителността му от СХВП или — в рамките на производство по насрещен иск за обявяване на недействителност — от съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, уредената в Регламента система на оспорване не се променя вследствие на извода, посочен в точка 44 от настоящото решение.
- 52 С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 19, параграф 1 от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че 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, се

разпростира върху всяко трето лице, което използва промишлен дизайн, който не създава у информирувания потребител различно цялостно впечатление, включително третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността.

По втория въпрос

- 53 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали отговорът на първия въпрос се различава в зависимост от намерението и поведението на третото лице — притежател на последващия регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 54 Запитващата юрисдикция посочва по-специално положението в главното производство, при което PROIN само е регистрирало своя промишлен дизайн на Общността, след като е получило извънсъдебното искане от Segasa.
- 55 В това отношение следва да се приеме, на първо място, че както отбелязват всички заинтересовани страни, представили становища пред Съда, обхватът на предоставените от Регламента права трябва да се определя обективно и не може да се различава в зависимост от конкретните обстоятелства относно поведението на лицето, което заявява регистрацията на промишлен дизайн на Общността.
- 56 На второ място, както отбелязва по същество генералният адвокат в точка 49 от своето заключение, от член 19, параграф 2, втора алинея от Регламента е видно, че законодателят на Съюза е взел предвид добросъвестността, за да защити автора, който не е познавал оповестения от притежателя нерегистриран промишлен дизайн.
- 57 За разлика от това се налага изводът, че законодателят не е включил в параграф 1 на посочения член съображения относно намеренията на третото лице.
- 58 Ето защо на втория въпрос следва да се отговори, че отговорът на първия въпрос не зависи от намерението и поведението на третото лице.

По съдебните разноски

- 59 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

- 1) Член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че 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, се разпростира върху всяко трето лице, което използва промишлен дизайн, който не създава у информирувания потребител различно цялостно впечатление, включително третото лице — притежател на последващ регистриран промишлен дизайн на Общността.
- 2) Отговорът на първия въпрос не зависи от намерението и поведението на третото лице.

Подписи