



Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Н. SAUGMANDSGAARD ØE
представено на 19 октомври 2017 година¹

Дело C-395/16

DOCERAM GmbH
срещу
CeramTec GmbH

(Преюдициално запитване, отправено от Oberlandesgericht Düsseldorf
(Върховен областен съд Дюселдорф, Германия))

„Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост —
Промислени дизайни на Общността — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 8, параграф 1 —
Особености на видимия външен вид на продукт, които са наложени изключително от
техническата му функция — Предела на това понятие — Критерии за преценка“

I. Въведение

1. Отправеното от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия) преюдициално запитване се отнася до тълкуването на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността². Тази разпоредба, която все още не е била предмет на тълкуване от Съда, гласи, че особеностите на видимия външен вид на продукт, наложени единствено от техническата му функция, са изключени от полето на предоставяната с Регламента закрила.

2. Актът за преюдициално запитване се вписва в рамките на спор между две дружества, едното — притежател на няколко регистрирани промишлени дизайна на Общността, а другото — производител на продукти, аналогични на закриляните с тези права. Първото подава иск за преустановяване на нарушение срещу второто, което възразява, че правата, за чието нарушение го обвинява ищецът в главното производство, са недействителни. В подкрепа на насрещния си иск то се позовава на изключението по член 8, параграф 1.

3. С поставените от запитващата юрисдикция въпроси Съдът е приканен, от една страна, да определи понятието „особеностите на [видимия външен вид] на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“, по смисъла на тази разпоредба и от друга страна, да определи начина, по който следва да се прецени дали съответните промишлени дизайни имат такива особености.

¹ Език на оригиналния текст: френски.

² ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70. Този регламент впоследствие е предмет на няколко изменения, но те не засягат релевантните в настоящото дело разпоредби.

II. Правна уредба

4. Съгласно съображение 10 от Регламент № 6/2002 „[т]ехнологичната иновация не следва да бъде възпрепятствана от предоставянето на закрила на промишлен дизайн на особеностите, обусловени изключително от техническа функция. Разбираемо е, че от това не произтича, че даден дизайн трябва да има естетическо качество. Същото се отнася и за взаимозаменяемите функции на продукти от различни производства, т.е. това не би трябвало да попречи на разширяване на закрилата върху дизайни на механичните връзки. Поради това, особеностите на един дизайн, които са изключени от закрила поради тези причини, не трябва да се вземат предвид, при оценката на това дали други особености на този дизайн отговарят на изискванията за закрила“.

5. Член 4 от този регламент, озаглавен „Условия за закрила“, гласи следното:

„1. Закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален.

2. За нов и оригинален се счита промишлен дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, само ако:

- a) веднъж включената в съставния продукт съставна част остава видима при обичайна употреба на последния, и
- b) доколкото тези видими особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.

[...]“.

6. Член 5 от Регламент № 6/2002, озаглавен „Новост“, в параграф 1 предвижда, че „[п]ромишленият дизайн се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен“.

7. Член 6 от този регламент, озаглавен „Оригиналност“, гласи:

„1. Промишленият дизайн се счита за оригинален, ако общото впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично [...].

2. За да се определи оригиналността, се отчита степента на свобода на автора при разработването на промишления дизайн“.

8. Член 8 от този регламент, озаглавен „Промишлени дизайни, обусловени от техническата им функция и промишлени дизайни за междинни връзки“, предвижда в параграф 1, че „[п]ромишленият дизайн на Общността не предоставя права върху особеностите на [видимия външен вид] на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“.

III. Спорът в главното производство, преюдициалните въпроси и производството пред Съда

9. DOCERAM GmbH е дружество по германското право, произвеждащо компоненти от техническа керамика. То снабдява автомобилната промишленост, промишлеността за текстилни машини и машинната промишленост. Притежател е на няколко регистрирани промишлени дизайна на Общността, които закрилят три различни геометрични форми на щифтовете за центроване при заваряване, всяка от които се произвежда в шест различни вида.

10. CeramTec GmbH също е дружество по германското право, произвеждащо и търгуващо със същите варианти керамични щифтове за центроване като закриляните от промишлените дизайни, на които DOCERAM е притежател.

11. DOCERAM GmbH сезира Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) с иск срещу CeramTec, по-специално за преустановяване на нарушението на защитените му права. Ответникът в главното производство предявява насрещен иск за обявяване на тяхната недействителност, като твърди, че особеностите на видимия външен вид на въпросните продукти са обусловени изключително от техническата им функция по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002.

12. Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля иска на DOCERAM и обявява спорните промишлени дизайни за недействителни на основание, че не попадат в обхвата на предлаганата от този регламент закрила, в съответствие с член 8, параграф 1 от него, тъй като изборът на дизайн е продиктуван само от съображения за техническа функционалност.

13. DOCERAM обжалва това решение пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф). Тази юрисдикция приема, че за разрешаването на спора в главното производство е от значение дали с цел прилагане на предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изключение следва — както се приема по-специално в част от доктрината и съдебната практика в Германия — да се установи липсата на алтернативи на дизайна, изпълняващи същата техническа функция, или — както се предполага в обжалваното решение — да се определи обективно дали търсената функционалност е била единственият елемент, определил облика на разглеждания продукт.

14. Ето защо с акт от 7 юли 2016 г., постъпил в Съда на 15 юли 2016 г., Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

- „1) Налице ли е техническа обусловеност, която изключва закрилата на промишления дизайн по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент [№ 6/2002], и в случая, когато творческият принос към видимия външен вид няма никакво значение за продуктивния дизайн, а единственият определящ фактор за дизайна е (техническата) функционалност?
- 2) Ако Съдът отговори утвърдително на първия въпрос: [o]т каква гледна точка следва да се прецени дали отделните структурни характеристики на един продукт са били избрани само от съображения за функционалност. От значение ли е погледът на „обективен наблюдател“ и ако да, как следва да се дефинира той?“.

15. Писмени становища пред Съда представят DOCERAM, CeramTec, гръцкото правителство, правителството на Обединеното кралство, както и Европейската комисия. Всички те представят устни становища в съдебното заседание от 29 юни 2017 г.

IV. Анализ

А. По понятието „особеностите на [видимия външен вид] на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“, по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 (първи въпрос)

1. По обхвата на първия въпрос и съществуващите тези

16. Според запитващата юрисдикция разглежданите в главното производство промишлени дизайни действително са както нови, така и оригинални според съответните изисквания по членове 5 и 6 от Регламент № 6/2002³. При все това тя иска да се установи дали закрилата им не би трябвало да е изключена по силата на член 8, параграф 1 от този регламент — предвиждащ, че „[п]ромишленият дизайн на Общността не предоставя права върху особеностите на [видимия външен вид] на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“ — след като в случая съществуват дизайни, които тя квалифицира като „алтернативи“, тъй като могат да доведат до същия технически резултат като получения от тези промишлени дизайни.

17. С оглед на изложените в акта за преюдициално запитване обстоятелства и на контекста, в който той се вписва, ми се струва, че с *първия преюдициален въпрос* от Съда се иска по същество да установи дали самото констатиране на съществуването на такива *алтернативи на дизайна* позволява да се заключи, че спорните промишлени дизайни не се определят само от техническата функция на съответните продукти и следователно не попадат в обхвата на предвиденото във въпросния член 8, параграф 1 изключение, или релевантният за целта критерий е дали „естетически съображения“ или „творчески принос“ за тези продукти⁴ са накарали автора им да избере конкретен дизайн⁵. В случай че този последен критерий бъде приет от Съда, с *втория си въпрос* запитващата юрисдикция иска да се установи и как следва да се прецени дали отделните особености на външния вид на продукт са възприети или не изключително поради технически съображения.

18. Запитващата юрисдикция подчертава, че поставеният въпрос възниква поради сериозна липса на сигурност с оглед на възприетите до момента различни позиции, както в доктрината, така и в практиката за вземане на решения на юрисдикциите на държавите членки и в тази на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (по-рано Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), що се отнася до начина на тълкуване на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002. По този въпрос се противопоставят две правни теории, които могат да доведат до диаметрално противоположни практически резултати.

19. Съгласно *първата теория* предвидената в тази разпоредба дерогация следва да се прилага само когато се установи, че няма алтернативен дизайн, позволяващ да се осъществи същата техническа функция като тази на съответния дизайн, тъй като съществуването на алтернативи би разкрило, че изборът на въпросната форма не се е наложил единствено поради нейната

³ Съображение 19 от този регламент гласи също така, че „[з]акрилата на дизайн на Общността се получава само ако той е нов и оригинален по отношение на други дизайни“.

⁴ Последният израз е използван в посочения преюдициален въпрос, докато предходният се съдържа в мотивите на акта за преюдициално запитване.

⁵ С други суми, съгласно SegamТес въпросът е дали прилагането на въпросния член 8, параграф 1 императивно изисква „изчерпателно да се разгледа в делото [в главното производство] дали не съществува никаква възможна алтернатива от гледна точка на дизайна или, по-конкретно, дали всички възможни алтернативи на видимия външен вид биха довели до различна или по-малка техническа функционалност, или дали основанието за изключение [предвидено в тази разпоредба] е приложимо и когато видимият външен вид се налага изключително от необходимостта да се стигне до точно техническо решение и естетическите съображения следователно не са били от значение“ (курсивът е мой).

техническа функция по смисъла на посочения член 8, параграф 1. Това тълкуване се основава на критерия, обичайно наричан за „множеството форми“, съгласно който, ако са налице други форми на даден продукт, които могат да изпълняват същата техническа функция, дизайнът му може да се ползва от закрила, тъй като наличието на различни форми би доказало, че съзателят на продукта не е бил ограничен от тази функция при разработването на дизайна, а е бил свободен да избере която и да е от споменатите форми⁶. Тълкувана по този начин, въпросната разпоредба би била приложима в относително редките случаи, при които съответният дизайн единствен е в състояние да гарантира постигането на търсения технически резултат.

20. В акта за преюдициално запитване Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) посочва, че прилагането на тази първа теза — поддържана, доколкото ми е известно, в част от доктрината по-специално в Германия⁷, както и в Белгия⁸ или Франция⁹ — е трайно установено не само в националната съдебна практика в Германия и в други държави членки¹⁰, но и в практиката на EUIPO¹¹. От представените пред Съда становища е видно, че в настоящото производство DOCERAM е единствената защитаваща тази позиция страна.

21. Съгласно *конкурентна теория* предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изключение следва да се прилага, когато особеностите на разглеждания дизайн се дължат единствено на нуждата от разработването на техническо решение, без естетическите съображения да оказват и най-малкото въздействие, тъй като в този случай няма никаква творческа дейност, която да заслужава закрила по правото в областта на промишления дизайн. Тази теория, която се свързва с критерия, наричан за „причинността“, изисква да се установи причината, поради която спорната характеристика е била възприета от съзателя на продукта¹². Тълкуван по този начин, въпросният член 8, параграф 1 би бил приложим във всички случаи, при които необходимостта от изпълнение на определена техническа функция е била единственото обстоятелство, продиктувало разглеждания дизайн, без да оказва въздействие върху външния му вид или естетическите му качества, като евентуалното наличие на алтернативни дизайни, които могат да изпълняват същите функции, не би било определящо.

6 Вж. по-специално източниците, посочени в отнасящите се до точка 20 от настоящото заключение бележки под линия.

7 Вж. по-специално *Ruhl*, O. Gemeinschaftsgeschmacksmuster — Kommentar. Carl Heymanns Verlag, Köln, 2. ed., 2010, p. 222, pt. 22. Изглежда, че този подход е застъпен и от германското правителство при транспонирането на разпоредба на правото на Съюза, аналогична на въпросния член 8, параграф 1 (вж. *Koschtial*, U. Design law: individual character, visibility and functionality. — International Review of Intellectual Property and Competition Law, 3/2005, p. 308).

8 Вж. *Kaesmacher*, D. et *Diez*, L. Le nouveau règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires. — J.T.D.E., 92/2002, p. 186, pt. 15; *Massa*, C.-H. et *Strowel*, A. Community Design: Cinderella Revamped. — E.I.P.R., 2003, vol. 25 (2), p. 72, както и *De Visscher*, F. La protection des dessins et modèles. — Guide juridique de l'entreprise, Kluwer, Bruxelles, 2. ed., 2005, pt. 370, където се посочва, че критерият за разнообразието на формите е приложен по отношение на подобната правна норма, съществуваща преди това в системата Бенелюкс (вж. член 2, параграф 1, буква а) от Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles (Единен закон на Бенелюкс в областта на промишления дизайн), изменен за последно на 20 юни 2002 г.).

9 Вж. по-специално *Passa*, J. Droit de la propriété industrielle — Tome 1: Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles. — L.G.D.J., Paris, 2. ed., 2009, pts. 708—712, както и *Binctin*, N. Droit de la propriété intellectuelle — Droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles. — L.G.D.J., Paris, 2. ed, 2012, pt. 296.

10 Цитирани са две германски решения (както следва: „OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 200 (205) — Tablet-PC; LG Düsseldorf, Beck RS 2015, 05506“) и решение на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Обединено кралство), *Landor & Hawa International Ltd/Azure Designs Ltd* [2006] EWCA Civ 1285, точка 30 и сл. Ще отбележа, че тази теория е приета и в Испания (вж. по-специално решение на Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Alicante (Търговски съд № 2, Аликанте, Испания) от 28 ноември 2012 г., *Jose Antonioy Hostel Drap SL/Napkins SL*, второ правно основание).

11 Запитващата юрисдикция цитира по-специално решението на отдела по отмяна на СХВП от 3 април 2007 г., № ICD 3150, *Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstädter*, точка 20. Ще уточня, че това решение е отменено след обжалване с акта, упоменат в бележка под линия 13 от настоящото заключение.

12 Вж. по-специално *Stone*, D. Le droit européen des dessins et modèles a 10 ans. — Magazine de l'OMPI, 6/2013, p. 18, както и *Brancusi*, L. Article 8 CDR. — Community Design Regulation (EC) № 6/2002 — A Commentary, G. N. Hasselblatt (ed.), C. H. Beck, München, 2015, p. 137 sq., pts. 34—48.

22. Макар Съдът очевидно да не е обвързан с изложените позиции, следва да се подчертае, че докато преди EUIPO е отдавала предпочитание на теорията за множеството форми, в по-скорошната си практика за вземане на решения тя залага на теорията за причинността¹³, като приема, че член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 не допуска предоставянето на закрила на особеностите на видимия външен вид на продукт, които са били възприети изключително с цел да позволят той да изпълнява техническата си функция, за разлика от особеностите, избрани, поне в известна степен, с цел да се подобри видимият външен вид на продукта, които подлежат на закрила¹⁴. Изглежда, че съдебната практика следва подобен подход по-специално във Франция¹⁵ и Обединеното кралство¹⁶. В настоящото дело CeramТес, гръцкото правителство, правителството на Обединеното кралство и Комисията¹⁷ подкрепят последната теория. Такава е и моята гледна точка поради изложените по-долу съображения.

2. По основанията на предлаганото тълкуване

23. Най-напред, следва да се констатира, противно на поддържаното от DOCERAM, че *текстът* на разпоредбите на Регламент № 6/2002 не дава преки указания за отговора на първия преюдициален въпрос, тъй като понятието „особености[...] на [видимия външен вид] на един продукт, [...] наложени изключително от техническата му функция“, съдържащо се в член 8, параграф 1, не е определено в Регламента и не е предвиден никакъв критерий за преценка. По-специално по никакъв начин не се споменава поддържаният от защитниците на теорията за множеството форми критерий за липса на дизайни, алтернативни на този на съответния продукт.

24. Съгласно постоянната практика на Съда от изискването за еднакво прилагане на правото на Съюза следва, че когато акт на Съюза не съдържа препращане към правото на държава членка за определянето на конкретно понятие, какъвто е настоящият случай, същото трябва да получи самостоятелно тълкуване, което Съдът да потърси, като отчете общата систематика, целите и контекста на приемането на разглежданата правна уредба¹⁸.

13 А именно след решението на трети апелативен състав на СХВП от 22 октомври 2009 г. по преписка R 690/2007-3, Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstäder, наречено „Chaff cutters“. Ще подчертая, че това решение е било предмет на обжалване и на въззивна жалба, при които нито Общият съд, нито Съдът са се произнесли по прилагането по същество на въпросния член 8 (вж. определения от 10 май 2010 г., Franssons Verkstäder/CXВП — Lindner Recyclingtech (сенокосачки), T-98/10, непубликувано, EU:T:2010:180, и от 9 септември 2010 г., Franssons Verkstäder/CXВП и Lindner Recyclingtech, C-290/10 P, непубликувано, EU:C:2010:511).

14 Вж. решение на СХВП по дело R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), точка 28 и сл., и по-специално точки 35 и 36. Отхвърлянето на критерия за „алтернативните форми“ изрично е потвърдено в насоките на EUIPO относно разглеждането на исковете за обявяване на недействителност на регистрираните промишлени дизайни на Общността, редакция от 1 февруари 2017 г., стр. 30, точка 5.3.3, в която се цитира по-конкретно решението на трети апелативен състав на СХВП от 27 януари 2016 г. по съединени преписки R 1517/2014-3 и R 2114/2014-3, наречени „Hoses“ (вж. т. 65). Развитие, проследено от Barber Giner, T. Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria. — Diario La Ley, n° 8422, Año XXXV, 17 de Noviembre de 2014, p. 768—770, както и от Brancusi, L. Design determined by the product's technical function: arguments for an autonomous test. — E.I.P.R., 2016, vol. 38 (1), p. 25 sq.

15 Вж. по-специално Greffe, F. et Greffe, P. Traité des dessins et des modèles — France, Union européenne, Suisse, continent américain. LexisNexis, Paris, 9. ed., 2014, pts. 155—186; както и Raynard, J., Py, E. et Tréfigny, P. Droit de la propriété industrielle. LexisNexis, Paris, 2016, pts. 534—536.

16 Правителството на Обединеното кралство отбелязва, че настоящото състояние на позитивното право съответства на решение на СХВП по преписка R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), като посочва решението на High Court of Justice (England & Wales) (Върховен съд (Англия и Уелс, Обединено кралство), по дело Dyson Ltd/Vax [2010] EWHC 1923 (Pat), точки 23—31.

17 Комисията счита, че съществуването на алтернативи на дизайна взе пак трябва да бъде взето предвид, наред с други показатели на естетическата стойност на формата, която трябва да се прецени от сезираната юрисдикция. Вж. също точка 64 от настоящото заключение.

18 Вж. по-специално решения от 9 март 2017 г., Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193, т. 42) и от 7 септември 2017 г., Schottelius (C-247/16, EU:C:2017:638, т. 31).

25. Що се отнася до *общата систематика* на Регламент № 6/2002, следва да се отбележи, че съображение 10 от същия регламент внася следното интересно, макар и оставащо си ограничено пояснение относно смисъла, в който трябва да се разбира член 8, параграф 1: „[Т]ехнологичната иновация не следва да бъде възпрепятствана от предоставянето на закрила на промишлен дизайн на особеностите, обусловени изключително от техническа функция. Разбираемо е, че от това не произтича, че даден дизайн трябва да има естетическо качество“.

26. По-нататък, следва да се разгледат последиците на първата част от въпросното съображение за предвидените в член 8, параграф 1 цели¹⁹. Колкото до втората му част²⁰, запитващата юрисдикция посочва, че тя според противниците на теорията за причинността — целяща да отдели особеностите на продукта, които са изцяло от техническо естество, от тези, които са декоративни — противоречи на формулировката, съгласно която не се изисква промишлен дизайн да има естетически характер, за да може да получи закрила.

27. Действително такова изискване не се съдържа изрично и в членове 4—6 от Регламент № 6/2002, установяващи условията, на които е подчинена закрилата на промишлените дизайни на Общността. В същия този контекст съгласно уточнението в съображение 10, първо изречение *in fine* от Регламента, от предвиденото в член 8, параграф 1 от него основание за отказ не трябва да се заключава, че единствено формите с естетическо качество могат да се ползват от закрилата на промишлени дизайни. Изразът „от това не произтича, че даден дизайн трябва да има естетическо качество“, според мен означава единствено, че не е необходимо видимият външен вид на съответния продукт да има естетически вид, за да може да получи закрила.

28. Също като *CeramTec*, гръцкото правителство и правителството на Обединеното кралство считам, че макар естетическите качества на разглеждания продукт да не представляват определящ критерий при преценката дали да се предостави закрила, от това не би могло да се заключи, че с промишлените дизайни на Общността не се цели закрила на видимия външен вид на продуктите. Всъщност, както СХВП, която понастоящем е ЕUIPO, отбелязва²¹, от една страна, от определението на понятието „промишлен дизайн“, съдържащо се в член 3, буква а) от Регламент № 6/2002, в което се посочва изрично „видимият външен вид“ на продукта²², и от друга страна, от свързаните с видимостта изисквания, посочени както в член 4, параграф 2²³, така и в съображение 12 от него²⁴, ясно личи, че оценката на видимия външен вид, независимо от конкретната му заслуга²⁵, е решаваща за получаването на правата, предоставяни с промишлен дизайн на Общността²⁶. Ще добавя, че акцентът е поставен върху видимия външен вид и в член 10, параграф 1 от този регламент, който изисква съответният продукт да бъде различим от предходни творения, които са обект на закрила²⁷.

19 Вж. точка 38 и сл. от настоящото заключение.

20 Ще уточня, че упоменатото в края на въпросния откъс в редакцията на френски език на въпросното съображение 10 — език на оригиналния текст на настоящото заключение — във визирания от запитващата юрисдикция текст на немски език представлява второ изречение.

21 Вж. решение на СХВП по дело R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), точка 34.

22 „Промисленият дизайн“ там е определен като „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“.

23 Вж. цитата в точка 5 от настоящото заключение.

24 Съгласно това съображение 12 „[з]акрилата не следва да се разпростира върху тези съставни части, които не са видими при обичайна употреба на определен продукт, нито върху особеностите на детайл, които не са видими, когато той е монтиран [...]“.

25 Правителството на Обединеното кралство също използва думата „заслуга“ — с уточнението, че тя не се съдържа в Регламент № 6/2002 — за да изтъкне, както е в случая, дали промисленият дизайн успява действително да направи продукта привлекателен поради видимия му външен вид.

26 В този смисъл вж. решение от 21 септември 2017 г., *Easy Sanitary Solutions* и *EUIPO/Group Nivelles* (C-361/15 P и C-405/15 P, EU:C:2017:720, т. 62 и сл.).

27 Съгласно въпросния параграф 1, „[о]бхватът на закрилата, предоставяна от промисления дизайн на Общността, се разпростира върху всеки промишлен дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие“.

29. Следователно според мен е съвместимо с текста на съображение 10 от Регламент № 6/2002 член 8, параграф 1 от същия регламент да се тълкува в смисъл, че предвижда не случаите, в които разглежданите особености са единственото средство за изпълнение на техническата функция на продукта, а случаите, в които необходимостта от постигането на тази функция е единственият фактор, обясняващ възприемането на въпросните особености. С други думи, според мен трябва да се приеме, че особеностите на видимия външен вид на продукта се налагат изключително от целта да се постигне дадено техническо решение, а следователно и че тези особености попадат в обхвата на предвиденото във въпросния член 8, параграф 1 изключение, когато е видно, че съображения от друго естество, по-специално визуално, не са имали никаква роля при приемането на съответния промишлен дизайн. Съществуващият въпрос е къде свършват налаганите от формата изисквания във връзка с техническата функция на продукта и къде започва свободният избор на неговия автор²⁸.

30. Фактичката констатация, че тази разпоредба е с дерогационен характер, поради което според запитващата юрисдикция следва, че тя трябва да е предмет на стриктно тълкуване, не поставя под въпрос анализа ми. Всъщност това съображение не може само по себе си да доведе до допускането на критерий, в случая този за множеството форми, който действително ограничава в още по-голяма степен случаите на приложимост на изключението²⁹, но който не намира очевидно правно основание нито в самия текст на Регламент № 6/2002, нито с оглед на причините за приемането му или неговите цели, както са определени от законодателя на Съюза.

31. Тълкуването, което предлагам да се възприеме, според мен намира подкрепа в едно изследване на *подготовката* на Регламент № 6/2002, и по-специално на член 8, параграф 1 от него.

32. CeramТес поддържа, че критерият за множеството форми не следва да се прилага, тъй като предложението за въвеждането му в правната уредба на Съюза не е възприето. Гръцкото правителство също извежда набор от доводи от подготвителните работи по този регламент.

33. В това отношение ще отбележа, че в Зелената книга за закрила на промишлените дизайни от 1991 г. Комисията обяснява факта, че закрила е изключена за тези особености, които са обусловени само от техническата функция на разглеждания продукт — правило, съществувало дотогава в по-голямата част от държавите членки³⁰ — с бележки, чието съдържание ми се струва, че се колебае между теорията за множеството форми и тази за причинността и които според мен са свързани съответно с несъществуването на алтернативи на дизайна с оглед на крайната форма на съответния продукт и липсата на творчески принос на автора при разработването му³¹.

28 По-конкретно, техническата функция може например да цели да гарантира повече сцепление, удобство, комфорт, ефикасност или сигурност, за разлика от разработването на орнаментни, декоративни, естетически или нестандартни форми (вж. *Cohen*, D. Le droit des dessins et modèles — Droit communautaire, droit international, droit français et autres droits étrangers. Economica, Paris, 2. ed., 2004, pt. 65; както и *Greffe*, F. et *Greffe*, P., op.cit., note 15, pt. 159).

29 Вж. точка 19 in fine от настоящото заключение.

30 Относно някои предходни национални режими вж. по-специално *Mouncef-Moungache*, M. Les dessins et modèles en droit de l'Union européenne. Thèse, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 121 sq.

31 Работен документ, публикуван през юни 1991 г. (III/F/5131/91-FR), стр. 65, точка 5.4.6: „Ако технически ефект може да бъде постигнат само посредством дадена форма, промишленият дизайн не може да получи закрила. За сметка на това, ако авторът има избор между няколко форми, за да постигне търсения технически ефект, въпросните особености могат да се ползват от закрила. Схващано по този начин, изключението [...] съответства точно на дихотомията „идея/изражение“, предвидена в законодателството относно авторските права. В действителност това означава, че при липсата на избор по време на разработването на продукт с оглед на определен ефект не е налице никакво лично творчество, поради което няма какво да се закриля“ (курсивът е мой).

34. В първоначалното предложение на Комисията от 1993 г., довело до приемането на Регламент № 6/2002, член 9, параграф 1 (понастоящем член 8, параграф 1 от този регламент) е озаглавен „Непроизволни технически промишлени дизайни [...]“ и гласи следното: „Не може да получи закрила като промишлен дизайн на Общността промишлен дизайн, при който техническата функция не оставя никаква свобода за произволни особености на видимия външен вид на продукта“³². [неофициален превод]

35. Най-напред, в обяснителния меморандум на това предложение за регламент³³, както и в коментара по член 9, параграф 1 от него³⁴ се уточнява, че естетическият аспект на продукта сам по себе си не е определящ, тъй като както промишлените дизайни, клонящи към определена естетика, така и отговарящите на определена полезност, подлежат на закрила по еднакъв начин. В тези откъси най-вече се подчертава, че закрилата с промишлени дизайни на Общността се отказва в редките случаи, при които „формата следва функцията без възможност за отклонения“, тъй като тогава авторът не разполага с „никаква свобода“ по време на разработването на продукта и поради това „не може да изтъква, че резултатът е плод на неговото лично творчество“ и че този промишлен дизайн има „индивидуален характер“³⁵. [неофициален превод]

36. По-нататък, от измененото предложение от 1999 г.³⁶ е видно, че настоящият текст на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 е съгласуван с този на член 7, параграф 1 от Директива 98/71/ЕО относно правната защита на индустриални дизайни³⁷, имаща за цел да хармонизира приложимите в тази област законодателства на държавите членки³⁸. Подготвителните работи по Директива 98/71 обаче потвърждават, че липсата на свободен избор на автора по време на

32 Вж. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно промишления дизайн на Общността от 3 декември 1993 г. (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 70). Използването на думата „произволен“ е оспорено от Икономическия и социален комитет (вж. становище от 22 февруари 1995 г., ОВ С 110, 1995 г., стр. 14, точка 5.7).

33 Съгласно точка 8.2 от обяснителния меморандум (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 9) „[п]ромишлените дизайни са особеностите на видимия външен вид на продукт, които могат да бъдат доловени от сетивата. Не се взема предвид никакъв естетически критерий. Естетическите и функционалните промишлени дизайни подлежат на закрила, без да се прави разграничение. Все пак особеностите, наложени от техническа функция на продукта, които не оставят никаква свобода при разработването на произволни елементи, не подлежат на закрила [...]“. [неофициален превод]

34 Съгласно коментара по тази разпоредба „[в] Регламента не се прави разграничение между естетическите и функционалните промишлени дизайни; те подлежат на закрила по еднакъв начин. В крайни случаи формата следва функцията без възможности за вариации. В случая авторът не може да изтъкне, че резултатът е плод на личното му творчество. Тогава промишленият дизайн няма никакъв индивидуален характер и не дава право на закрила. [...] Ето защо разпоредбата изключва закрилата единствено доколкото няма никаква свобода да се въвеждат произволни елементи“ (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 18). [неофициален превод]

35 Също така съображение 9 от това предложение се отнася до „промишлените дизайни, произведени, за да отговорят на функционално изискване, и не оставят на автора им никаква възможност да включи различни или произволни особености“ (стр. 63) [неофициален превод], а в коментара по член 27, параграф 1 от него се изтъква „случаят, в който разграничителните особености на промишления дизайн не могат да се ползват от закрилата, тъй като са продиктувани изцяло от техническа функция, която не оставя никаква свобода за разработване на произволен промишлен дизайн“ (стр. 27) [неофициален превод].

36 Вж. измененото предложение за Регламент (ЕО) на Съвета относно промишления дизайн на Общността от 21 юни 1999 г. (СОМ(1999) 310 окончателен), становище относно член 9.

37 Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. (ОВ L 289, 1998 г., стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 24, стр. 106).

38 Законодателства, чието действие е ограничено до територията на съответната държава членка, за разлика от установената с Регламент № 6/2002 система (вж. съображения 1—6 от този регламент).

разработването на продукта и фактът, че избраната форма е продиктувана единствено от техническата функция, от самото начало са разглеждани като определящите фактори за отказа на закрила както в първоначалното предложение за тази директива, от 1993 г.³⁹, така и в измененото предложение от 1996 г.⁴⁰.

37. Струва ми се, че няма критерий, равнозначен на този за съществуването на алтернативни дизайни или на множеството форми, който да е бил възприет в гореупоменатите проекти на тестове, а че по-скоро е дадено предпочитание на критерия за причинността. Всъщност по никакъв начин не е поставено изискването въпросната особеност да бъде *единственото средство*, благодарение на което търсената техническа функция да може да се постигне. Изключението, както е предвидено в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, е мотивирано главно от липсата на творческо по същността си действие от страна на създателя по отношение на видимия външен вид на продукта, като се има предвид, че само добавената стойност от интелектуално усилие, независимо от въпросната функция, обосновава закрила с промишлен дизайн. Изглежда, че ЕUIPO в последно време също има тенденцията да изтъква на преден план в практиката си за вземане на решения това дали авторът е имал свобода по време на разработването на съответния продукт⁴¹.

38. Що се отнася до преследваните с въпросния регламент *цели*, и по-специално с член 8, параграф 1 от него, страните не оспорват — а впрочем според мен е безспорно — че тази разпоредба има за цел главно да попречи изключително техническите особености на даден продукт да могат да бъдат „монополизирани“⁴² посредством закрилата им като промишлен дизайн на Общността⁴³ и да избегне „технологичната иновация [...] да бъде възпрепятствана“⁴⁴ поради факта, че тази закрила ограничава разполагаемостта с техническите решения за останалите икономически оператори⁴⁵. Търсенето на равновесие между закрилата на иновациите и творчеството, от една страна, и запазването на справедлива и печеливша конкуренция за всички предприятия на Общността, от друга страна, всъщност представлява една от грижите на законодателя⁴⁶.

39 Член 7, параграф 1 от това първоначално предложение за директива от 3 декември 1993 г. (СОМ(93) 344 окончателен) гласи следното: „Регистрирането на промишлен дизайн не предоставя права, доколкото осъществяването на техническа функция не оставя никаква свобода по отношение на произволните особености на видимия външен вид на продукта“ [неофициален превод], и съгласно обяснителния му меморандум „конкуренцията ще бъде насърчена в секторите, в които промишлените дизайни няма да имат право на закрила, например защото необходимостта продуктът да изпълнява техническа функция не оставя свобода на автора“ (вж. стр. 14 и 23) [неофициален превод].

40 Вж. в измененото предложение за директива от 21 февруари 1996 г. (СОМ(96) 66 окончателен) коментара по член 7, параграф 1, в който се посочва, че „[Д]ори и това дали промишлен дизайн съдържа естетическо измерение да не се взема предвид, за да се определи дали отговаря на възприетите в предложението условия, според някои е необходимо добавянето на разпоредба, предвиждаща, че закрилата не следва да бъде предоставяна в изключително редките случаи, при които формата е продиктувана от функцията. Комисията счита, че се налага една по-ясна формулировка, по-специално предвид предложението за изменение на параграф 2“ (стр. 8). [неофициален превод] Въпросният член 7, параграф 1 вече предвижда „особеностите на видимия външен вид на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“, формулировка, възприета в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002.

41 Вж. *Brançusi*, L. Article 8 CDR. *op.cit.*, note 12, p. 140, pt. 47, както и последния подход, квалифициран като „по-гъвкав“, изтъкнат в доклада от изследването, проведено по искане на Комисията, от 3 юни 2016 г., *Legal review on industrial design protection in Europe*, стр. 89, 91 и 92.

42 Съгласно точка 8.2 от обяснителния меморандум на първоначалното предложение (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 9), „[...] особеностите, обусловени от техническа функция на продукта [...] не подлежат на закрила, така че да не монополизират техническите функции чрез закрилата на промишлен дизайн“ [неофициален превод].

43 Ще отбележа, че подобна цел е предвидена в клаузата за поправка, съдържаща се в член 110, параграф 1 от Регламент № 6/2002, в чиято първоначална формулировка има препратка към случаите, при които „външният вид предопределя дизайна, ползващ се със закрила“, която обаче е премахната в хода на законодателната работа. По този аспект вж. моето заключение по съединени дела *Asacia* и *D'Amato* (C-397/16 и C-435/16, EU:C:2017:730, т. 38 и сл.).

44 Вж. първото изречение на съображение 10 от Регламент № 6/2002.

45 В становището си Комисията правилно подчертава, че изключването от закрилата на промишлените дизайни на особеностите на видимия външен вид, служещи единствено за прилагането на техническо решение, гарантира свободната конкуренция между доставчиците на продукти, използващи такова техническо решение.

46 Вж. раздел 9 от обяснителния меморандум на първоначалното предложение (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 10), както и съображение 7 от Регламент № 6/2002.

39. Освен това от подготвителните работи по Регламент № 6/2002 е видно, че член 8, параграф 1 от него има за цел също и да определи границата между правните уредби относно патентите и тези относно промишлените дизайни⁴⁷. Всъщност евентуалната закрила на техническите иновации трябва да попада в обхвата на първия вид правни уредби⁴⁸, стига условията на патентоването да са изпълнени. Както подчертава CeramTec, в някои случаи може да се окаже по-трудно да се получи патент, тъй като този документ за собственост изисква да се докаже наличието на изобретение, отговарящо на строги изисквания⁴⁹, които не предизвикват толкова голям интерес, тъй като срокът на предлаганата закрила може да е по-кратък от гарантирания с промишлените дизайни⁵⁰. Ето защо следва да се предотврати рискът приложимите в областта на патентите разпоредби да могат да бъдат заобиколени, като се забрани решенията от техническо естество да могат да бъдат закриляни под формата на промишлени дизайни.

40. Фактът обаче, че се дава предпочитание на критерий като този за множеството форми, който силно ограничава приложното поле на предвиденото във въпросния член 8, параграф 1 изключение⁵¹, според мен би могъл да лиши тази разпоредба от пълното ѝ полезно действие и следователно да възпрепятства постигането на гореупоменатите цели, като разреши присвояването на форми с чисто техническо предназначение, за които обаче съществуват варианти⁵².

41. Всъщност също като CeramTec и правителството на Обединеното кралство считам, че почти винаги е възможно да се измени видимия външен вид на особеностите на продукт по минимален, но достатъчен начин⁵³, без да се пречи на търсената техническа функция. Следователно би могло множество подлежащи на разработване форми на дадено техническо решение, дори и всички те, да се окажат монополизирани посредством закрилата на промишлените дизайни, което би попречило на технологичната иновация, която Регламент № 6/2002 има за цел да насърчава. Ако защитаваният от DOCERAM критерий бе приет, един-единствен икономически оператор щеше да има възможността да получи няколко регистрации на промишлени дизайни на Общността на различни форми на един продукт и така да се ползва от изключителна закрила, на практика равностойна на предлаганата от патент, но без да бъде подчинен на свързаните с него ограничения, които следователно биха могли да бъдат заобиколени.

42. В това отношение CeramTec изтъква, че в рамките на главното производство, като е осигурило закрила на 17 варианта на форма на центриращ щифт в три различни основни модела, DOCERAM не оставило на останалите оператори на пазара никаква възможност да използват алтернативни форми на тези продукти, тъй като не съществували други технически релевантни форми в областта на релефното заваряване, които да са в състояние да дадат друго общо впечатление за продукта съгласно член 6, параграф 1 от този регламент.

47 Съвместното съществуване на въпросните правни уредби се потвърждава в съображение 31 и в член 96 от Регламент № 6/2002. Вж. също Зелената книга за закрила на промишлените дизайни, *op.cit.*, бележка под линия 31, стр. 65, точка 5.4.6.1.

48 Съгласно точка 8.2 от обяснителния меморандум на първоначалното предложение (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 9) „[...] особеностите, наложени от техническа функция на продукта [...] могат евентуално да получат закрила от законодателството относно патентите или полезните модели, когато условията за получаване на такава закрила са изпълнени“ [неофициален превод].

49 Изобретението по-специално трябва да бъде ново, да включва изобретателска дейност и да може да се прилага промишлено съгласно членове 52—57 от Конвенцията за издаване на европейски патенти, подписана в Мюнхен на 5 октомври 1973 г. (наричана по-нататък „Мюнхенската конвенция“), чийто текст е на разположение на следния интернет адрес: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

50 А именно по принцип 20 години за европейския патент (вж. член 63 от Мюнхенската конвенция) и до 25 години за промишлените дизайни на Общността, които са регистрирани (вж. член 12 от Регламент № 6/2002), какъвто е случаят в главното производство.

51 Вж. точка 19 *in fine* от настоящото заключение.

52 Вж. също решение на СХВП по преписка R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), точки 28 и 30, както и *Brancusi*, L. Article 8 CDR. *op.cit.*, note 12, p. 136—137, pt. 33.

53 В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент № 6/2002, съгласно който промишлен дизайн се счита за идентичен на вече съществуващ, поради което не подлежи на закрила, когато техните особености се различават само в несъществени детайли.

43. Накрая, ще подчертая, че така застъпеното тълкуване има предимството да бъде последователно с възприетата от Съда *практика в областта на марките*⁵⁴. За разлика от това, което CeramTec изглежда поддържа, тази практика според мен не може да бъде приложена автоматично към настоящото дело с оглед на съществуващите различия между правната система на Съюза относно закрилата на марките и тази относно закрилата на промишлените дизайни⁵⁵. Предвид обаче факта, че разпоредби, аналогични на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, се съдържат в първата от тези системи⁵⁶, макар текстът им да не е съвсем идентичен⁵⁷, и с оглед на съществуващите между тези две категории разпоредби сродни връзки⁵⁸ според мен е възможно, дори уместно, да се даде становище в светлината на въпросната съдебна практика и в случая да се разсъждава евентуално по аналогия.

44. В това отношение следва да се припомни, че във връзка с предоставената от марките закрила съгласно приетото от Съда гореупоменатите разпоредби на правото на Съюза, които по същество съответстват на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, имат за цел да не се допусне тази закрила да доведе до предоставяне на притежателя на монопол върху техническите решения или практическите характеристики на дадена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите⁵⁹. Както посочих по-горе⁶⁰, такава ми се струва и причината, поради която закрилата от правото относно промишлените дизайни на Общността е изключена при предвидените в посочения член 8, параграф 1 обстоятелства.

45. От различни решения на Съда в областта на марките обаче е видно, че „знак, състоящ се изключително от формата на стока, не подлежи на регистрация на основание [на тълкуваните разпоредби], когато е доказано, че съществените функционални [особености] на тази форма се дължат единствено на техническия резултат“. Съдът уточнява, че „доказателството за наличието на други форми, които позволяват получаването на същия технически резултат, не може да отстрани основанията за отказ [...] на регистрацията“, като марка, на „формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат“, както е посочено във въпросните разпоредби. Съдът основава този отказ — според мен имплицитен, но ясен — на теорията за множеството форми по-специално на констатацията, че отказът на регистрацията не е

54 Вж. бележки под линия 59 и 61 от настоящото заключение.

55 Относно съществуващите различия между предлаганата от марките закрила и тази, предлагана от промишлените дизайни, що се отнася както до съответното им естество и обхват, така и до продължителността им, вж. заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Philips (C-299/99, EU:C:2001:52, т. 36—38).

56 Вж. член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), понастоящем член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25), както и член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1).

57 Гореупоменатите разпоредби, свързани с правото относно марките (вж. бележка под линия 6), предвиждат не „особеностите [...] които са наложени изключително от техническата [...] функция [на продукта]“, а „формата [му], която е нужна за постигане на технически резултат“. Генералният адвокат Ruiz-Jarabo Colomer приема, че в това различие няма нищо произволно и че налага равнището на „функционалност“ да трябва да е по-високо, за да позволи да се установи основанията за изключване в областта на промишлените дизайни, като елементът, който следва да се вземе предвид в това отношение, не трябва да е само необходим, а и наложителен за получаването на точен технически резултат, поради което функцията налага формата. Според него това означава, че функционален модел би могъл все пак да подлежи на закрила, ако се докаже, че същата техническа функция може да бъде получена по различен начин (вж. неговото заключение по дело Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, т. 34). Не споделям това становище, като уточнявам, че то е изведено в рамките на *obiter dictum* (вж. решение на СХВП по преписка R 690/2007-3, цитирано по-горе в бележка под линия 13, точка 28) и че Съдът не е взел позиция по отношение на промишлените дизайни в решение от 18 юни 2002 г., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

58 Регламент № 40/94 относно марката на Общността представлява „наследство“, което авторите на Регламент № 6/2002 са взели предвид като основа за съставяне (вж. *Hiance*, M. Le projet de règlement communautaire sur les dessins et modèles: les enjeux. — *Revue internationale de la propriété industrielle et artistique*, 201/2000, p. 100).

59 По отношение на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2008/95 вж. по-специално решение от 16 септември 2015 г., *Société des Produits Nestlé* (C-215/14, EU:C:2015:604, т. 44, 45 и 55), а по отношение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 вж. решение от 10 ноември 2016 г., *Simba Toys/EUIPO* (C-30/15 P, EU:C:2016:849, т. 39 и 53).

60 Вж. точка 38 и сл. от настоящото заключение.

подчинен на условието съответната форма да бъде единствената, позволяваща постигането на търсения технически резултат, и на забележката, че значителен брой алтернативни форми би породил риск да станат неизползваеми за конкурентите на притежателя на марката, ако бе преценено, че подобен критерий е от решаващо значение⁶¹.

46. Считаю, че тези съображения са релевантни и в настоящия случай, тъй като не може да се приеме, и в тази област, че промишлените дизайни на Общността могат да бъдат отклонени от целта им, за да предложат закрила на изцяло техническите особености на даден продукт⁶².

47. Ето защо според мен на първия преюдициален въпрос следва да се даде утвърдителен отговор и следователно да се отхвърли тезата, съгласно която се предлага да се възприеме т.нар. критерий за „множеството форми“. По-конкретно съм на мнение, че член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се определи дали особеностите на видимия външен вид на продукт са наложени изключително от техническата му функция, следва не просто да се посочи като основание липсата на съществуващи алтернативни форми, които могат да изпълняват същата функция, а да се установи, че търсенето на дадена техническа функция е единственият фактор, продиктувал избора на съответния промишлен дизайн, и че следователно авторът му не е имал никаква творческа роля в това отношение.

48. Във връзка с така предложеното тълкуване запитващата юрисдикция отправя други питання относно конкретното прилагане на съдържащото се във въпросния член 8, параграф 1 правило, които питання са предмет на втория преюдициален въпрос.

Б. По релевантните елементи за преценка за целите на прилагане на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 (втори въпрос)

49. Вторият преюдициален въпрос е поставен при условията на евентуалност — ако на първия преюдициален въпрос Съдът отговори, както предлагам, а именно че за целите на прилагане на предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изключение релевантният метод е да се провери дали особеностите на видимия външен вид на разглеждания продукт могат да се обяснят единствено с търсената техническа функция, а не да се констатира липсата на съществуващи алтернативни дизайни, които също могат да изпълняват тази функция.

50. С този въпрос запитващата юрисдикция иска да се установи, първо, от каква гледна точка следва да се прецени дали отделните особености на видимия външен вид на продукт са били възприети изключително поради причини, свързани с техническата функционалност, и второ, в случай че трябва да се следва гледната точка на „обективен наблюдател“, как това понятие трябва да бъде определено.

51. Съгласно тази юрисдикция в обжалваното пред нея решение Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) е приел, че въпросната оценка следва да се извърши обективно и че личната воля на автора на съответния промишлен дизайн не е от голямо значение, освен евентуално като показател да се определи дали даден обективен наблюдател би стигнал, след

⁶¹ По отношение на член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Директива 89/104 вж. решение от 18 юни 2002 г., Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, т. 81—84); по отношение на член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2008/95 вж. решение от 16 септември 2015 г., Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, т. 56), а по отношение на член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 вж. решение от 14 септември 2010 г., Lego Juris/CXВП (C-48/09 P, EU:C:2010:516, т. 53—58).

⁶² В подкрепа на аналогия с позицията, приета от Съда в областта на марките, вж. по-специално Greffe, F. et Greffe, P., op.cit., note 15, pts.182 et 183, както и Raynard, J., Py, E. et Tréfigny, P., op.cit., note 15, pt. 536.

разумен анализ, до заключението, че единствено императивните съображения, свързани с техническата функционалност, са определили избора на дизайна⁶³. Според противниците на този подход обаче е трудно да се прецени във всеки отделен случай гледната точка на такъв „обективен наблюдател“, тоест на друго лице, чието съществуване е само теоретично.

52. По отношение на обективния или субективния характер на анализа, който трябва да се извърши за целите на прилагане на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, страните в главното производство и заинтересованите лица, представили становища пред Съда, се обединяват около становището, че субективното намерение на автора, когато е разработвал съответния промишлен дизайн, не може да представлява ключовият фактор, позволяващ да се определи дали този промишлен дизайн е бил възприет поради изцяло технически съображения. Аз също съм на това мнение.

53. Всъщност обективният подход при въпросния анализ е в полза на еднаквото прилагане на тази разпоредба от всички държави членки и от всичките им юрисдикции, като гарантира по-голяма предвидимост и засилва правната сигурност на икономическите оператори. Както DOCERAM и CeramТес по същество отбелязват, ако предполагаемото намерение на автора беше единственият релевантен критерий, направените от него изявления сами по себе си биха били решаващи да се прецени дали съответният промишлен дизайн може да получи закрила и в случай на спор заинтересованото лице би могло да бъде изкушено да твърди, че е избрало този дизайн, водено от естетически съображения, за да постигне предвиденото в член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 изключение да не се прилага в ущърб на изобретението му. Според мен е от съществено значение компетентните органи да могат да се произнасят въз основа не на субективни, а на неутрални и лишени от риск от пристрастност елементи за преценка.

54. По отношение на условията и реда, които трябва да се следват при извършването на обективна преценка за това дали видимият външен вид на даден продукт е наложен изключително от техническата му функция по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, защитаваните пред Съда позиции обаче не са непротиворечиви.

55. Според мен първата проблематика, повдигната с така поставения от запитващата юрисдикция въпрос, която изтъква евентуалното отчитане на „поглед[a] на „обективен наблюдател“, е дали следва да се *разсъждава в зависимост от недействително лице*, чиято предполагаема преценка би послужила като архетип.

56. В това отношение CeramТес, най-напред, изтъква, че изразът „обективен наблюдател“, съдържащ се както в обжалваното пред запитващата юрисдикция решение, така и във втория преюдициален въпрос, се ръководи от подобни формулировки, възприети в различни варианти в практиката на ЕUIPO за вземане на решения⁶⁴ и в доктрината⁶⁵.

63 Запитващата юрисдикция отбелязва, че в решението на СХВП по преписка R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), е възприет този подход.

64 По-специално в точка 36 от решението на СХВП по преписка R 690/2007-3, цитирано по-горе (бележка под линия 13), се посочва погледът на „обективен наблюдател“ („observateur raisonnable“ на френски език).

65 CeramТес изтъква изразите „relevant observer“ („observateur pertinent“ на френски език) и „reasonable observer persona“ („обективен наблюдател“), използвани съответно от *Brancusi, L.*, Article 8 CDR. op.cit., note 12, p. 139, pt. 41, и в доклада от изследването, проведено по искане на Комисията, op.cit., note 41, p. 90.

57. По-нататък, CeramTec поддържа, че за да се провери дали е приложим член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, би трябвало да се изходи от понятието „информиран потребител“, използвано в член 6, параграф 1, член 10, параграф 1 и в съображение 14 от този регламент⁶⁶, както го определя практиката на Съда и на Общия съд⁶⁷. Според тази страна, доколкото проверката трябва да бъде извършена, както е в случая, при особеното положение, в което всички потребители на съответните продукти са професионалисти, „информираният потребител“ на практика съответствал на „специалист в областта“, имащ техническа експертиза — понятие, използвано при преценката на изобретателския характер на патента.

58. Счита за неподходящо да се следва това предложение. Следва да се уточни, че за разлика от твърдяното от CeramTec релевантният критерий за преценката на съществуването на фактическите елементи, в рамките на Регламент № 6/2002, не е „винаги „информираният потребител“. По-специално, вече е прието, че този потребител не е непременно в състояние, ако няма придобития в резултат на използването на съответния продукт опит, да различи чертите от външния вид на продукта, които са наложени от техническата функция на последния, от чертите, за които няма утвърдени правила⁶⁸. Прилагането на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 действително предполага да се извърши техническа оценка, изискваща специфични компетентности, които дори един „информиран“ потребител не винаги има. Ето защо гледната точка на „информирания потребител“ според мен не може да представлява критерият за изискващата се за целта обективна преценка.

59. Също като правителството на Обединеното кралство и Комисията считам, че ако авторите на Регламент № 6/2002 са искали да приемат като правен инструмент „обективния наблюдател“, както се изтъква във втория преюдициален въпрос, те са щели да го упоменат в член 8, параграф 1, както са направили това изрично по отношение на „информирания потребител“ в член 6, параграф 1 и член 10, параграф 1⁶⁹. Впрочем ще отбележа, че във въпросния член 8 не се споменава и идеята за други категории недействителни лица, като например „потенциален среден купувач“ — критерий, който DOCERAM предлага, а след това оттегля⁷⁰, или „среден потребител“ — фактор за преценка, за който Комисията отбелязва, че сам по себе си не е решаващ за преценката на изцяло техническия характер на форма в областта на марките⁷¹.

66 Членове 6 и 10, отнасящи се съответно до „оригиналността“, която трябва да има съответният промишлен дизайн (както и съображение 14), и до „обхвата на закрила“, предоставян с Регламент № 6/2002.

67 Понятието „информиран потребител“ е „междинно понятие между приложимото в правото на марките понятие за среден потребител, от когото не се изискват никакви специални познания и който по принцип не извършва пряко сравнение между конфликтните марки, и това за нещо лице, [приложимо в областта на патентите, който е] експерт със задълбочени технически умения. [То] може да се разбира като обозначаващо *потребител, който [...] е особено бдителен*, било поради личния му опит, било поради по-широките му познания в съответната област“ (курсивът е мой) (вж. по-специално решения от 20 октомври 2011 г., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, т. 53 и 59, както и от 21 септември 2017 г., Easy Sanitary Solutions и EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P и C-405/15 P, EU:C:2017:720, т. 124 и 125).

68 Вж. по-специално решения на Общия съд от 22 юни 2010 г., Shenzhen Taiden/CXВП — Bosch Security Systems (комуникационно оборудване) (T-153/08, EU:T:2010:248, т. 47 и 48), от 21 ноември 2013 г., El Hogar Perfecto del Siglo XXI/CXВП — Wenf International Advisers (тирбушон) (T-337/12, EU:T:2013:601, т. 25), както и от 12 март 2014 г., Tubes Radiatori/CXВП — Antrax It (радиатор) (T-315/12, непубликувано, EU:T:2014:115, т. 61). Този повтарящ се анализ на Общия съд според мен е добре обосновав.

69 По този въпрос вж. по-специално коментара по член 6, параграф 1 от първоначалното предложение за регламент (COM(93) 342 окончателен, стр. 15).

70 Според DOCERAM такъв купувач често ще има по-малко значими професионални познания, отнасящи се до техническата област, в която попада продуктът, отколкото например автора или производителя, което би могло да има за последица техническите функции на някои особености на видимия външен вид погрешно да бъдат възприети като естетически особености.

71 В този смисъл тя цитира точки 33—35 от решение от 18 септември 2014 г., Nauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), отнасящи се до член 3, параграф 1, буква д) от Директива 89/104. Според Комисията, тъй като целта на тази разпоредба е сравнима с преследваната с член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, логично е и в рамките на последния да се приложат подобни критерии, за да се прецени творческият принос на видимия външен вид на продукт отвъд техническите ограничения. По този въпрос вж. също точка 43 и сл. от настоящото заключение.

60. Правителството на Обединеното кралство подчертава, според мен правилно, че член 6, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Регламент № 6/2002 не се отнасят до теоретичното понятие „информиран потребител“ за целите на преценката на „степената на свобода на автора при разработването на промишления дизайн“⁷² и че следва да се възприеме същият подход — не недействителен — в рамките на член 8, параграф 1, тъй като сезираната със спора юрисдикция също има задача да прецени обективно какво попада в обхвата на техническата функция на продукта — елемент, който не може да получи закрила, и къде е била свободата на автора, чието авторско произведение може да е предмет на закрила⁷³. Подобна казуистична преценка вече е извършвана, изглежда без големи затруднения, от национални юрисдикции⁷⁴ и от членовете на СХВП, понастоящем EUIPO⁷⁵.

61. Впрочем, ако трябваше да се приеме критерият за „обективния наблюдател“, това щеше да породи цяла поредица от допълнителни затруднения за определянето на тази изцяло измислена категория, както и на начина, по който следва да се прилага, поне що се отнася до това какви и на какво равнище познания едно такова лице следва да има.

62. Втората проблематика, повдигната пред Съда, се отнася до установяване на елементите, които трябва да бъдат предмет на проверка, като юрисдикцията, сезирана с оспорване по член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 следва да извърши тази проверка според мен по един както обективен, така и казуистичен начин.

63. Споделям мнението, изразено в по-голямата част от представените пред Съда становища, съгласно което сезираният със спора национален съд следва обективно и с оглед на всички обстоятелства, конкретни за всеки случай, да прецени дали отделните особености на видимия външен вид на продукт отговарят единствено на свързани с функционалността съображения.

64. В това отношение според Комисията този съд трябва да вземе предвид критерии за преценка, приети от Съда в областта на марките, като позволяващи да се презумира една не изцяло техническа стойност на формата, каквито са „възприемането [...] от страна на средния потребител“⁷⁶, видът на разглежданата категория стоки, художествената стойност на съответната форма, спецификата на тази форма в сравнение с другите обичайно използвани форми на пазара, значителната разлика в цената спрямо сходни изделия или решението рекламната стратегия да се основе главно на естетическите характеристики на стоката“⁷⁷.

72 Макар условията, посочени в член 6, параграф 1 и член 10, параграф 1 и съответно в член 6, параграф 2 и член 10, параграф 2, да са допълващи, както е посочено в съображение 14 от този регламент. Всъщност при конкретната преценка на цялостното впечатление от разглежданите промишлени дизайни, създадено у информирания потребител, следва да се отчита степента на свобода на автора при разработването на оспорвания промишлен дизайн, като се има предвид, че колкото по-ограничена е тази свобода, толкова повече за създаването на различно цялостно впечатление у потребителя ще бъдат достатъчни минимални разлики между тези промишлени дизайни (вж. по-специално решения от 18 март 2010 г., Grupo Promer Mon Graphic/СХВП — PepsiCo (изображение на кръгъл рекламен предмет), T-9/07, EU:T:2010:96, т. 72 и сл., както и от 5 юли 2017 г., Gamet/СХВП — „Metal-Bud II“ Robert Gubała (дръжка на врата), T-306/16, непубликувано, EU:T:2017:466, т. 43 и сл.).

73 Ще отбележа, че в първоначалното си предложение за регламент (СОМ(93) 342 окончателен, стр. 19) Комисията отбелязва, че параграф 2 от понастоящем член 10 от Регламент № 6/2002 има „за цел да даде на съдилищата насоки при искове за нарушения“ [неофициален превод] (курсивът е мой). Тя добавя, че „[к]райно функционални промишлени дизайни, при които авторът трябва да спазва точните параметри, вероятно ще имат повече сходства помежду си, отколкото промишлените дизайни, при които авторът има пълната свобода. Ето защо в [този] параграф 2 е заложен принципът, че свободата на автора трябва да бъде отчетена при преценката на сходството между промишлен дизайн и друг вече съществуващ такъв“ (курсивът е мой). [неофициален превод]

74 Правителството на Обединеното кралство в този смисъл цитира решението на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Dyson Ltd/Vax [2011] EWCA Civ 1206, точка 36.

75 Като пример вж. анализа, извършен от отдела по отмяна на СХВП в нейното решение от 17 март 2014 г. по дело № ICD 8674, Extruplast/PVG Energy BV, точка 17: „[a]вторът е наясно, че степента на свобода при разработването на промишления дизайн на тубите е ограничена от множество изисквания, свързани с неговото предназначение, а именно, в разглеждания тук случай, за съдържимост, превозване и съхранение на течностите. [...] В случая изборът на кръст под формата на кръгло витло отгоре, широчината на перките му, разполагането му както отгоре, така и отдолу, широките канали за неговото съединяване, разположението на цилиндричните орнаменти, тяхната форма и дебелина или тънкость, каналите и броят им дава[т] на [разглеждания промишлен дизайн] особена естетика, а и един по-търсен видим външен вид, които не са продиктувани единствено от техническата им функция“.

76 Макар този критерий сам по себе си да не е определящ (вж. точка 59 от настоящото заключение).

77 По този въпрос Комисията се позовава на точки 34 и 35 от решение от 18 септември 2014 г., Nauck (C-205/13, EU:C:2014:2233). Вж. също бележка под линия 71 от настоящото заключение.

Комисията счита, че сезираната юрисдикция следва да вземе предвид и съществуването на алтернативни форми, също изпълняващи съответната техническа функция, тъй като това съществуване по принцип указвало, че авторът има свобода при разработването на особеностите на видимия външен вид на продукта и че той не е бил определен единствено от функционални условия.

65. В този дух DOCERAM също съставя неизчерпателен списък с критерии, които биха могли да са релевантни, а именно „обстоятелствата, свързани с процеса на разработване, реклама, използване и т.н.“ CeramTec от своя страна поддържа, че гледната точка на „информирания потребител“, която предлага — според мен погрешно⁷⁸ — да се възприеме като критерий за обективната преценка, трябва да бъде определена, „като се вземат предвид задълбочено всички релевантни по случая обстоятелства“⁷⁹, и по-специално „специфичната цел на производителя към момента на разработването, направена на продукта реклама, изтъкваща дизайна, евентуални отличавания или особена добра репутация на дизайна сред съответните потребители, както и волята на автора към момента на създаване на продукта“⁸⁰.

66. По този аспект ще уточня, че въпросната преценка трябва да бъде извършена от сезираната със спора юрисдикция, според мен не само с оглед на самия съответен промишлен дизайн, но и от гледна точка на всички обстоятелства около избора на особеностите на видимия външен вид, като се имат предвид приведените от страните доказателства, независимо от техния предмет или естество⁸¹, както и предвид евентуалните разпоредени от тази юрисдикция действия по събиране на доказателствата.

67. Според мен не следва да се изключва възможността критерии — които сами по себе си не могат да позволят да се докаже, че особеностите на видимия външен вид на продукт са се наложили изключително поради техническата му функция по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, какъвто критерий например е субективното намерение на автора или съществуването на алтернативни форми⁸² — все пак да бъдат включени сред набора от конкретни показатели, които сезираните съдилища трябва да вземат предвид за съставянето на собствено мнение относно прилагането на тази разпоредба.

68. Според мен не следва да се съставя списък, дори и неизчерпателен, с релевантните критерии в това отношение, като се има предвид, че законодателят на Съюза не е възнамерявал да се прибягва до този похват и доколкото ми се струва, Съдът не го е счел за полезен във връзка с преценката, в това число и фактическа, която трябва да бъде извършена на основание членове 4—6 от този регламент.

69. За сметка на това също като гръцкото правителство намирам за полезно да се наблегне на факта, че сезираната юрисдикция при нужда може да извърши изискваната преценка, като се ползва от разясненията на посочен от нея независим експерт. В това отношение ще отбележа, че националните съдилища не винаги имат квалификацията, понякога тясно техническа, която е необходима за целта, и че често разпореждат мерки за изготвянето на експертизи, когато са изправени пред сложни въпроси от такова естество.

78 Вж. точка 57 и сл. от настоящото заключение.

79 В този смисъл CeramTec цитира по-специално *Ruhl*, O. Gemeinschaftsgeschmacksmuster — Kommentar, op.cit., note 6, pt. 10.

80 Гръцкото правителство и това на Обединеното кралство от своя страна се въздържат от съставянето на такива списъци с критерии за преценка.

81 С уточнението, че тежестта да се докаже, че присъщите за член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 условия са изпълнени в конкретен случай, логично е на страната, която възнамерява да се ползва от предвиденото в тази разпоредба изключение.

82 Като никой от тези критерии не е решаващ сам по себе си поради причините, посочени съответно в точка 53 и в точка 23 и сл. от настоящото заключение.

70. Следователно според мен на втория преюдициален въпрос следва да се отговори, че за да прецени дали отделните особености на видимия външен вид на продукт отговарят единствено на съображения за техническа функционалност, за целите на прилагане на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, сезираната юрисдикция следва да извърши обективна преценка, не като се постави от гледната точка — теоретична — на „обективен наблюдател“, а като вземе предвид — конкретно — всички релевантни по случая обстоятелства.

V. Заключение

71. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори по следния начин на поставените от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) преюдициални въпроси:

- „1) Член 8, 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 предоставяната по силата на този регламент закрила е изключена, когато особеностите на видимия външен вид на разглеждания продукт са били възприети единствено с цел да му позволят да изпълнява дадена техническа функция, следователно без никакъв творчески принос на създателя му, и фактът, че евентуално съществуват други форми, позволяващи постигането на същия технически резултат, сам по себе си не е определящ в това отношение.
- 2) За да определи дали особеностите на видимия външен вид на продукт са били възприети поради съображения, свързани изключително с техническата му функция, по смисъла на член 8, параграф 1, сезираната юрисдикция следва да се произнесе обективно, като упражни собственото си право на преценка и като вземе предвид всички релевантни по случая обстоятелства“.