



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав)

19 юни 2014 година*

„Регламент (ЕО) № 6/2002 — Промислен дизайн на Общността — Член 6 — Наличие на оригиналност — Различно общо впечатление — Член 85, параграф 2 — Нерегистриран промишлен дизайн на Общността — Валидност — Условия — Тежест на доказване“

По дело C-345/13

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Supreme Court (Ирландия) с акт от 6 юни 2013 г., постъпил в Съда на 24 юни 2013 г., в рамките на производство по дело

Karen Millen Fashions Ltd

срещу

Dunnes Stores,

Dunnes Stores (Limerick) Ltd,

СЪДЪТ (втори състав),

състоящ се от: R. Silva de Lapuerta (докладчик), председател на състав, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot и Ал. Арабаджиев, съдии,

генерален адвокат: M. Wathelet,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за Karen Millen Fashions Ltd, от J. Waters, solicitor,
- за Dunnes Stores и Dunnes Stores (Limerick) Ltd, от G. Byrne, solicitor,
- за правителството на Обединеното кралство, от S. Brighthouse, в качеството на представител, подпомагана от N. Saunders, barrister,
- за Европейската комисия, от F. W. Bulst и J. Samnadda, в качеството на представители,

* Език на производството: английски.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 2 април 2014 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 6 и член 85, параграф 2 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).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между Karen Millen Fashions Ltd (наричано по-нататък „КМФ“), от една страна, и от друга Dunnes Stores и Dunnes Stores (Limerick) Ltd (наричани по-нататък заедно „Dunnes“) във връзка с искане на КМФ да бъде наложена забрана за използването от Dunnes на промишлен дизайн.

Правна уредба

Споразумението ТРИПС

- 3 Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „Споразумение ТРИПС“) съставлява приложение 1В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г. и одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3).
- 4 В раздел 4 („Промислен дизайн“) от част II от посоченото споразумение, озаглавена „Стандарти за достъп, обхват и използване на правата върху интелектуалната собственост“, член 25, който е озаглавен „Изисквания за закрила“, гласи:

„1. Страните членки предоставят закрила на индивидуално създадени промишлени дизайни, които са нови и оригинални. Страните членки могат да приемат, че дизайните не са нови или оригинални, ако те не се отличават значително от известни дизайни или комбинации на известни дизайнерски белези. Страните членки могат да осигурят подобна закрила да не включва дизайни, разработени основно по технически или функционални съображения.

[...]“.

Регламент № 6/2002

- 5 Съображения 9, 14, 16, 17, 19 и 25 от Регламент № 6/2002 гласят:
„(9) Материалните разпоредби на настоящия регламент, относно правото относно промишления дизайн, следва да са съобразени със съответните разпоредби от Директива 98/71/ЕО.

[...]

(14) Преценката за наличието на оригиналност на един дизайн следва да се основава на това дали цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител, се различава ясно от впечатлението, което създава у него корпусът на дизайна, като се вземе предвид естеството на продукта, към който е приложен дизайнът или в който същият е включен и по-специално, промишления сектор, който го произвежда, и степента на свобода на автора на дизайна при разработването му.

[...]

(16) Някои от тези сектори произвеждат голям брой промишлени дизайни, предназначени за продукти, които често са с кратък пазарен живот, и за които би било изгодно да получат закрила, без тежестта на формалностите по регистрация и за които продължителността на закрилата е от второстепенно значение. От друга страна, има сектори на промишлеността, които биха оценили предимствата на регистрацията заради по-голямата правна сигурност, която тя дава, и които изискват възможността за по-дълъг период на закрила, съответстващ на предвиждания пазарен живот на техните продукти.

(17) Това изисква две форми на закрила, а именно — едната, представляваща краткосрочен нерегистриран дизайн, а другата, представляваща по-дългосрочен регистриран дизайн.

[...]

(19) Закрилата на дизайн на Общността се получава само ако той е нов и оригинален по отношение на други дизайни.

[...]

(25) Секторите на промишлеността, които произвеждат, в рамките на кратки периоди от време, голям брой дизайни с относително кратък жизнен цикъл, и само малка част от които, впоследствие, излизат на пазара, биха предпочели да използват нерегистрирания дизайн на Общността. Тези сектори също така се нуждаят от възможност по-лесно да прибягват до регистрираните промишлени дизайни на Общността. Следователно тази необходимост се удовлетворява от възможността за комбинирането на няколко промишлени дизайна в една множествена заявка. Промишлените дизайни, обхванати от една множествена заявка, могат обаче да бъдат третирани независимо едни от други, що се отнася до упражняването на правата, лицензирането, вещните права, принудителното изпълнение, производството по несъстоятелност, отказа, подновяването, отстъпването, отлагането на публикуването или обявяването на недействителност“.

6 Член 1 от Регламент № 6/2002 гласи:

„1. Промишлен дизайн, който отговаря на изискванията, които се съдържат в настоящия регламент, се нарича по-долу „промишлен дизайн на Общността“.

2. Един промишлен дизайн се ползва със закрила чрез:

а) „нерегистриран промишлен дизайн на Общността“, ако е станал общодостъпен по начина, предвиден в настоящия регламент;

[...]“.

7 Съгласно член 4, параграф 1 от Регламента закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това доколко той е нов и оригинален.

8 Член 5 от същия регламент предвижда:

„1. Промисленият дизайн се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен:

- a) в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на промисления дизайн, за който се иска закрила;
- б) в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промисления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

2. Промислените дизайни се считат за идентични, когато техните особености се различават само в несъществени детайли“.

9 Член 6 от същия регламент гласи:

„1. Промисленият 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:

- a) в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на промисления дизайн, за който се иска закрила;
- б) в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промисления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

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

10 Член 11 от Регламент № 6/2002 гласи следното:

„1. Промислен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността за срок от три години, считано от датата, на която промисленият дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността.

2. За целите на параграф 1, един промишлен дизайн се счита за общодостъпен в рамките на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един промишлен дизайн може да не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични или мълчаливи условия за поверителност“.

11 Член 19 от Регламента предвижда:

„1. Регистрираният промишлен дизайн на Общността дава на своя притежател изключителното право да използва и да забранява на всеки друг използването на промисления 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 промисленият 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.

Оспорваното 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.

[...]“.

12 Съгласно член 85, параграф 2 от същия регламент:

„При производство за нарушение или за заплахата от нарушение на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, считат промишления дизайн на Общността за действителен, когато притежателят на промишления дизайн на Общността предостави доказателство, че условията, предвидени от член 11, са изпълнени, или ако посочи с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален. Ответникът може, въпреки това, да оспори действителността с друг вид иск или насрещен иск за обявяване на недействителност“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

- 13 КМФ е дружество по английското право, което произвежда и продава дамско облекло.
- 14 Dunnes е голяма група за търговия на дребно със значителна тежест в Ирландия, което продава и дамско облекло.
- 15 През 2005 г. КМФ разработва дизайна и пуска в продажба в Ирландия раирана риза във варианти в синьо и в сиво-кафяво с черна трикотажна блуза над нея (наричани по-нататък „облеклата на КМФ“).
- 16 Представители на Dunnes купуват мостри от облеклата на КМФ от един от обектите на това дружество в Ирландия. Впоследствие Dunnes организира производството на тези облекла, като поръчва копирането им извън Ирландия, и в края на 2006 г. пуска в продажба копираните облекла в ирландските си магазини.
- 17 На 2 януари 2007 г. КМФ подава жалба пред High Court с твърдението, че притежава нерегистриран промишлен дизайн на Общността за посочените облекла, и по-специално иска да се наложи забрана на Dunnes да използва този дизайн, а също така иска да получи обезщетение.
- 18 High Court уважава жалбата.
- 19 Dunnes обжалва решението на High Court пред Supreme Court.
- 20 Supreme Court посочва, че Dunnes не оспорва копирането на облеклата на КМФ, и приема, че нерегистрираният промишлен дизайн на Общността, за чийто притежател се обявява КМФ, е нов.
- 21 От акта за преюдициално запитване обаче е видно, че Dunnes оспорва притежаването от КМФ на нерегистриран промишлен дизайн на Общността за всяко от неговите облекла на основание, че от една страна, те не са оригинални по смисъла на Регламент № 6/2002, и от друга страна, този регламент налагал на КМФ да докаже всъщност, че тези облекла са оригинални.

22 При това положение Supreme Court решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1) С оглед на оригиналността на промишлен дизайн, за който се твърди, че подлежи на закрила като нерегистриран промишлен дизайн на Общността по смисъла на Регламент [№ 6/2002], следва ли общото впечатление, което той създава у информирания потребител по смисъла на член 6 от този регламент, да се разглежда с оглед на това дали то се различава от общото впечатление, което се създава у такъв потребител от:

- а) всеки отделен промишлен дизайн, който преди това е бил публично разгласен, или
- б) съчетание на известни дизайнерски елементи от няколко такива по-ранни промишлени дизайни?

2) Съдът, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, задължен ли е да счита нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен по смисъла на член 85, параграф 2 от Регламент [№ 6/2002], когато притежателят на промишления дизайн само посочва с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален, или пък притежателят на промишления дизайн е задължен да докаже, че промишленият дизайн е отличава с оригиналност в съответствие с член 6 от този регламент?“.

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

23 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали член 6 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се приеме наличието на оригиналност на даден дизайн, общото впечатление, което той създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител, от един или повече по-ранни дизайни, взети поотделно, или от съчетанието на изолирани елементи от няколко по-ранни промишлени дизайна.

24 Във връзка с това следва да се посочи, че съгласно текста на член 6 от Регламент № 6/2002 общото впечатление, за което става дума в него, не трябва да бъде впечатлението от подобно съчетание.

25 Всъщност, доколкото член 6 се позовава на общото впечатление, което създава у информирания потребител „всеки друг промишлен дизайн“, разгласен публично, то неговият текст трябва да се тълкува в смисъл, че преценката за наличието на оригиналност на даден промишлен дизайн следва да се извърши по отношение на един или повече конкретни, определени, индивидуализирани и идентифицирани дизайни измежду съвкупността от по-рано разгласените публично дизайни.

26 Както посочват правителството на Обединеното кралство и Европейската комисия, това тълкуване съответства на съдебната практика, съгласно която при възможност информираният потребител извършва пряко сравнение с оспорвания промишлен дизайн (вж. решения PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, т. 55, както и Neuman и др./José Manuel Vaena Grupo, C-101/11 P и C-102/11 P, EU:C:2012:641, т. 54), тъй като подобно сравнение всъщност се отнася до впечатлението, което създава у този потребител не съчетанието от специфични елементи или части от по-ранни дизайни, а впечатлението от определени и индивидуализирани по-ранни дизайни.

- 27 Наистина Съдът е приел също, че не може да се изключи вероятността едно пряко сравнение да е невъзможно или необичайно в съответния сектор, по-конкретно поради специфичните обстоятелства или поради характеристиките на предметите, които по-ранната марка и оспорваният промишлен дизайн представят. По този повод Съдът посочва, че при липсата на точни указания в това отношение в Регламент № 6/2002 не може да се приеме, че законодателят на Съюза е искал да сведе оценката на евентуални промишлени дизайни до прякото им сравнение (вж. решения *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, EU:C:2011:679, т. 55 и 57, както и *Neuman и др./José Manuel Baena Grupo*, EU:C:2012:641, т. 54 и 56).
- 28 Във връзка с това обаче трябва да се посочи, че макар Съдът да е допуснал възможността за непряко сравнение между съответни промишлени дизайни, по-нататък той само е приел, че Общият съд на Европейския съюз не е допуснал грешка при прилагане на правото, когато е използвал като изходна точка непълния спомен от цялостното впечатление, създадено от тези промишлени дизайни (вж. решения *PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic*, EU:C:2011:679, т. 58 и дело *Neuman и др./José Manuel Baena Grupo*, EU:C:2012:641, т. 57).
- 29 Но, както посочва генералният адвокат в точки 48—50 от своето заключение, подобно непряко сравнение въз основа на непълни спомени се отнася не до спомен за специфични елементи от множество по-ранни промишлени дизайни, а до спомен за определени промишлени дизайни.
- 30 Доводите на *Dunnes* не могат да опровергават изложените по-горе съображения.
- 31 Така, от една страна, що се отнася до доводите, основани на съображения 14 и 19 от Регламент № 6/2002, в които се използват съответно изразите „корпусът на дизайна“ и „по отношение на други дизайни“, следва да се напомни, че преамбюлът на акт на Общността няма обвързваща правна стойност и на него не може да се прави позоваване нито с оглед на отклонение от разпоредбите на самия акт, нито с оглед на тълкуването на тези разпоредби в смисъл, който явно противоречи на техния текст (решение *Deutsches Milch-Kontor*, C-136/04, EU:C:2005:716, т. 32 и цитираната съдебна практика).
- 32 При всички случаи следва да се обърне внимание, че макар в съображение 14 от Регламент № 6/2002 да се споменава за създаденото у информирания потребител впечатление от „корпуса на дизайна“, този израз не се съдържа в нито една от разпоредбите на Регламента.
- 33 Освен това, нито използването на този израз, нито използването в съображение 19 от Регламент № 6/2002 на израза „по отношение на други дизайни“ предполагат, че впечатлението, което е меродавно с оглед на прилагането на член 6 от Регламента трябва да бъде това, което е създадено не от по-ранни конкретизирани промишлени дизайни, а съчетание на изолирани елементи от такива промишлени дизайни.
- 34 От друга страна, що се отнася до използването на израза „комбинации на известни дизайнерски белези“ в член 25, параграф 1, второ изречение от Споразумението ТРИПС, достатъчно е да се посочи, че текстът на тази разпоредба е диспозитивен и поради това страните по Споразумението ТРИПС не са длъжни да предвиждат, че преценката на новостта или оригиналността на даден промишлен дизайн ще се осъществява с оглед на подобни комбинации.
- 35 При това положение на първия въпрос следва да се отговори, че член 6 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да се приеме наличието на оригиналност на даден дизайн, общото впечатление, което той създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител не от съчетанието на изолирани елементи от множество по-ранни промишлени дизайни, а от един или повече по-ранни дизайни, взети поотделно.

По втория въпрос

- 36 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи по същество дали член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да може съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, да приеме нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен, притежателят на този дизайн е длъжен да докаже, че той се отличава с оригиналност по смисъла на член 6 от Регламента или само трябва да посочи с какво този промишлен дизайн е оригинален.
- 37 Съгласно самия текст на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, за да се счита даден нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен, неговият притежател трябва, от една страна, да докаже, че условията по член 11 от Регламента са изпълнени, и от друга страна, да посочи с какво промишленият дизайн е оригинален.
- 38 Съгласно член 11, параграф 1 от Регламент № 6/2002 промишлен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1 от Регламента, се ползва от закрила като нерегистриран промишлен дизайн на Общността за срок от три години, считано от датата, на която промишленият дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Европейския съюз.
- 39 Както посочва и самото заглавие на член 85 от Регламент № 6/2002, в неговия параграф 1 се въвежда презумпция за действителност на регистрираните промишлени дизайни на Общността, а в параграф 2 се въвежда презумпция за действителност на нерегистрираните промишлени дизайни на Общността.
- 40 Прилагането на презумпцията за действителност обаче по естеството си е несъвместимо с предложеното от Dunnes тълкуване на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, съгласно което доказателството, което притежателят на промишлен дизайн трябва съгласно тази разпоредба да представи за изпълнението по-конкретно на условията по член 11 от Регламента, включва доказателство, че съответният промишлен дизайн отговаря и на всички условия по дял II, раздел 1 от същия регламент, тоест условията по членове 3—9 от него.
- 41 Също така предложеното от Dunnes тълкуване на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 във връзка с член 11 от този регламент би лишило от смисъл и съдържание второто условие по член 85, параграф 2 притежателят на промишлен дизайн да посочи с какво този промишлен дизайн е оригинален.
- 42 Освен това подобно тълкуване не би съответствало на целта за опростяване и бързина, която съгласно съображения 16 и 17 от Регламент № 6/2002 оправдава защитата на нерегистрирания промишлен дизайн на Общността.
- 43 Във връзка с това следва да се посочи, че разликата, която се прави в член 85 от Регламент № 6/2002 между процедурите, отнасящи се до регистриран промишлен дизайн на Общността и тези, отнасящи се до нерегистриран промишлен дизайн на Общността, произтича от необходимостта за нерегистрираните промишлени дизайни да се определи датата, от която дизайнът се ползва с предоставената от Регламента защита, както и да се определи точният предмет на тази защита. Всъщност поради липсата на формалностите по регистрация тези обстоятелства биха могли да бъдат установени по-трудно в случай на нерегистриран промишлен дизайн отколкото в случай на регистриран промишлен дизайн.
- 44 Освен това, ако би следвало член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 да се тълкува в смисъл, че нерегистриран промишлен дизайн на Общността може да се разглежда като действителен само когато неговият притежател докаже съответствието му с всички условия по дял II, раздел 1 от същия регламент, то предвидената в член 85, параграф 2, второ изречение

възможност ответникът да оспори действителността на този промишлен дизайн с друг вид иск или насрещен иск за обявяване на недействителност би била до голяма степен обезсмислена и лишена от съдържание.

- 45 Що се отнася до второто условие по член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, следва само да се посочи, че текстът на тази разпоредба, който се свежда до изискването притежателят на нерегистриран промишлен дизайн на Общността да посочи с какво дизайнът е оригинален, е напълно недвусмислен и не може да се тълкува, че предполага задължение за доказване на оригиналния характер на дадения промишлен дизайн.
- 46 Всъщност, макар за тази категория промишлени дизайни да е необходимо поради липсата на формалностите по регистрация притежателят на дизайна да конкретизира предмета на претендираната от него защита по реда на посочения регламент, достатъчно е той да посочи елемента или елементите от своя промишлен дизайн, които му придават оригиналност.
- 47 При тези условия на втория въпрос следва да се отговори, че член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да може съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, да приеме нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен, притежателят на този дизайн не е длъжен да докаже, че той се отличава с оригиналност по смисъла на член 6 от Регламента, а само трябва да посочи с какво този промишлен дизайн е оригинален, тоест да посочи елемента или елементите от промишления дизайн, които според него му придават оригиналност.

По съдебните разноски

- 48 С оглед на обстоятелството, че за страните в 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 (втори състав) реши:

- 1) Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че за да се приеме наличието на оригиналност на даден дизайн, общото впечатление, което той създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител не от съчетанието на изолирани елементи от множество по-ранни промишлени дизайни, а от един или повече по-ранни дизайни, взети поотделно.
- 2) Член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да може съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, да приеме нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен, притежателят на този дизайн не е длъжен да докаже, че той се отличава с оригиналност по смисъла на член 6 от Регламента, а само трябва да посочи с какво този промишлен дизайн е оригинален, тоест да посочи елемента или елементите от промишления дизайн, които според него му придават оригиналност.

Подписи