



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

10 ноември 2021 година *

„Промислен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ етикет — Предходен промишлен дизайн — Доказване на оповестяването — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказателства, представени след изтичане на определения срок — Правомощие за преценка на апелативния състав — Член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002 — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002“

По дело T-443/20

Sanford LP, установено в Атланта, Джорджия (Съединени американски щати), представлявано от J. Zecher, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от J. Ivanauskas и V. Ruzek,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Avery Zweckform GmbH, установено в Оберлайндерн/Вали (Германия), представлявано от H. Förster, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на трети апелативен състав на EUIPO от 15 май 2020 г. (преписка R 2413/2018-3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Avery Zweckform и Sanford,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: D. Spielmann (докладчик), председател, U. Öberg и R. Mastroianni, съдии,

секретар: E. Coulon,

* Език на производството: английски.

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 13 юли 2020 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 29 октомври 2020 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 19 октомври 2020 г.,

предвид факта, че в триседмичния срок, считано от връчването на съобщението за приключване на писмената фаза на производството, страните не са поискали да се насрочи съдебно заседание, и като реши на основание член 106, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

Решение¹

[...]

Искания на страните

- 9 Жалбоподателят иска от Общия съд:
 - да отмени обжалваното решение,
 - да отхвърли искането за обявяване на недействителност на спорния промишлен дизайн,
 - да осъди EUIPO да заплати разноските, включително направените в производството пред апелативния състав.
- 10 EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:
 - да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

- 11 Жалбоподателят сочи по същество три основания, изтъкващи, първото, нарушение на член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002, поради късното представяне на някои доказателства пред апелативния състав, второто, нарушение на член 7, параграф 1 от този регламент, поради това че по-ранният промишлен дизайн неправилно е бил счетен за оповестен, и третото — нарушение на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 6 от същия регламент, доколкото погрешно е било прието, че

¹ Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

конфликтните промишлени дизайни създават едно и също общо впечатление у информирания потребител и следователно че спорният промишлен дизайн е лишен от оригиналност.

По първото основание, с което се твърди нарушение на член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002 поради късното представяне на някои доказателства пред апелативния състав

- 12 Жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е нарушил член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002, като е обявил за допустими някои доказателства относно ролките с етикети R5015, представени за първи път от встъпилата страна на етапа на обжалването на решението на отдела по отмяна.
- 13 EUIPO и встъпилата страна оспорват тези доводи.
- 14 Съгласно текста на член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002 EUIPO може да не вземе предвид обстоятелствата, на които страните не са се позовали, или доказателствата, които те не са представили в надлежния срок.
- 15 От текста на тази разпоредба следва, че при липса на разпоредба в обратния смисъл общото правило е, че представянето на факти и доказателства от страните е възможно след изтичане на сроковете, в които те следва да бъдат представени съгласно разпоредбите на Регламент № 6/2002, и че в никакъв случай не е забранено EUIPO да вземе предвид такива късно посочени факти и късно представени доказателства (решение от 14 март 2018 г., Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Обувки), T-651/16, непубликувано, EU:T:2018:137, т. 31).
- 16 Като уточнява, че в подобен случай EUIPO „може“ да реши да не вземе предвид късно представени доказателства, член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2009 всъщност ѝ предоставя широко право на преценка, за да реши дали следва да ги вземе предвид или да ги пренебрегне, като мотивира решението си по този въпрос (решение от 14 март 2018 г., Обувки, T-651/16, непубликувано, EU:T:2018:137, т. 32).
- 17 Що се отнася до упражняването на правото на преценка от страна на EUIPO с оглед на евентуалното вземане предвид на късно представени доказателства, подобно вземане предвид от EUIPO при произнасяне в производство за обявяване на недействителност може да бъде оправдано в частност ако тя счита, от една страна, че късно представените доказателства могат на пръв поглед да бъдат от действително значение за изхода на висящото пред нея искане за обявяване на недействителност, а от друга — че стадият на процедурата, в който е извършено късното представяне, и съпътстващите го обстоятелства допускат вземането предвид на тези доказателства. Такива съображения могат по-специално да обосноват вземането предвид от EUIPO на доказателства, които, макар да не са били представени в определения от нея срок, са представени на по-късен етап от производството в допълнение към представените в посочения срок доказателства (решение от 14 март 2018 г., Обувки, T-651/16, непубликувано, EU:T:2018:137, т. 34).
- 18 В случая от материалите по делото, и по-специално от точка 14 от обжалваното решение, е видно, че встъпилата страна е представила за първи път пред апелативния състав приложения 32—34, за да докаже наличието на оповестяване на предходния промишлен дизайн. По-специално приложение 32 съдържа клетвена декларация от 18 февруари 2019 г. на А, директор на дружество с дейност в областта на отпечатването на етикети, в която се

посочва, че това дружество произвежда ролки с етикети R5015 за встъпилата страна от 2003 г., декларация, придружена с фактури и изображения на посочените ролки. Приложения 33 и 34 съдържат две клетвени декларации, датирани съответно първата от 11 февруари 2019 г., направена от В, член на ръководното бюро на дружество, произвеждащо гъвкави матрици („flexible dies“) за встъпилата страна от 1999 г. до 2003 г., а втората — от 19 февруари 2019 г., направена от С, инженер механик за встъпилата страна, съдържаща по-специално изображения на използваните от встъпилата страна ролки с етикети 8853 и потвърждаваща декларациите на А.

- 19 Апелативният състав е счел за необходимо да вземе предвид допълнителните доказателства, представени пред него от встъпилата страна. Той приема, че те са релевантни и подкрепят представените доказателства пред отдела по отмяна. По-специално той подчертава, че приложение 32 е представено в подкрепа на оповестяването на етикета R5015, съдържащ се в приложение 8, което е представено във връзка с искането за обявяване на недействителност. Той посочва също, че тези доказателства са били съобщени на жалбоподателя, който е изразил становище по тях, че няма срок за подаване на искане за обявяване на недействителност и че тяхното вземане предвид можело да спомогне да се гарантира, че регистриран промишлен дизайн на Общността, чиято валидност впоследствие може успешно да бъде оспорена в друго производство за обявяване на недействителност, няма да остане вписан в регистъра. Накрая той добавя, че тези доказателства са били представени, за да се оспори решението на отдела по отмяна, според което доказателствата за оповестяването са недостатъчни. Поради това той ги обявява за допустими.
- 20 Следва да се отбележи, както самият жалбоподател признава, че встъпилата страна е представила пред отдела по отмяна в подкрепа на искането си за обявяване на недействителност документи, и по-специално клетвена декларация на С. Отделът по отмяна обаче е приел, че представените изображения и документи не подкрепят твърденията на С. Отделът по отмяна е приел също, че представените с искането за обявяване на недействителност доказателства са недостатъчни, за да се установи оповестяване, поради липсата на ясно идентифициране на посочените предходни промишлени дизайни и поради липсата на доказателства относно съответните източници и дати на оповестяване. Поради това той стига до извода, че оповестяването на предходния промишлен дизайн не може да се докаже.
- 21 Вследствие на това представените пред апелативния състав приложения и изображения се добавят към вече представените пред отдела по отмяна. Освен това тези приложения, които са последващи спрямо решението на отдела по отмяна и следователно не са могли да бъдат представени по-рано, са позволили по-специално на встъпилата страна да отговори на констатациите на отдела по отмяна, припомнени в точка 20 по-горе. Освен това, макар, както подчертава жалбоподателят, някои изображения на ролките с етикети, представени в приложения 32 и 34, да са различни от спорния промишлен дизайн, това не променя факта, че те принадлежат към една и съща поредица от етикети като спорния промишлен дизайн (тоест R5012-R5020). При това положение тези приложения се оказват релевантни за разрешаването на спора и могат надлежно да допълнят вече представените доказателства.
- 22 Освен това тези приложения са представени в рамките на писменото становище от 25 февруари 2019 г., в което са изложени основанията за обжалването. При това положение апелативният състав е бил в състояние да упражни, обективно и мотивирано, своето право

на преценка относно вземането предвид на посочените гледища (вж. в този смисъл решение от 5 юли 2017 г., Gamet/EUIPO — „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Дръжка на врата), T-306/16, непубликувано, EU:T:2017:466, т. 22).

- 23 Накрая, жалбоподателят неправилно поддържа, че допустимостта на тези приложения е нарушила правото му да бъде изслушан, тъй като, както самият той признава, той е могъл да представи становището си по този въпрос в писмените си изявления от 2 май и 6 септември 2019 г. пред апелативния състав.
- 24 От това следва, че като е приел мотивирано да вземе предвид представените пред него допълнителни приложения, апелативният състав е упражнил правилно правото си на преценка, предоставено му с член 63, параграф 2 от Регламент № 6/2002, и следователно първото основание трябва да се отхвърли.

По второто основание, с което се твърди нарушение на член 7, параграф 1 от Регламент № 6/2002, доколкото предходният промишлен дизайн неправилно бил счетен за оповестен

[...]

- 52 Следователно второто основание трябва се отхвърли.

По третото основание, с което се твърди нарушение на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 6 от същия регламент, тъй като неправилно е прието, че конфликтните промишлени дизайни създават едно и също общо впечатление у информирания потребител и следователно че спорният промишлен дизайн не е оригинален

- 53 С третото си основание жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е допуснал грешка в преценката, като е приел, че спорният промишлен дизайн не е оригинален в нарушение на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 6 от този регламент по-специално с мотива, че разликите между конфликтните промишлени дизайни били погрешно пренебрегнати.
- 54 EUIPO и встъпилата страна оспорват тези доводи.

[...]

По понятието за информиран потребител

[...]

- 63 В случая, както е констатирал апелативният състав, без да е нито автор, нито технически експерт, информираният потребител познава различните промишлени дизайни на ролки за принтери благодарение на гамата от налични на пазара продукти, има определено равнище на познания относно елементите, които обикновено съдържат тези ролки с етикети, и поради своя интерес проявява сравнително висока степен на внимание, когато ги използва, което не се оспорва от страните.

По степента на свобода на автора

[...]

- 67 Степента на свобода на автора на спорния промишлен дизайн следователно е приета за средна, което не се оспорва от страните.

По общото впечатление

- 68 Следва да се припомни, че промишленият дизайн е оригинален, когато общото впечатление на информирувания потребител е за нещо различно, а не за „дежавю“ при съпоставяне с всички предходни промишлени дизайни, като не се отчитат разлики, които, макар да са нещо повече от незначителни детайли, не са достатъчно изразени, за да се отразят върху посоченото общо впечатление, но се отчитат разлики, които са достатъчно изразени, за да създадат различни общи впечатления (вж. решение от 16 февруари 2017 г., Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Термосифони за радиатори за отопление), T-828/14 и T-829/14, EU:T:2017:87, т. 53 и цитираната съдебна практика).
- 69 Сравняването на общите впечатления, създадени от конфликтните промишлени дизайни, трябва да бъде синтезирано и не може да се свежда до аналитично сравняване на изброени прилики и разлики. Това сравнение трябва да се извърши въз основа на оповестените характеристики на спорния промишлен дизайн и да се отнася само до защитените характеристики, като не се вземат предвид характеристики, по-конкретно технически, които не са обхванати от закрилата. Трябва да се сравняват промишлените дизайни, така както са регистрирани, като от лицето, което иска обявяването на недействителност, не може да се изисква да представи графично изображение на промишления дизайн, на който се позовава, сходно с изображението, което се съдържа в заявката за регистрация на спорния промишлен дизайн (вж. решение от 13 юни 2019 г., Джоб за информационна табела за превозни средства, T-74/18, EU:T:2019:417, т. 84 и цитираната съдебна практика).
- 70 В конкретния случай, както е констатирал апелативният състав, характеристиките на конфликтните промишлени дизайни съвпадат по характеристиките на корпуса на ролката, жълтеникавата ивица, свързаните бели правоъгълни етикети и кръглите дупки между всеки етикет. Що се отнася до разликите, те се свеждат до размера на етикета, който е по-дълъг и по-тесен в спорния промишлен дизайн, отколкото в предходния промишлен дизайн R5015, като съответната разлика е във височината на ролката и броя, разположението и размера на черните маркировки за принтиране.
- 71 Макар тези разлики да не могат да се считат за незначителни, както посочва апелативният състав, той правилно е приел, че те все пак не са достатъчни, за да създадат различно общо впечатление у информирувания потребител.
- 72 Доводите, които жалбоподателят изтъква в подкрепа на твърдението си, че спорният промишлен дизайн не създава у информирувания потребител същото общо впечатление като създаването от предходния промишлен дизайн, не могат да поставят под въпрос този извод.

[...]

- 79 Трето, жалбоподателят твърди, че словните и фигуративни елементи неправилно са били пренебрегнати. В това отношение той посочва словните марки, представени в специален шрифт върху спорния промишлен дизайн (dumo) и върху предходния промишлен дизайн R5015 (avery), както и фигуративния елемент под формата на триъгълник, намиращ се до словния елемент „avery“, и поддържа, че тези елементи са декоративни.
- 80 Трябва обаче да се констатира, че словните и фигуративните елементи, фигуриращи в конфликтните промишлени дизайни, са марки или отличителни знаци, поставени върху стоката, за да се укаже нейният произход. Тези елементи нямат функцията на орнаменти или на декорация и не представляват характеристики на продукта, придаващи техния външен вид на съответните стоки по смисъла на член 3, букви а) и б) от Регламент № 6/2002. Следователно тези словни и фигуративни елементи са ирелевантни при сравняването на общите впечатления с цел да се установи оригиналността на спорния промишлен дизайн.
- 81 Освен това и при всички случаи следва да се припомни, че сравняването на общите впечатления, създадени от конфликтните промишлени дизайни, трябва да се извърши въз основа на оповестените характеристики на спорния промишлен дизайн и да се отнася само до защитените характеристики, като не се вземат предвид характеристики, по-конкретно технически, които не са обхванати от закрилата (вж. решение от 13 юни 2019 г., Джоб за информационна табела за превозни средства, T-74/18, EU:T:2019:417, т. 84 и цитираната съдебна практика).
- 82 При това положение, дори тези словни и фигуративни елементи да могат да се приемат за релевантни, за информирания потребител ще бъде ясно, че те служат за указване на произхода на продуктите, така че в общото впечатление той няма да им придаде значение и следователно в случая тези елементи ще бъдат недостатъчни, за да променят общото впечатление, което той ще има от спорния промишлен дизайн.
- [...]
- 99 От всичко изложено по-горе следва, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че конфликтните промишлени дизайни създават едно и също общо впечатление у информирания потребител и като по този начин е стигнал до извода, че спорният промишлен дизайн е лишен от оригиналност по смисъла на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с член 6 от този регламент с оглед на предходния промишлен дизайн.
- 100 Вследствие на това третото изтъкнато от жалбоподателя основание следва да се отхвърли по същество, а следователно и жалбата в нейната цялост, без да е необходимо произнасяне по допустимостта на второто искане на жалбоподателя. Общият съд да отхвърли искането за обявяване на недействителност на спорния промишлен дизайн, тъй като то предполага жалбата за отмяна да бъде уважена и следователно то е отправено само при условие че първото искане по жалбата бъде уважено (вж. в този смисъл решение от 27 февруари 2019 г., Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, непубликувано, EU:T:2019:114, т. 84 и цитираната съдебна практика).

[...]

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

- 1) Отхвърля жалбата.**
- 2) Осъжда Sanford LP да заплати съдебните разноски.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 10 ноември 2021 г.

Подписи