Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
M. WATHELET
представено на 2 април 2014 година[1]

Дело C-345/13

**Karen Millen Fashions Ltdсрещу
Dunnes Stores,
Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

(Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court (Ирландия)

„Интелектуална и индустриална собственост — Оценка на оригиналността на нерегистриран промишлен дизайн на Общността — Тежест на доказване“

1. Преюдициалното запитване, отправено от Supreme Court (Ирландия), се отнася до тълкуването на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността[2] (наричан по-нататък „Регламент № 6/2002“).

2. То е подадено в рамките на спор, повдигнат от Karen Millen Fashions Ltd (наричано по-нататък „KMF“) срещу Dunnes Stores и Dunnes Stores (Limerick) Ltd (наричани по-нататък заедно „Dunnes“) с искане на последните да бъде наложена забрана за използване на промишлен дизайн, който KMF твърди, че притежава.

I – Правна уредба

A– *Споразумението ТРИПС*

3. Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (наричано по-нататък „споразумението ТРИПС“), съставляващо приложение 1B към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО), подписано в Маракеш на 15 април 1994 г., е 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.)[3].

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.

3 — ОВ L 336, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3.

4. В раздел 4 „Промишлен дизайн“ от част II на 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.

[…]“.

Б– *Регламент № 6/2002*

5. Съображения 9, 14, 16, 17, 19 и 25 от Регламент № 6/2002гласят:

„(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 комбиниране 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. Съгласно член 1 от Регламент № 6/2002:

„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 Регламент № 6/2002 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. Промишленият дизайн се счита за нов, ако липсва идентичен промишлен дизайн, който е общодостъпен:

а) в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на промишления дизайн, за който се иска закрила;

б) в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира за приоритет, преди датата на приоритета.

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

9. Член 6 от същия регламент 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:

а) в случая на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на първото публично разгласяване на промишления дизайн, за който се иска закрила;

б) в случая на регистриран промишлен дизайн на Общността, преди датата на подаване на заявка за регистрация на промишления дизайн, за който се иска закрила или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета.

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

10. Член 11 от Регламент № 6/2002 е формулиран по следния начин:

„1. Промишлен 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 промишленият 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. Съгласно член 19 от същия регламент:

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

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.

Оспореното 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. Накрая, член 85 от посочения регламент, озаглавен „Презумпция за действителност — защита по същество“, гласи:

„1. При производство за нарушение или за заплаха от нарушение на регистриран промишлен дизайн на Общността, съдилищата, произнасящи се по промишлените дизайни на Общността, считат промишления дизайн на Общността за действителен. Действителността може да се оспорва само с насрещен иск за обявяване на недействителност. Друго искане за обявяване на недействителност на промишлен дизайн на Общността, различно от насрещен иск е допустимо, доколкото ответникът се позовава на факта, че този промишлен дизайн на Общността е могъл да бъде обявен за недействителен поради съществуването на предхождащо национално право на ищеца по смисъла на член 25, параграф 1, буква г).

2. При производство за нарушение или за заплаха 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“.

II – Фактически обстоятелства по спора в главното производство

13. KMF е дружество по английското право, което произвежда и продава дамско облекло.

14. Dunnes е обединение за търговия на дребно със значителна тежест в Ирландия, което продава и дамско облекло.

15. През 2005 г. KMF разработва дизайна и пуска в продажба в Ирландия раирана риза (във варианти в синьо и в сивокафяво) с черна трикотажна блуза над нея (наричани по-нататък „облеклата на KMF“).

16. Представители на Dunnes купуват мостри от облеклата на KMF 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. KMF 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 запитващата юрисдикция.

20. Същата юрисдикция посочва, че Dunnes не оспорва копирането на облеклата на KMF, и приема, че нерегистрираният промишлен дизайн на Общността, за чийто притежател се обявява KMF, е нов.

21. От акта за преюдициално запитване обаче е видно, че Dunnes оспорва притежаването от KMF 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 KMF да докаже всъщност, че тези облекла са оригинални.

22. При тези условия Supreme Court решава да спре производството и да постави на Съда два преюдициални въпроса.

III – Преюдициалното запитване и производството пред Съда

23. С решение от 6 юни 2013 г., постъпило в Съда на 24 юни 2013 г., Supreme Court спира производството и на основание член 267 ДФЕС отправя до 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 се отличава с оригиналност в съответствие с член 6 от този регламент?“.

24. KMF, Dunnes, правителството на Обединеното кралство и Европейската комисия представят писмени становища.

25. След приключването на писмената фаза на производството Съдът приема, че разполага с достатъчно данни, за да се произнесе, без да провежда съдебно заседание за изслушване на устните състезания (съгласно член 76, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда).

IV – Анализ

A— *По първия преюдициален въпрос*

26. С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да установи дали член 6 от Регламент № 6/2002 следва да се тълкува в смисъл, че за да може даден промишлен дизайн да се разглежда като оригинален, общото впечатление, което той създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител от отделен по-ранен промишлен дизайн или от съчетание на известни дизайнерски елементи от няколко такива промишлени дизайна, публично разгласени по-рано.

27. Както обобщава Dunnes в своето писмено становище, в ситуация, в която например са налице три по-ранни промишлени дизайна (X, Y и Z), въпросът е дали разглежданият промишлен дизайн е оригинален, тъй като общото впечатление, което той създава у информирания потребител, е различно от общото впечатление, създавано от по-ранните промишлени дизайни X, Y и Z, взети поотделно, или не е оригинален, тъй като някои елементи от X, Y и Z (например райе, вид плетка или шев, съчетание на цветове), взети заедно, пораждат общо впечатление, което не се отличава от породеното от въпросния промишлен дизайн.

28. Последната хипотеза се поддържа единствено от Dunnes. KMF, правителството на Обединеното кралство и Комисията смятат, че следва да се приеме първата хипотеза.

29. За да обоснове своето твърдение, Dunnes се основава, от една страна, на съображения 14 и 19 от Регламент № 6/2002 и от друга страна, на член 25 от споразумението ТРИПС.

30. Вярно е, че съгласно съображение 14 „[п]реценката 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“ [4].

31. Впрочем възможно е в този израз да се потърси разбиране за оригиналност, близко до допустимото от член 25 от споразумението ТРИПС, в който се посочва, че страните по споразумението „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*“ [5].

4 — Курсивът е мой.

5 — Курсивът е мой.

32. Тези две обстоятелства обаче не могат да бъдат определящи при тълкуването на член 6 от Регламент № 6/2002.

33. Първо, независимо че съображение 14 от този регламент се позовава на „корпус на дизайна“, налага се изводът, че това понятие не се използва в членовете от посочения регламент.

34. Колкото до съображение 19 от същия регламент, в него се посочва единствено че „[з]акрилата на дизайн на Общността се получава само ако той е нов и оригинален по отношение на други дизайни“. Ето защо не виждам с какво то би могло да подсказва идеята за сравнение на въпросния промишлен дизайн със съвкупност от елементи от няколко други промишлени дизайна.

35. Напротив, като се прави позоваване на няколко промишлени дизайна, с уточнението, че закрилата на промишлен дизайн на Общността се получава само ако „той е нов и оригинален *по отношение на други дизайни*“ [6], според мен се предполага осъществяването на сравнение с отделни промишлени дизайни, разгледани в тяхната цялост, а не с някои особени или отделни елементи от така определените промишлени дизайни.

36. Второ, единственото задължение, наложено с член 25 от споразумението ТРИПС, е да се предвиди система за закрила на индивидуално създадени промишлени дизайни, които са нови и оригинални. Това задължение произтича от използваната форма на глагола „предоставям“ в сегашно време.

37. По-нататък текстът на този член, в който се включва позоваване на „комбинации на известни дизайнерски белези“, обаче изразява единствено *възможност*, оставена на преценката на страните по споразумението [7].

38. Въпреки тези съображения, текстът на член 6 от Регламент № 6/2002 според мен във всички случаи налага определянето на един или няколко по-ранни промишлени дизайна, които да могат да бъдат сравнени с разглеждания промишлен дизайн.

39. Независимо от текста на различните езици, оригиналността на дадения промишлен дизайн всъщност трябва да бъде сравнена само с един друг промишлен дизайн (например в текста на немски език [8]), с няколко промишлени дизайна (например в текста на нидерландски език [9]) или още с евентуална съвкупност от промишлени дизайни (в текстовете на испански [10], английски [11], френски [12] или италиански [13] език).

40. Никой от текстовете на тези езици обаче според мен не допуска извличане на определени конкретни елементи от един или няколко по-ранни промишлени дизайна, които да бъдат превърнати в теоретичен предмет на сравнение, тоест такъв, който не съществува сам по себе си в реалния живот.

6 — Курсивът е мой.

7 — По повод на този член G. Tritton пише: „[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. […] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs“ (Tritton, G. Intellectual Property in Europe. 3.ed. Sweet & Maxwell, London, 2008, No 5 006).

8 — „Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, *den ein anderes Geschmacksmuster* bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar“. Курсивът е мой.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld“. Курсивът е мой.

10 — „[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público“. Курсивът е мой.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public“. Курсивът е мой.

12 — „[L]'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public“. Курсивът е мой.

13 — „[I]mpressione generale suscitata in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico“. Курсивът е мой.

41. Както посочих по-горе във връзка със съображение 19 от Регламент № 6/2002, макар някои текстове на различните езици на член 6 от този регламент (определени от Комисията като „неутрални“) да подсказват идеята за сравнение със *съвкупност* от промишлени дизайни, тази препратка според мен предполага сравнение с точно определени артикули.

42. Считам, че нищо в текста на този член не позволява да се създава a posteriori и за конкретни нужди съчетание от конкретни елементи на предварително определени промишлени дизайни.

43. Следователно споделям защитаваното от KMF, правителството на Обединеното кралство и Комисията тълкуване, съгласно което, за да може даден промишлен дизайн да се разглежда като оригинален, общото впечатление, което този промишлен дизайн създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител от един (или няколко) по-ранен (по-ранни) промишлен(и) дизайн(а), взет(и) отделно, а не което се създава от съчетание на известни дизайнерски елементи от няколко публично разгласени по-рано промишлени дизайна.

44. Това тълкуване ми се струва съответстващо и на възприетия от Съда в неговата практика подход за определянето на оригиналността на промишлен дизайн.

45. Така най-малко на два пъти Съдът е преценявал, че „при възможност [информираният потребител] ще извършва пряко сравнение на съответните промишлени дизайни“ [14].

46. Наистина, Съдът се е погрижил да уточни, че не може да се изключи вероятността „това сравнение да е невъзможно или необичайно в съответния сектор, по-конкретно поради специфичните обстоятелства или поради характеристиките на предметите, които съответните промишлени дизайни представляват“ [15].

47. Както Съдът още добавя, не може да се приеме, че законодателят на Съюза е искал да сведе оценката на евентуални промишлени дизайни до прякото им сравняване, тъй като в това отношение липсват точни указания в рамките на Регламент № 6/2002 [16].

48. От тези решения обаче е видно, че макар дадено непряко сравнение да може да се свързва със *спомен* за дадени промишлени дизайни, то във всички случаи не може да се свързва със съчетание от различни елементи от няколко промишлени дизайна.

49. Всъщност, както обяснява генералният адвокат Mengozzi в точка 49 от своето заключение PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic „Регламентът не посочва нищо [по] отношение [на вида сравнение, което информираният потребител може да направи между конфликтните промишлени дизайни]. Следователно по принцип би могло да става въпрос както за непряко сравняване *въз основа на спомена*, какъвто обикновено е случаят в областта на марките, така и за пряко сравняване, като се наблюдават поставените един до друг продукти“ [17].

50. Именно този подход е възприет от Съда, който приема, от една страна, че като е използвал „формулировката „[едно] сходство няма да бъде възприето от информирания потребител в цялостното впечатление от разглежданите промишлени дизайни“, Общият съд на Европейския съюз не е допуснал грешка при прилагане на правото, макар извън своя контекст тази формулировка да предполага, че Общият съд е основал разсъжденията си на метод на непряко

14 — Решение PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, т. 55. Вж. също в този смисъл решение Neuman и др./José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P и C-102/11 P, EU:C:2012:641, т. 54.

15 — Решение PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, т. 55. Вж. също в този смисъл решение Neuman и др./José Manuel Baena Grupo, C-101/11 P и C-102/11 P, EU:C:2012:641, т. 54.

16 — Решение PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, т. 57 и решение Neuman и др./José Manual Baena Grupo, EU:C:2012:641, т. 56.

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Курсивът е мой.

сравнение въз основа на непълни спомени“ [18], и от друга страна, че „Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, когато при разсъжденията си […] е използвал като изходна точка непълния спомен от цялостното впечатление, създадено от двете фигури, което е останало в съзнанието на информирания потребител“ [19].

51. Следователно, доколкото непрякото сравнение не се позовава на съчетание от разнообразни елементи от различни промишлени дизайни, а на физическа липса на елемента на сравнение, a fortiori прякото сравнение предполага сравняване на два промишлени дизайна в тяхната цялост.

52. Както Общият съд с основание обобщава в своето решение Shenzhen Taiden/СХВП Bosch Security Systems (Équipement de communication) [20], „[д]околкото в член 6, параграф 1 от Регламент № 6/2002 се говори за различие между цялостното впечатление, създадено от съответните промишлени дизайни, проверката за наличие на оригиналност на даден промишлен дизайн на Общността не може да бъде извършвана от гледна точка на специфични елементи, извлечени от различни предходни промишлени дизайни“. Обратно, необходимо е „да се направи сравнение между, от една страна, цялостното впечатление, създадено от оспорвания промишлен дизайн на Общността, и от друга страна, цялостното впечатление, създадено от всеки от предходните промишлени дизайни, основателно посочени от лицето, което иска обявяване на недействителност“ [21].

53. Предвид тези съображения смятам, че член 6 от Регламент № 6/2002 следва да се тълкува в смисъл, че за да може даден промишлен дизайн да се разглежда като оригинален, общото впечатление, което този промишлен дизайн създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител от един или няколко по-ранни промишлени дизайна, взети поотделно в тяхната цялост, а не което се създава от съчетание на различни елементи от по-ранни промишлени дизайни.

Б– *По втория преюдициален въпрос*

54. С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска да установи дали съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, по необходимост трябва 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 трябва да докаже, че промишленият дизайн се отличава с оригиналност в съответствие с член 6 от този регламент.

55. KMF, правителството на Обединеното кралство и Комисията подкрепят първата хипотеза, а Dunnes — втората.

56. За да се даде полезен отговор на запитващата юрисдикция, според мен е уместно да се разгледа общо обхватът на презумпцията за действителност, установена с член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002.

18 — Решение PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, EU:C:2011:679, т. 58.

19 — Решение Neuman и др./José Manuel Baena Grupo, EU:C:2012:641, т. 57.

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, т. 23.

21 — Решение Shenzhen Taiden/СХВП — Bosch Security Systems (Équipement de communication), EU:T:2010:248, т. 24.

57. Член 85 от този регламент е озаглавен „Презумпция за действителност — защита по същество“. Във втория си параграф той предвижда, че „[п]ри производство за нарушение или за заплаха 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“. Допълва се още, че ответникът може да оспори действителността с друг вид иск или насрещен иск за обявяване на недействителност.

58. От тази разпоредба следва, че за да бъде приет за действителен даден промишлен дизайн, неговият притежател трябва, от една страна, да предостави доказателство, че условията, предвидени от член 11 от Регламент № 6/2002, са изпълнени, и от друга страна, да посочи с какво неговият промишлен дизайн е оригинален.

1. Доказване съгласно условията по член 11 от Регламент № 6/2002

59. Съгласно член 11, параграф 1 от този регламент „[п]ромишлен 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 промишленият дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността“.

60. Това условие за общодостъпност от своя страна е уточнено в параграф 2 на същия член, съгласно който „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“.

61. Следователно, за да се ползва от презумпцията за действителност, въведена с член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, собственикът на дадения промишлен дизайн трябва първо да докаже кога неговият промишлен дизайн за първи път е станал общодостъпен в рамките на Европейския съюз, като се има предвид, че тази общодостъпност не може да е започнала преди повече от три години (в противен случай промишленият дизайн вече няма да бъде защитен).

62. Според Dunnes, след като член 11 от Регламент № 6/2002 препраща към посочените в раздел 1 от този регламент условия, собственикът на промишления дизайн трябва също така в рамките на своя иск за нарушение или за заплаха от нарушение да докаже, че претендирано защитеният промишлен дизайн е нов и оригинален, тъй като такива са условията по член 4 от същия регламент, който е част от раздел 1.

63. Подобно тълкуване според мен противоречи на текста на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 и на преследваната от законодателя цел.

64. Първо, ако притежателят на нерегистриран промишлен дизайн на Общността трябва да доказва, освен датата, от която неговият промишлен дизайн е станал общодостъпен, още и че този дизайн е нов и оригинален, каква би била ползата от второто условие, предвидено в края на първото изречение от член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, съгласно което притежателят на промишления дизайн трябва да „посоч[и] с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален“?

65. Освен това, както с основание отбелязва Комисията в своето писмено становище, ако Съдът реши да възприеме тълкуването на Dunnes, собственикът на нерегистриран промишлен дизайн на Общността трябва да доказва не само че този дизайн е нов и оригинален, а също и че всички условия, посочени в раздел 1 от Регламент № 6/2002 (видимостта, която се изисква в член 4, параграф 2, нефункционалният характер, посочен в член 8, или съответствието с обществения ред или общоприетите принципи на морала, предвидено в член 9), са изпълнени.

66. Със сигурност подобна тежест не би съответствала на преследваната от законодателя цел.

67. Както се припомня в съображение 16 от Регламент № 6/2002, „[н]якои [...] 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“. Именно разликата между тези две ситуации обосновава съгласно съображение 17 предвидените от този регламент две форми на закрила, „а именно — едната, представляваща краткосрочен нерегистриран дизайн, а другата, представляваща по-дългосрочен регистриран дизайн“.

68. Следователно да се възложи на притежателя на нерегистриран промишлен дизайн на Общността, който иска да заведе иск за нарушение или заплаха за нарушение, тежест на доказване, каквато не се възлага на притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността и която би надхвърлила необходимостта от идентифициране на разглеждания промишлен дизайн, според мен би противоречало на целта за опростеност и бързина, залегнала в основата на защитата на такъв нерегистриран промишлен дизайн на Общността.

69. Различното третиране в член 85 от Регламент № 6/2002 на тези две категории притежатели всъщност се обяснява единствено с необходимостта да се определят предметът на защита и нейната отправна точка.

70. Тези елементи са лесно определими в случая на регистриран промишлен дизайн поради самата формалност на регистрацията, но това не е непременно така при нерегистрирания промишлен дизайн. Тази особеност обяснява защо параграф 1 от член 85 от Регламент № 6/2002 не е обвързал с никакво условие презумпцията за действителност на регистрирания промишлен дизайн на Общността, за разлика от параграф 2.

71. Второ, в рамките на иск за нарушение или заплаха за нарушение, да се налага на притежателя на нерегистриран промишлен дизайн на Общността да доказва всички съставни елементи на този промишлен дизайн, би противоречало на избора на законодателя да регулира въпроса в един член, озаглавен „*Презумпция за действителност* — защита по същество“[22]. Подобно изискване за доказване би било несъвместимо със самото понятие за презумпция.

72. Трето, това тълкуване също така би лишило от голяма част от нейния смисъл предоставената от член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 възможност за ответника да оспори действителността с друг вид иск или с насрещен иск за обявяване на недействителност.

22 — Курсивът е мой.

73. Всъщност, ако ищецът трябва да доказва, че нерегистрираният промишлен дизайн, за чийто притежател се обявява той, е нов и оригинален, той би трябвало всъщност да докаже действителността на този дизайн. Следователно ответникът вече няма да трябва непременно да завежда насрещен иск за обявяване на недействителност (или за оспорване с друг вид иск), за да оспори действителността на нерегистрирания промишлен дизайн. Той би могъл евентуално да се задоволи с оспорване, в рамките на своята защита, на представените от ищеца елементи в подкрепа на неговото искане.

74. Ще добавя в заключение, че макар да не е многословна по този въпрос, правната доктрина споделя тълкуването, съгласно което тежестта на доказване за притежателя на нерегистриран промишлен дизайн на Общността в рамките на иск за нарушение или заплаха за нарушение е ограничена до доказване на общодостъпността на неговия промишлен дизайн [23].

2. Притежателят на нерегистрирания промишлен дизайн на Общността трябва да посочи с какво неговият промишлен дизайн е оригинален

75. По мое мнение напълно еднозначен е текстът на второто условие по член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002 за възползване от презумпцията за действителност на нерегистриран промишлен дизайн на Общността.

76. В първото условие законодателят изисква „притежателят на промишления дизайн на Общността [да] предостави доказателство, че условията, предвидени от член 11, са изпълнени“. Във второто условие той изисква само притежателят „[да] посочи с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален“.

77. Степента на изискването не може да не бъде по-различна; в противен случай не би било необходимо да се използва друг глагол след съюза „или“.

78. Както уместно пояснява Комисията в писменото си становище, ищецът уточнява предмета на исканата защита, като посочва с какво неговият промишлен дизайн на Общността е оригинален. По този начин той определя рамката на сравнението с оспорвания промишлен дизайн и дава възможност на ответника евентуално да насочи по подходящ начин евентуалния си насрещен иск за обявяване на недействителност. Тази разлика по отношение на притежателя на регистриран промишлен дизайн на Общността отново се обяснява с липсата на формално регистриране.

79. Освен това подготвителните работи потвърждават идеята, съгласно която разликата между необходимостта да се посочи доказателство за общодостъпност, от една страна, и посочването само на оригиналността на нерегистрирания промишлен дизайн на Общността, от друга страна, не е случайна.

23 — Вж. по-специално Stone, D. European Union Design Law – A Practitioners' Guide. Oxford University Press. 2012, No 18.18 et No 18.25; Saez, V. M. The unregistered Community design. — European Intellectual Property Review. 2002, Vol. 24, No 12, 585—590, и по-специално p. 589; Otero Lastres, J. M. Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003. — In: Actas de derecho industrial y derecho de autor. Vol. XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela). Madrid – Barcelona, 2004, 54—90, и по-специално p. 90; Llobregat Hurtado, M.-L. Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios. — In: La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante. — Estudios de Derecho Judicial, No 68, Madrid. 2005, 119—198, и по-специално p. 172 et p. 176.

80. Всъщност, докато член 89 от измененото предложение на Комисията за Регламент (ЕО) на Съвета относно промишления дизайн на Общността предвижда „притежателят на промишлен дизайн на Общността *да обоснове* твърдението си за оригиналност на своя промишлен дизайн на Общността“ [24], за да се ползва от презумпцията за действителност, Европейският парламент предлага притежателят *„да изложи подробно* оригиналността на своя промишлен дизайн“ [25].

81. Макар Комисията да е възприела тази формулировка в текстовете на някои езици на новото си изменено предложение за регламент на Съвета относно промишления дизайн на Общността [26], окончателно приетият текст се ограничава само с „посочване“ на елементите, които съставляват оригиналността на промишления дизайн.

82. Поради тези причини според мен да се изисква от притежателя на нерегистриран промишлен дизайн на Общността да доказва оригиналността на своя промишлен дизайн, би противоречало на развитието на волята на законодателя, което може да бъде изведено от подготвителните работи и от развитието на текста в хода на законодателния процес.

83. Следователно смятам, че съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, по необходимост трябва да счита нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен по смисъла на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, ако притежателят му докаже, от една страна, кога неговият промишлен дизайн за първи път е станал общодостъпен, и посочи, от друга страна, елементите, които съставляват оригиналността на неговия промишлен дизайн [27].

V – Заключение

84. Предвид всички гореизложени съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на Supreme Court (Ирландия), както следва:

1) Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността следва да се тълкува в смисъл, че за да може даден промишлен дизайн да се счита за оригинален, общото впечатление, което този промишлен дизайн създава у информирания потребител, следва да бъде различно от общото впечатление, което се създава у такъв потребител от един или няколко по-ранни промишлени дизайна, взети поотделно в тяхната цялост, а не което се създава от съчетание на различни елементи от по-ранни промишлени дизайни.

2) За да може съд, произнасящ се по промишлени дизайни на Общността, да приеме нерегистриран промишлен дизайн на Общността за действителен по смисъла на член 85, параграф 2 от Регламент № 6/2002, притежателят на този дизайн трябва единствено да докаже, от една страна, кога неговият промишлен дизайн за първи път е станал общодостъпен, и от друга страна, да посочи елементите, които съставляват оригиналността на този дизайн.

24 — COM(1999) 310 окончателен (JO C 248 E, 2000 г., стр. 3). Курсивът е мой.

25 — Изменение 18 на Парламента (ОВ C 67, 2001 г., стр. 340). Курсивът е според оригиналния документ.

26 — Вж. в този смисъл текста на френски език (ОВ C 62 E, 2001 г., стр. 173).

27 — Вж. в този смисъл Stone, D. Op. cit., No 18.23 et No 18.25.