

Анонимизиран текст

Превод

C-123/20 – 1

Дело C-123/20

Преюдициално запитване:

Дата на постъпване в Съда:

4 март 2020 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

30 януари 2020 г.

Ищец в първоинстанционното и жалбоподател в ревизионното производство:

FerrariSpA

Ответник в първоинстанционното и в ревизионното производство:

MansoryDesign & Holding GmbH

WH

BUNDESGERICHTSHOF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

[...]

постановено на:

30 януари 2020 г.

[...]

по дело

Ferrari S.p.A., [...] Модена, Италия,

BG

Ищец в първоинстанционното и жалбоподател в ревизионното производство,

[...]

срещу

1. Mansory Design & Holding GmbH, [...] Бранд,
2. WH, [...] Бранд,

Ответник в първоинстанционното и в ревизионното производство,

[...][ориг. 2]

В съдебното заседание от 14 ноември 2019 г. Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия), първо гражданско отделение [...]

определи:

- I. Спира производството по делото.
- II. Отправя до Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси за тълкуването на член 11, параграф 1 и параграф 2, първо изречение, както и на член 4, параграф 2, буква б), член 6, параграф 1, буква а) 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):

1. Може ли чрез оповестяването на цялостно изображение на продукт по смисъла на член 11, параграф 1 и параграф 2, първо изречение от Регламент (ЕО) № 6/2002 да възникне нерегистриран промишлен дизайн на Общността за отделни части от продукта?
2. При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Кой правен критерий следва да се прилага в рамките на проверката на оригиналността съгласно член 4, параграф 2, буква б), член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 при определянето на общото впечатление в случай на част, която — подобно на част от каросерията на превозно средство — е включена в съставен продукт? Може ли по-специално да се вземе предвид обстоятелството дали във възприятието на информирания потребител видимият външен вид на частта не се губи напълно във видимия външен вид на съставния продукт, а проявява известна самостоятелност и цялостност на формата, което дава възможност да се определи цялостно естетическо впечатление, което е независимо от [ориг. 3] цялостната форма?

Мотиви:

- 1 А. Ищецът в първоинстанционното производство, който е установен в Италия, произвежда състезателни и спортни автомобили. Нейният актуален върхов модел е Ferrari FXX K, който е произведен само в много малък брой и е предназначен само за управление по състезателни писти; той няма разрешение за движение по пътищата. Автомобилът Ferrari FXX K е представен за първи път на обществеността в съобщение за пресата на ищеца в първоинстанционното производство от 2 декември 2014 г. със следните изображения, които показват превозното средство от страни и отпред.



- 2 Лимитираната серия на единична цена от 2,2 милиона евро е разпродадена в рамките на няколко дни. Превозните средства се предлагат в два варианта на модела, които се различават визуално само доколкото в единия вариант насоченият напред и надолу връх на намиращото се на предния капак „V“ е боядисан в основния цвят на автомобила, докато останалата част от него е боядисана в черно, както се вижда от следните изображения: [ориг. 4]



- 3 В другия вариант, както е показано по-долу, върхът на „V“ също е боядисан изцяло черно:





[o

риг. 5]



- 4 Първият ответник, чийто управител е вторият ответник, произвежда елементи за закрепване за превозните средства на ищца в първоинстанционното производство. От 2016 г. той продава компоненти като част от тунинг комплекти („Body-Kits“) за Ferrari 488 GTB под наименованието „4XX“. С тунинг-комплектите може да бъде променен градският нелимитиран модел Ferrari 488 GTB, който се предлага от 2015 г. на нетна цена от 172 607 EUR. Налице са следните комплекти или елементи за закрепване, които се предлагат и продават поотделно: „Front kit“, „Rear kit“, „Side set“, „Roof cover“ и „Rear wing“. Първият ответник продава „Front kit“ в два различни варианта, единият е с изцяло тъмно „V“ на капака, а другият е с частично запълнено „V“. В случай на цялостно преустройство, което струва около 143 000 EUR, се подменя голяма част от видимата каросерия. През март 2016 г. по време на Автосалона в Женева, както се вижда от следващото изображение, първият ответник представя такова преустройство под наименованието „Mansory Siracusa 4XX“. [ориг. 6]



- 5 Ищецът счита, че с предлагането на компоненти ответникът нарушава съществуващ в полза на ищеца нерегистриран промишлен дизайн на Общността. Според него въпросният промишлен дизайн се състои от тази част от превозното средство, която включва извития напред и надолу V-образен елемент на предния капак на Ferrari FXX K, излизащия от центъра на този елемент и разположен надлъжно елемент, който наподобява перка („стрингер“), интегрирания в бронята преден спойлер на две нива и централния вертикален свързващ мост, който свързва предния спойлер и предния капак (първи процесен дизайн). Той счита също, че тази зона се приема като единица, която определя индивидуалния облик на Ferrari FXX K и в същото време предизвиква асоциацията със самолет или автомобил от Формула 1. Първият процесен промишлен дизайн според него е възникнал с публикуването на съобщението за пресата от 2 декември 2014 г.
- 6 Освен това ищецът счита, че — при условията на евентуалност — притежава нерегистриран промишлен дизайн на Общността за предния спойлер на две нива (втори процесен дизайн), че този промишлен дизайн е възникнал със съобщението за пресата от 2 декември 2014 г., но не по-късно от публикуването на 3 април 2015 г. на филм, озаглавен „Ferrari FXX K - The Making Of“, и че той също е нарушен.
- 7 Ищецът мотивира иска си — отново при условията на евентуалност — с нерегистриран промишлен дизайн (трети процесен дизайн) по отношение на друго, съдържащо се в съобщението за пресата от 2 декември 2014 г. и показано по-долу изображение на превозното средство по диагонал, като този промишлен дизайн обхваща формата на Ferrari FXX K, която се вижда на изображението. [ориг. 7]



- 8 На четвърто място, ищецът предявява претенции, основани на защита от имитация съгласно правото в областта на нелоялната конкуренция. Според него трите отличителни характеристики в предната част на Ferrari FXX K му придават конкурентна особеност.
- 9 Ищецът предявява пред първоинстанционния съд иск за преустановяване на създаването, предлагането, разпространението на пазара, вноса, износа, използването или притежаването на елементите за закрепване на територията на Съюза, както и допълнителни искания (предоставяне на счетоводни данни, изтегляне на стоки, унищожаване и определяне на обезщетение за вреди). Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) отхвърля иска.
- 10 В производството пред въззивната инстанция ищецът в първоинстанционното производство декларира, че с оглед на изтичането на 3 декември 2017 г. на срока за закрила на претендираните права частично е отпаднало основанието за произнасяне по същество по спора в главното производство, и по-конкретно, от една страна, по отношение на иска за преустановяване на нарушението, доколкото същият се основава на права на промишления дизайн на Общността, и от друга страна, по отношение на допълнителните искания за изтегляне на стоки и унищожаване. Ответниците се присъединяват към декларацията за частичното отпадане на основанието за произнасяне по същество.
- 11 Във въззивното производство ищецът в първоинстанционното производство — доколкото е релевантно за преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз — е предявил искания да се измени първоинстанционното решение:

да се установи, че ответниците дължат солидарно обезщетение за всички вреди, които е претърпял и предстои да понесе, поради обстоятелството че до 3 декември 2017 г. ответникът

е създавал, предлагал, разпространявал на пазара, внасял, изнасял, използвал или притежавал за посочените цели „Front kits“ като елементи за закрепване за автомобили на територията на Европейския съюз, които — независимо от цвета — в средната зона са оформени, както е показано, с червени пунктирни линии на следващите изображения: [ориг. 8]



и/или



със следните характеристики на дизайна:

- 1 V-образен елемент, който се простира централно по протежение на целия преден капак и по този начин визуално удължава пилотската кабина напред, така че се създава представата за глава на хищна птица, като V-образният елемент съответства на извит клон и поне в горната част е оформен в тъмен цвят;
- 2 излизащ от центъра на този елемент, надлъжно разположен елемент, който наподобява перка;
- 3 преден спойлер на две нива,
 - 3.1 чието горно ниво е боядисано в основния цвят на купето, простира се на приблизително половината от ширината на автомобила и е свързан с предния капак посредством централен вертикален свързващ мост,
 - 3.2 чието долно ниво е боядисано в контрастен цвят и е по-широк от горното ниво,
 - 3.3 като между горното и долното ниво има хоризонтален слот,
 - 3.4 като горното ниво е вградено в долното, при което двете нива образуват непрекъсната повърхност;

при условията на евентуалност,

е използвал „Front kits“, „Rear wings“, „Side sets“ и „Roof cover“ на цялата територията на Европейския съюз като елементи за закрепване за спортни автомобили заедно с двуцифрен номер на вратата на спортния автомобил, които — независимо от [ориг. 9] цвета — са оформени така, че след преустройството автомобилът изглежда, както е показано на следното изображение:



със следните характеристики на дизайна:

1—3.4 [както в основното искане]

- 4 стандартна форма на спортен автомобил с плоска носова част и повисоко разположена задна част, чийто горен контур наподобява елегантно извита дъга с почти непрекъснати линии по цялата дължина на автомобила;
 - 5 затъмнена пилотска кабина с лещовидна форма на страничния прозорец;
 - 6 фарове отстрани върху горната част на предницата, които са удължени визуално назад до бронята;
 - 7 голям въздуховод в задната част на вратата;
 - 8 голяма оцветена част на вратата във формата на число без серифи, в курсив;
 - 9 извита надолу дъга отстрани на автомобила, която започва зад предното колело, оттам продължава надолу под ъгъл 45° и след това се изтегля в тънка линия до горната третина на задното колело;
 - 10 във всеки горен ъгъл на задната част има перка с къс, като отрязан спойлер, който излиза отстрани от перкат.
- 12 Подадената от ищеца в първоинстанционното производство въззивна жалба е отхвърлена [...]. С допуснатата от настоящия съдебен състав ревизионна жалба той поддържа исканията си. Ответниците искат ревизионната жалба да бъде отхвърлена.
- 13 Б. Изходът на делото по ревизионната жалбата по отношение на исканията, които се основават на нарушение на нерегистрирани промишлени дизайни на Общността, зависи от тълкуването на член 11, параграф 1 и параграф 2, първо изречение, както и на член 4, параграф 2 и член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността (наричан по-нататък „Регламента относно промишления дизайн“). **[ориг. 10]** Ето защо преди да бъде постановено решение по жалбата, производството по делото трябва да бъде спряно и на основание на член 267, първа алинея, буква б) и трета алинея ДФЕС следва да бъде отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.
- 14 I. Въззивният съд приема, че предявените въз основа на правото в областта на промишления дизайн претенции са неоснователни и в това отношение посочва следното:

- 15 Първият процесен дизайн не е възникнал, тъй като ищецът в първоинстанционното производство не е доказал категорично изпълнението на минималното изискване за наличие на известна самостоятелност и цялостност на формата. Той се позовава само на произволно определена част. Дори ако се приеме, че предната част се възприема като „лице“, към него щяха да бъдат включени и частите „очи“ (фарове) и „челюст“ (странични краища на спойлера), които не са посочени от ищеца в първоинстанционното производство. Вторият процесен дизайн също не съществува поради липса на цялостност на формата. За третия процесен дизайн всъщност следва да се приеме, че е възникнал, той обаче не разполага с достатъчно широк обхват на закрила, който да обоснове наличието на нарушение. Свободата на автора на промишления дизайн на Ferrari FXX K е толкова ограничена поради плътността на дизайна, че може да се приеме само среден обхват на закрила. Съдейки по това, липсва достатъчна степен на единство на общото впечатление.
- 16 II. Изходът на делото по ревизионната жалбата по отношение на исканията, които се основават на нарушение на нерегистрирани промишлени дизайни на Общността, зависи от нуждаещото се от изясняване тълкуване на член 11, както и на член 4, параграф 2 и член 6, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн с оглед на въпроса дали и при какви условия може да съществува нерегистриран промишлен дизайн върху части от съставен продукт.
- 17 1. Частите на превозното средство Ferrari FXX K (първи и втори процесен дизайн), които са посочени от ищеца в първоинстанционното производство като промишлен дизайн, представляват части от съставен продукт по смисъла на член 4, параграф 2, от Регламента относно промишления дизайн. **[ориг. 11]**
- 18 а) Съгласно член 3, буква б) от Регламента относно промишления дизайн „продукт“ е всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително, между другото, части, предназначени за сглобяване в съставен продукт, опаковка, оформление, графични символи или печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми. Съгласно член 3, буква в) от Регламента относно промишления дизайн „съставен продукт“ е продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват така, че да е възможен демонтирането или повторно сглобяване на продукта. При липса на определение на понятието „част“ в Регламента относно промишления дизайн, това понятие трябва да се разбира в обичайния му смисъл в общоупотребимия език (решение на Съда от 20 декември 2017 г., Asacia и D'Amato, C-397/16 и C-435/16, EU:C:2017:992, т. 64). Под „части от съставен продукт“ Регламентът относно промишления дизайн има предвид множеството компоненти, предназначени за сглобяване в съставно промишлено или занаятчийско изделие, които могат да се заместват така, че да е възможно демонтирането и повторното сглобяване на изделието, и при липсата на които е невъзможна обичайната употреба на съставния продукт

(решение на Съда от 20 декември 2017 г., Acacia и D'Amato, C-397/16 и C-435/16, EU:C:2017:992, т. 65).

- 19 б) Съгласно изложеното частта от превозното средство Ferrari FXX K, която е посочена от ищеца в първоинстанционното производство като първи процесен дизайн и която включва извития напред и надолу V-образен елемент на предния капак, излизащия от центъра на този елемент и разположен надлъжно елемент, който наподобява перка („стрингер”), интегрирания в бронята преден спойлер на две нива и централния вертикален свързващ мост, който свързва предния спойлер и предния капак, представлява част от съставен продукт. Тази част се състои от отделни части, които се сглобяват в промишлено произведено превозно средство и могат да се заместват така, че да е възможно демонтирането и повторното сглобяване на превозното средство, и при липсата на които е невъзможна неговата обичайна употреба. Това се отнася и до частите, които са посочени от ищеца в първоинстанционното производство като втори процесен дизайн **[ориг. 12]** (спойлер на две нива на Ferrari FXX K).
- 20 2. По делото е необходимо да се изясни въпросът дали и при какви условия частта от каросерия на превозно средство, която е част от съставен продукт, може да се ползва от закрила на нерегистриран промишлен дизайн на Общността.
- 21 а) На първо място е необходимо да се изясни въпросът дали посредством публикуването на цялостното изображение на даден продукт може да възникне нерегистриран дизайн на Общността за отделни части от продукта (първи преюдициален въпрос).
- 22 аа) Съгласно член 11, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн промишлен дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1 от този регламент, 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. Съгласно член 11, параграф 2, първо изречение от Регламента относно промишления дизайн 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. Съгласно член 3, буква а) от Регламента относно промишления дизайн по смисъла на този регламент „промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му.
- 23 бб) Относно регистрирания промишлен дизайн настоящият съдебен състав приема, че при действието на правото в областта на промишления дизайн,

което е хармонизирано от правото на Съюза чрез Регламента относно промишления дизайн и Директива 98/71/ЕО, регистрацията на промишлен дизайн на целия продукт не осигурява закрила на части или елементи от целия продукт. Нито текстът на Регламента относно промишления дизайн, нито Директива 98/71/ЕО дават основание да се приеме, че може да се претендира закрила на **[ориг. 13]** самите части или елементи от регистриран дизайн. Също така, не е необходима закрила на части или елементи от промишлен дизайн, тъй като съгласно определението в член 3, буква а) от Регламента относно промишления дизайн е възможно да бъде получена закрила на промишлен дизайн и за видимия външен вид на части или елементи от даден продукт [...]. Правната сигурност изисква със закрила на регистриран промишлен дизайн да се ползва само видимия външен вид на части от даден продукт, който е заявен и регистриран като външен вид на части от продукт. Само при това условие заинтересованите потребители могат въз основа на търсене на промишлен дизайн да установят по надежден начин кой е обектът на закрила на промишления дизайн. И обратно, ако части от регистрирани дизайни също могат да се ползват от закрила на промишлен дизайн, често няма да е ясно дали и до каква степен части от регистриран дизайн се ползват от такава закрила. За заявителя е възможно и разумно да изясни дали иска закрила на видимия външен вид на (цял) продукт или на част от продукт [...].

- 24 вв) Съгласно член 3, буква а) от Регламента относно промишления дизайн няма съмнение, че нерегистриран промишлен дизайн на Общността може да съществува и за част от продукт. Ако обаче общодостъпно по смисъла на член 11, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн е станало не изображението на част от продукт, а само цял продукт, по подобен начин, както в случая с регистрирания промишлен дизайн, възниква въпросът дали такова оповестяване може да обоснове наличието на нерегистриран промишлен дизайн на Общността за части от показаня цял продукт. Настоящият съдебен състав е склонен да приеме, че чрез оповестяването на изображението на цял продукт може да възникне нерегистриран промишлен дизайн само за него, но не и за неговите части. Това схващане подкрепя правната сигурност, тъй като изяснява, че за да се претендира закрила на части от продукт е необходимо **[ориг. 14]** отделно оповестяване, например чрез изобразяване на съответната част или чрез нейното обозначаване в рамките на цялостното изображение. Според друго становище оповестяването на цял продукт може да включва и даващо основание за закрила оповестяване на неговите части, доколкото специализираните среди го разпознават като оповестяване, което дава основание за закрила [...]. Проверката на възможността оповестяването да бъде разпознато като основание за получаване закрила — например с оглед на обстоятелството дали дадени части могат да се използват и в други продукти — [...] е свързана обаче със значителна доза несигурност.

- 25 Решение на Съда на Европейския съюз от 21 септември 2017 г. (Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles и EUIPO, C-361/15 P и C-405/15 P, EU:C:2017:720),

постановено в производство за обявяване на недействителност на регистриран промишлен дизайн, не дава достатъчно ясен отговор на първия преюдициален въпрос.

- 26 б) Доколкото оповестяването на изображение на цял продукт може да обоснове закрила и за части от продукта, е необходимо да се изясни при какви условия може да възникне нерегистриран промишлен дизайн за части от продукт (втори преюдициален въпрос).
- 27 аа) Съгласно член 4, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн закрилата на промишлен дизайн чрез промишления дизайн на Общността се осигурява в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален. Съгласно член 4, параграф 2 от Регламента относно промишления дизайн за нов и оригинален се счита промишлен дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, само ако веднъж включената в съставния продукт съставна част остава видима при обичайна употреба на последния (буква а), и доколкото тези видими особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност (буква б). Съгласно член 4, параграф 3 от Регламента относно промишления дизайн под „обичайна [ориг. 15] употреба“ се разбира употреба от крайния потребител, с изключение на поддръжка, обслужване или поправка. Съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламента относно промишления дизайн нерегистриран промишлен 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 преди датата на първото публично разгласяване на промишления дизайн, за който се иска закрила.
- 28 бб) Частите от каросерията, които са посочени от ищеца в първоинстанционното производство като нерегистриран промишлен дизайн на Общността, са видими при обичайна употреба след поставяне в произведените от него превозни средства, така че условието на член 4, параграф 2, буква а) от Регламента относно промишления дизайн е изпълнено.
- 29 вв) В случая, при който част, която — подобно на разглежданите в настоящия спор части от каросерията на превозно средство — е включена в съставен продукт, възниква въпросът кой правен критерий следва да се прилага при определянето на общото впечатление в рамките на проверката на оригиналността съгласно член 4, параграф 2, буква б), член 6, параграф 1 от Регламента относно промишления дизайн.
- 30 По отношение на частта оригиналност е налице, ако общото впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от общото впечатление, което създава друга част. За оригинален се счита промишлен дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, ако веднъж включената в съставния продукт съставна част остава

видима при обичайна употреба на последния (както в случая), и доколкото тези видими особености на частта отговарят на изискванията за оригиналност. Това предполага, че общото впечатление, което тези видими особености на частта създават у информирувания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител видимите особености на друга част. Съгласно практиката на настоящия съдебен състав, функцията на промишления дизайн или на дизайна е чрез въздействието му върху усещането за форма и цвят да стимулира **[ориг. 16]** естетическото усещане, което се предава при наблюдаване на продукта. Следователно единството на общото впечатление не може да бъде разгледано независимо от обстоятелството как се възприема продуктът се при използването му по предназначение [...].

- 31 Относно регистрирания промишлен дизайн съгласно член 1, параграф 1 от Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen a. F. (Закон за правната защита на дизайните и моделите, стара редакция, наричан „GeschmMG aF“) настоящият съдебен състав е постановил, че част от регистриран промишлен дизайн може да се ползва самостоятелно от закрилата на дизайна, доколкото сама по себе си тя отговаря на изискванията за новост и оригиналност и проявява известна самостоятелност и цялостност на формата, което по принцип дава възможност да се определи цялостно естетическо впечатление, което е независимо от цялостната форма [...]. При действието на правото в областта на промишления дизайн, което е хармонизирано от правото на Съюза чрез Регламента относно промишления дизайн и Директива 98/71/ЕО, обаче тези критерии не могат вече да бъдат приложени по отношение на регистрирания промишлен дизайн, тъй като съгласно това право не е налице закрила на частта, която произтича от регистрирания промишлен дизайн [...]. **[ориг. 17]**

32 Настоящият съдебен състав счита, че дори в случай на нерегистриран промишлен дизайн за част от съставен продукт частта може да е оригинална само ако във възприятието на информирувания потребител видимият външен вид на частта не се губи напълно във видимия външен вид на съставния продукт, а проявява известна самостоятелност и цялостност на формата, което дава възможност да се определи цялостно естетическо впечатление, което е независимо от цялостната форма.

[...]