

Дело C-421/20

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

8 септември 2020 г.

Запитваща юрисдикция:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

31 август 2020 г.

Жалбоподател:

Acacia Srl

Ответник:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[...]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

по дело

ACACIA S.R.L., [...]

[...], Италия,

ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател във
въззивното производство,

[...]

срещу

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [...], Мюнхен,

ищец в първоинстанционното производство и въззиваем

[...]

[ориг. 2] 20-ти граждански състав на Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд, Дюселдорф) [...], след изслушване на страните, на 31 август 2020 г.

о п р е д е л и:

I.

Спира производството по делото.

II.

Oberlandesgericht Düsseldorf поставя на Съда на Европейския съюз следните преюдициални въпроси относно тълкуването на член 82, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (Регламент относно промишления дизайн на Общността, наричан по-нататък „Регламент № 6/2002“)

1. Може ли при нарушение на промишлен дизайн на Общността националният съд по мястото на нарушението, сезиран с иска съгласно международната подсъдност по мястото на настъпване на фактите по член 82, параграф 5 от Регламент № 6/2002, да приложи националното право на държавата членка по своето седалище (lex fori) към произтичащите от нарушението искания, които се отнасят до територията на тази държава членка?
2. При отрицателен отговор на първия въпрос: може ли „мястото, където е извършено първоначалното действие на нарушението“ по смисъла на решение на Съда, Nintendo/BigBen (C-24/16 и C-25/16), за определяне на приложимото към произтичащите от нарушението искания право съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (наричан по-нататък „Регламент Рим II“) да се намира и в държавата членка **[ориг. 3]**, в която пребивават потребителите, към които са насочени офертите в интернет и в която стоките, нарушаващи промишления дизайн, се предлагат на пазара по смисъла на член 19 от Регламент № 6/2002, доколкото се оспорват само предлагането и пускането на пазара в тази държава членка, и тогава, когато офертите в интернет, на които се основават предлагането и пускането на пазара са пуснати в друга държава членка?

М о т и в и

A)

- 1 Ищецът е производител на автомобили. Притежава наред с друго промишлен дизайн на Общността № 001598277—0002, заявен и регистриран на 5 август 2009 г. и публикуван на 14 януари 2010 г. (наричан по-нататък „спорният промишлен дизайн“).

Ответникът, италианско дружество, произвежда в Италия джанти за автомобили и ги продава в целия Европейски съюз. В Германия продава джанти с наименованието „WSP Italy“, и по-специално модела „Neptune GT“.

- 2 Ищецът счита, че продажбата на джантите в Германия от ответника представлява нарушение на спорния промишлен дизайн, докато ответникът се позовава на клаузата за поправка, предвидена в член 110 от Регламент № 6/2002.
- 3 Landgericht (Областен съд) осъжда в съответствие с исканията ответника — териториално ограничено на територията на Федерална република Германия — да преустанови действията, да предостави информация, да представи доказателства за разходи, да върне стоките с цел унищожаването им и да плати на ответника обезщетение за вреди. Той основава международната си компетентност на член 82, параграф 5 от Регламент № 6/2002 и приема, че ответникът е нарушил спорния промишлен дизайн, като съгласно член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“ прилага германското право към предявените произтичащи от нарушението искания (обезщетение за вреди, предоставяне на информация, документи за разходи и връщане на стоките с оглед на унищожаването им).
- 4 Ответникът подава срещу това решение въззивна жалба. Той се позовава по-специално и на разпоредбата на член 110 от Регламент № 6/2002. Освен това счита, че съгласно член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“ към предявените произтичащи от нарушението искания следва да се приложи италианското право.

По преюдициалните въпроси

- 5 Решаването на спора зависи от отговора на преюдициалните въпроси. От значение за правния спор е дали предявените от ищеца произтичащи от нарушението искания следва да се разглеждат по германското или по италианското право. Настоящият съдебен състав счита, че сезираният съд има международна компетентност по член 82, параграф 5 от Регламент № 6/2002, че ответникът е нарушил спорния промишлен дизайн и не може да се позовава на разпоредбата на член 110 Регламент № 6/2002, тъй като не са изпълнени условията, установени от Съда на Европейския съюз в решение от 20 декември 2017 г. (С-397/16 и С-435/16). Съгласно германското право съществуват и предявените искания за обезщетение за вреди, предоставяне

на информация, отчети, предоставяне на документи за разходи и връщане на стоките с оглед унищожаването им. За сметка на това ответникът представя италианско правно становище, според което съгласно италианското право ищецът няма право да иска представяне на отчети и документи за разходи (които не са обхванати от Директива № 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост и които следователно не са хармонизирани). При това положение решението на първоинстанционния съд би следвало евентуално да се измени ако по отношение на произтичащите от нарушението искания следва да се приложи италианското право.

- 6 Ищецът счита, че член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“ може да се приложи само ако предмет на спора са нарушения в няколко държави членки. Единствено в тази хипотеза, както в решението „Nintendo/Big Ben“ (C-24/16 и C-25/16), се поставял въпросът кое е приложимото право. Според ищеца тази теза се потвърждава от решение на Съда от 5 септември 2019 г. (C-172/18, „AMS Neve“) [ориг. 5]. Ако нарушителят не се упреква в извършване на нарушения в няколко държави членки, а само в една държава, в случая Германия се обезсмисля подсъдността по член 82, параграф 5 от Регламент № 6/2002 да се свързва с материално право, различно от *lex fori* на съда по нарушението. В този случай, когато се оспорват само предлагането, вътрешното движение и вносът на джантите от ответниците в Германия, би следвало да се приложи правото на държавата, в която е извършено нарушението, а не правото на държавата, където е извършено първоначалното нарушение, на което се основава укоримото поведение, в случая: производство на джанти и предлагане в различни държави членки. Ето защо към произтичащите от нарушението искания следвало да се приложи германското право.
- 7 Въпреки това съществуват съмнения дали решението на Съда от 5 септември 2019 г. (C-172/18 AMS Neve) следва да се разглежда като ограничение или отклонение от решението му от 27 септември 2017 г. (C-24/16 и C-25/16, „Nintendo/Big Ben“), и дали при иск във връзка с промишлен дизайн на Общността, основан единствено на нарушения в Германия, следва да се приложи само германското право съгласно член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“. Това би било в противоречие с духа на Регламент „Рим II“, който за целите на уеднаквяване на международното частно право прилага едно и също материално право в целия Съюз независимо от това кой е компетентният съд. Правното становище на ищеца би довело до това, че при иск с обхват територията на Съюза би се приложило друго материално право, различно от приложимото при иск, ограничен до една-единствена държава членка, дори ако исковете се отнасят съответно до едно и също действие и до една и съща вреда. Следователно разпоредбата член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“, по-скоро подкрепя становището към предявените произтичащи от нарушението искания по член 89, параграф 1, буква г), член 88, параграф 2 от Регламент № 6/2002 във

връзка с член 8, параграф 2 от Регламент „Рим II“ да се приложи италианското право, тъй като ответникът с местоживееие в Италия доставя от тази страна оспорваните продукти в Германия.

[...]

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ