

Дело C-323/24**Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от
Процедурния правилник на Съда****Дата на постъпване в Съда:**

2 май 2024 г.

Запитваща юрисдикция:

Juzgado de lo Mercantil N° 1 de Alicante (Испания)

Дата на акта за преюдициално запитване:

13 декември 2023 г.

Ищец:

Deity Shoes, S. L.

Ответници:

Mundorama Confort, S. L.

Stay Design, S. L.

Предмет на главното производство

Интелектуална собственост — Промислен дизайн на Общността — Обхват на закрилата — Новост — Оригиналност — Същинска дизайнерска дейност — Особенности на видимия външен вид на обувки — Индивидуализиране на съставни части, които се предлагат в по-рано съществуващ каталог — Изисквана степен на оригиналност — Свобода на автора при разработването на дизайна — Възможност за предоставяне на закрила на видимия външен вид на разработен на базата на познати модни тенденции цял продукт или на част от него

Предмет и правно основание на преюдициалното запитване

Преюдициално запитване за тълкуване — Член 267 ДФЕС — Тълкуване на членове 4, 5, 6, 14 и 25 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 6/2002“ или „РПД“)

Преюдициални въпроси

[1.] Необходимо ли е наличието на същинска дизайнерска дейност, така че дизайнът да е резултат от интелектуално усилие на своя създател, за да може даден дизайн да се ползва от режима на закрила съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година? В това отношение може ли за същинска дизайнерска дейност да се счита съчетанието на съставни части на базата на дизайни, чиито особености на видимия външен вид са предопределени в по-голямата си част от дружества за търговия, така че измененията на определени елементи следва да се считат за единични и второстепенни?

[2.] Във връзка с гореизложеното може ли всички или част от особеностите на видимия външен вид на продукт, който е резултат от индивидуализиране на модели, предлагани от китайски дружества за търговия в техните каталози, да се считат за оригинални по смисъла на член 6 [от] Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година, когато дейността на притежателя на дизайна се състои единствено в предлагането в ЕИП на тези модели без изменения или с единични изменения на съставни части (като подметка, капси, връзки, катарамии и др.) и особеностите на видимия външен вид са предопределени в по-голямата си част от дружествата за търговия? За тази цел има ли значение обстоятелството, че съставните части също не се разработват от европейския търговец, а се предлагат от самото дружество за търговия в неговия каталог?

[3.] Трябва ли член 14 [от] Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година да се тълкува в смисъл, че за автор на дизайн може да се счита лице, което само е индивидуализирало по-ранен модел, предлаган от дружества за търговия в каталог, чрез изменение на съставни части, които също се предлагат от дружеството за търговия и не са били предмет на дизайнерска дейност от страна на европейския търговец? В това отношение изисква ли се да се докаже определена степен на оригиналност, за да се установи, че окончателната форма се различава значително от първоначалния дизайн, за да може да се претендира авторството?

[4.] Без да се засяга гореизложеното, трябва ли в случай като настоящия — предвид особеностите на обувките, чийто дизайн е разработен въз основа на каталози на дружества за търговия и, доколкото „разработването на дизайна“ се състои само в избор на по-ранни модели от каталог и евентуално в изменение на някои от съставните им части от каталога с предлаганите от самия производител (дружество за търговия) продукти, следвайки модните тенденции — да се счита, че тези модни тенденции: а) ограничават свободата на автора, така че малките разлики между регистрирания (или нерегистрирания) дизайн и друг дизайн могат да са достатъчни, за да създадат различно общо впечатление, или, напротив, б) засягат оригиналността на регистрирания (или нерегистрирания) дизайн, така че тези елементи или съставни части имат второстепенно значение за общото

впечатление, което създават у информирания потребител, доколкото са резултат от познати модни тенденции при сравнението му с друг дизайн?

Релевантни разпоредби от правото на Съюза

Харта на основните права на Европейския съюз: член 17, параграф 2

Членове 4, 5, 6, 14 и 25 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността

Релевантни разпоредби от националното право

1. Съдебна практика

1.1. Решение на Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания), Civil sección 1 (гражданско отделение, първи състав) от 25 юни 2014 г. (ROJ: STS 2804/2014 — ECLI:ES:TS:2014:2804):

„1. Като определя обхвата на закрилата, която се предоставя за регистрирания промишлен дизайн, член 9, параграф 1 от Директива 1998/71/ЕО „включва всякакъв дизайн, който не произвежда върху информиран потребител различно цялостно впечатление“. В параграф 2 се предвижда още, че: „[п]ри оценяване на обхвата на защитата се взема предвид степента на свобода на дизайнера при разработване на дизайна“.

2. Общият съд е приел, че „степената на свобода на автора при разработването на промишления дизайн се определя по-конкретно, като се изхожда от изискванията, свързани с наложените от техническата функция на продукта или на елемент от продукта характеристики, или от приложимите спрямо продукта законови разпоредби. Тези изисквания водят до стандартизиране на някои характеристики, които така стават общи за промишлените дизайни, приложени към съответния продукт“ (решение на Общия съд от 21 ноември 2013 г., T-337/12).

Той също така отхвърля възможността обща тенденция в дизайна да се разглежда като фактор за ограничаване на свободата на автора, при положение че именно тази свобода на автора му позволява да открива нови форми, нови тенденции или също да прави нововъведения в рамките на съществуваща тенденция (решения на Общия съд от 22 юни 2010 г., T-153/08, и от 13 ноември 2012 г., съединени дела T-83/11 и T-84/11).

Въпреки че тези решения са постановени във връзка с Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността, установената с тях съдебна практика може да бъде отнесена и към Директива 1998/71/ЕО от 13 октомври 1998 година, тъй като и двата правни акта уреждат този въпрос по един и същ начин.

3. Като съзнава, че по този въпрос има противоречива практика, запитващата юрисдикция счита, че модните тенденции в широк смисъл не ограничават свободата на автора, а имат значение за преценката на оригиналността на регистрирания дизайн и следователно за обхвата на предоставената на неговия притежател закрила и степента на различност, която дизайнът на конкурента трябва да притежава, за да създава различно общо впечатление.

Ако тези тенденции са съществували преди подаване на заявката за регистрация на дизайна, т.е. ако регистрираният дизайн е следвал пазарните тенденции към момента на заявката му, неговата оригиналност намалява. Поради това, както е посочено по-горе, ако приликите между регистрирания дизайн и продукта, за който се счита, че го нарушава, са по отношение на елементи, които следват модните тенденции към момента на подаване на заявката за регистрация, тези елементи ще имат по-малко значение за оказването у информирувания потребител общо впечатление и следва да се приеме, че и двата дизайна създават у информирувания потребител различно общо впечатление и следователно няма да е налице нарушение дори ако степента на различност е по-малка от степента, която би се изисквала, ако регистрираният дизайн не следва тези модни тенденции.

Ако обаче тези модни тенденции са се появили след регистрацията на промишления дизайн, така че да може да се заключи, че такъв дизайн има голяма степен на оригиналност, тъй като е успял да изпревари модните тенденции и дори има определяща роля за развитието на тези тенденции, тази по-голяма оригиналност не може да се релативира и да се позволи на конкурентите да предлагат на пазара продукти с подобен дизайн, които не създават у информирувания потребител различно общо впечатление, под претекст, че свободата на автора на по-късния дизайн е ограничена от изискванията на модата.

4. От гореизложеното следва, че тълкуването на приложимата национална правна уредба в светлината на текста и целите на директивата не изисква да се приеме, че пазарните тенденции ограничават свободата на автора за целите на определянето на степента на закрила на регистрирания дизайн при действието на Правилника за индустриалната собственост“.

Кратко представяне на фактите и на главното производство

- 1 На 10 декември 2021 г. DEITY SHOES S. L. предявява иск за установяване на нарушение срещу MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L.
- 2 На 12 април 2022 г. MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L. представят отговор на исковата молба, с който предявяват и насрещен иск за обявяване на недействителност на дизайните на ищеца.

- 3 На 24 май 2022 г. DEITY SHOES S. L. представя отговор на насрещната искова молба.
- 4 DEITY SHOES предявява искове за установяване на нарушение както на регистрирани, така и на нерегистрирани дизайни на Общността за различни модели обувки срещу дружествата MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L.
- 5 От своя страна, MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L. предявяват насрещен иск, като във връзка с някои дизайни се позовават на правото, основаващо се на предходно използване, по член 22, параграф 1 от РПД и, доколкото е от значение за настоящия случай, искат дизайните на DEITY SHOES да бъдат обявени за недействителни поради липса на новост и оригиналност.
- 6 Те също така твърдят, че при разработването на дизайните не са направени нововъведения, тъй като става въпрос за дружества, предлагащи на пазара продукти, които се предлагат от дружества за търговия, намиращи се без изключение в Китай.
- 7 В това отношение е установено, че двете дружества извършват дейност в един и същ сектор в рамките на предлагането на обувки на пазара.
- 8 Тези дружества не правят нововъведения, а купуват обувки от пазар в Китай, на който важните фактори са количеството и цената.
- 9 В това отношение е установено, че процесът, водещ до предлагането на пазара на обувки, е следният:
 - (i) доставчици на страните са дружества за търговия, намиращи се без изключение в Китай, които извършват цялата оперативна дейност по вноса и износа на продуктите;
 - (ii) китайските дружества за търговия изпращат различни каталози с продукти на съответните служители на страните, обикновено от търговските и маркетинговите отдели;
 - (iii) съответните служители преглеждат продуктите от каталозите и предлагат на доставчиците единични изменения на характеристиките им (като цвят, материал, местоположение на катарамите, връзките и други орнаменти);
 - (iv) след съгласуване на характеристиките на крайния продукт китайските доставчици изпращат стоките в Испания заедно със съответните сертификати, съдържащи описание на процеса на индивидуализиране на обувките.

- 10 В това отношение е доказано, че дизайните, за които DEITY SHOES твърди, че притежава, представляват модели, които са индивидуализирани въз основа на модели, предлагани от китайските дружества за търговия в каталозите им.
- 11 Не са представени сертификати за индивидуализиране, които позволяват на запитващата юрисдикция да установи промените, които са направени във всеки един от моделите.
- 12 Не е доказано, че ищецът разполага с дизайнери, нито че дизайните, за които се твърди, че са нарушени, са резултат от същинска дизайнерска дейност. Става въпрос най-много за дизайни, при които са направени промени в базовия модел, предлаган в каталозите на китайското дружество за търговия.
- 13 С други думи, ако се вземат предвид особеностите на видимия външен вид на предлаганите на пазара модели, те са предопределени в по-голямата си част от модела, който се предлага от китайския доставчик, така че следва да се счита, че измененията на определени елементи са единични и второстепенни (като цвят, материал, местоположение на катарамите, връзките и други орнаменти).
- 14 Според запитващата юрисдикция цената е много важен фактор в този сектор и всяка по-индивидуализираща промяна в базовия модел предполага по-високи разходи, което намалява маржа на европейските търговци. Следователно няма реален стимул за въвеждане на съществени промени в базовите модели, предлагани от китайските дружества за търговия.
- 15 Извършваните промени в отделни елементи, като цвят, материал, подметка, местоположение на катарамите, връзките и други орнаменти, също се извършват чрез избор от каталога с продукти, предлагани от дружеството за търговия.
- 16 Накрая, регистрираните и нерегистрираните дизайни не съдържат никакъв моден елемент. Всъщност те са разработени на базата на познати модни тенденции, които позволяват да се гарантира продажбата на големи количества продукти, поръчвани и изработвани в китайските фабрики. В това отношение може да се счита, че тъй като става въпрос за сектор, в който основните фактори, които трябва да се вземат предвид, са количеството и цената, свободата на действие на дизайнерите е много ограничена спрямо други видове обувки с моден елемент, който се задържа няколко сезона, поради липсата на инвестиции в нововъведения.
- 17 От гореизложеното следва, че става въпрос за модели, възпроизвеждащи добре познати в света на модата естетични тенденции, които се произвеждат масово от дружества за търговия при ниски разходи за последващото им предлагане на пазара на Европейския съюз.

Основни твърдения на страните в главното производство

A. На DEITY SHOES

- 18 Във връзка с първия въпрос, защитата на DEITY SHOES посочва, че доколкото даден дизайн отговаря на изискванията за новост и оригиналност, не може да се отрече, че зад него стои „интелектуално усилие“ или „същинска дизайнерска дейност“. Поради това тя счита, че не следва да се отправя първият преюдициален въпрос. Ако обаче се реши въпросът да бъде отправен, според нея той трябва да бъде формулиран по различен начин, като предлага следната формулировка: „Изисква ли Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността авторът на дизайна да извършва интелектуално усилие в допълнение към оформянето на видимия външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, структурата и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му, за да се ползва дизайнът от предоставяната от този регламент закрила?“
- 19 Що се отнася до втория въпрос, тя посочва, че обстоятелството, че измененията се извършват чрез избор между възможните варианти „от каталога“ на дружеството за търговия, е ирелевантно. Освен това е общоизвестно, че съставните части на обувките се разработват и произвеждат от помощния отрасъл за съставни части и рядко се продават при условия на изключителност. Накрая, за да се отговори на въпроса, следва да се вземе предвид видът и броят на съставните части, предлагани от хипотетичното дружество за търговия, както и възможността на автора да включи съставни части на трети лица, тъй като никой производител или търговец на съставни части за обувки не разполага с неограничен каталог, нито пък каталогът ограничава възможностите на автора да включи съставни части на трети лица. Освен това трябва да се има предвид, че от ограничен каталог със съставни части могат да се получат безкрайни възможности за формата, както комбинациите от 27 букви позволяват да се разгърне целият испански език. Поради това ищецът счита, че вторият преюдициален въпрос не трябва да се отправя.
- 20 Що се отнася до третия въпрос, ищецът счита, че по отношение на изискването за определена степен на „оригиналност“ [съображение 19 от РПД] изисква съчетанието на характеристики или съставни части да е ново, тоест да не е разгласено публично по-рано, и да е оригинално, тоест общото впечатление, което създава у информирания потребител, да се различава от създаваното върху такъв потребител от всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично.
- 21 В това отношение не е ясно защо случаят, в който дружество, което се снабдява от китайско дружество за търговия, трябва да се разглежда различно в сравнение с всеки друг дизайн, разработен чрез съчетание на

отделни съставни части или характеристики на познати промишлени дизайни с произход от Китай или от друга страна, независимо дали се съдържа или не в каталог или по друг начин е част от познатите форми.

- 22 Що се отнася до последния отправен въпрос, ищецът твърди по същество, че разработването на дизайна чрез съчетание на различни съставни части, съдържащи се в каталог на дадено дружество, не ограничава свободата на автора, който може да постигне общо впечатление, различно от създаването от всеки друг публично разгласен дизайн на обувки, чрез различно съчетание на съставните части, което е ново и оригинално, или чрез изменение на някоя от тези съставни части. Той посочва още, че това важи за всички дизайнери на обувки.

Б. На MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L.

- 23 Що се отнася до първия преюдициален въпрос, защитата на MUNDORAMA CONFORT S. L. и STAY DESIGN S. L. твърди, че е необходимо да бъде отправен, доколкото по същество въпросът е да се установи дали РПД притежава такава гъвкавост, че от закрилата може да се ползва всеки промишлен дизайн, независимо дали е създаден в резултат на творчески процес, представляващ „същинска дизайнерска дейност“. Тя обаче признава, че член 4, параграф 1 и член 25, параграф 1, буква б) от РДП не предвиждат нищо относно творческия процес и от самия му текст също не следва, че се изисква извършването на такъв процес. Според нея обаче той не може да бъде изключен въз основа на тълкувателен критерий.
- 24 Поради това заключава, че трябва да се установи дали Регламент (ЕО) № 6/2002 изисква дизайнът да е резултат от интелектуално усилие на своя създател, а не продукт, разработен на базата на познати тенденции с малки изменения на продукт от каталога на китайското дружество за търговия без никакъв моден елемент, за да се ползва от предоставяната от него закрила както на регистрираните, така и на нерегистрираните дизайни.
- 25 Що се отнася до втория въпрос, тя счита, че по същество въпросът, който е тясно свързан с първия, е (i) дали РПД притежава такава гъвкавост, че от предоставяната закрила може да се ползва всеки промишлен дизайн, чиито съставни части само са (или не са) „индивидуализирани“, и (ii) дали има значение обстоятелството, че тези съставни части също не са резултат от „същинска дизайнерска дейност“, а се предлагат от китайски дружества за търговия на всички оператори в сектора.
- 26 В това отношение този втори въпрос трябвало да се преформулира по следния начин: *Има ли значение за предоставянето на закрила на видимия външен вид на целия продукт или на част от него съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 относно промишления дизайн на Общността обстоятелството, че нито една от съставните му части не е резултат от интелектуално усилие на неговия създател, а става въпрос за съставни части, които се*

предлагат в каталог на доставчик, когато каталогът се предлага не само на едно дружество, а на всички оператори в сектора? Или, от друга страна, има ли значение за предоставянето на закрила на видимия външен вид на целия продукт или на част от него съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 обстоятелството, че заявителят или неговият притежател само е индивидуализирал предлаган от доставчици по-ранен модел чрез изменение на съставни части, които също се предлагат от доставчика в неговия каталог на различни оператори в сектора?

- 27 Що се отнася до третия въпрос, ответниците считат, че той трябва да бъде преформулиран по следния начин: *Трябва ли член 14 от регламента да се тълкува в смисъл, че за притежател на дизайн може да се счита лице, което само е индивидуализирало по-ранен модел, предлаган от китайски дружества за търговия, чрез изменение на съставни части, които също се предлагат от китайското дружество за търговия и не са резултат от дизайнерска дейност на европейския търговец. В това отношение изисква ли се да се докаже определена степен на оригиналност, за да може да се претендира право върху дизайна?*
- 28 Що се отнася до четвъртия въпрос, ответниците са съгласни по същество със съдържанието на отправения въпрос.

Кратко изложение на мотивите за преюдициалното запитване

- 29 Запитващата юрисдикция отправя въпрос до Съда относно обхвата на закрилата на промишления дизайн на Общността и правото върху него в случай на дружества за обувки, които само избират някой от възможните варианти, предлагани в каталог на дружество за търговия, когато особеностите на видимия външен вид са предопределени в по-голямата си част от предлагания от китайския доставчик модел, така че измененията на определени елементи следва да се считат за единични и второстепенни.
- 30 С първия преюдициален въпрос Съдът е помолен да се произнесе кои са необходимите условия, за да се приеме, че е налице дизайн, и по-конкретно дали анализът трябва да се свежда до новите и оригинални елементи или евентуално съществуват по-високи изисквания, за да може неговият автор да претендира право върху него. Исква се да се установи дали в общностната правна уредба е налице имплицитно изискване относно необходимостта от същинска дизайнерска дейност. С други думи, въпросът е дали е необходимо да е налице същинска дизайнерска дейност, за да може даден дизайн да се ползва от режима на закрила на Регламент (ЕО) № 6/2002, така че се изисква дизайнът да е резултат от интелектуално усилие на неговия създател, а не продукт, разработен на базата на познати модни тенденции.
- 31 Във връзка с първия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция счита, че трябва да се изясни дали може да се предостави закрила на видимия външен вид на цял или на част от продукт, който е резултат от

индивидуализиране на модели, предлагани от китайски дружества за търговия в техните каталози, когато дейността на притежателя на дизайна се състои единствено в предлагането в ЕИП на тези модели без изменения или с изменения на съставни части (като подметка, капси, връзки, катарамии и др.), които са извършени в самия каталог с продукти, предлагани от дружеството за търговия. В това отношение се поставя въпросът дали има значение обстоятелството, че нито една от съставните части не е резултат от същинска дизайнерска дейност на дружеството, което предлага на пазара крайния продукт, а става въпрос за съставни части, които се предлагат от китайското дружество за търговия в каталог, когато каталогът се предлага не само на едно дружество, а на всички оператори в сектора.

- 32 Във втория преюдициален въпрос проблемът се разглежда от друга гледна точка. Отправя се въпрос до Съда относно самото понятие за оригиналност в случай като настоящия, в който дизайнът се разработва на базата на модел, предлаган в каталог на китайско дружество за търговия, който не само следва общите и познати модни тенденции, но и е резултат от единично изменение на съставни части, които също се предлагат в каталог от дружества за търговия, без да съдържа моден елемент.
- 33 При този вид дизайни е релевантно обстоятелството, че те се разработват въз основа на познати модни тенденции, тъй като именно по този начин може да се гарантира продажбата на големи количества поръчани продукти. При този вид продукти отличителният елемент не е дизайнът, а цената на продукта, тъй като именно по този начин поръчваните продукти и последващото им предлагане на пазара могат да са рентабилни.
- 34 С третия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция иска да се установи във връзка с понятието за автор на дизайна дали в случай на оспорване на наличието на дизайн неговият притежател трябва да докаже наличието на определена степен на оригиналност, за да може да претендира авторството.
- 35 С четвъртия преюдициален въпрос запитващата юрисдикция възпроизвежда практиката на Tribunal Supremo (Върховен съд), установена с решение 2804/2014 (ECLI:ES:TS:2014:2804) на Civil sección 1 (гражданско отделение, първи състав) от 25 юни 2014 г., и иска да се установи дали предвид особеностите на описаните в четвъртия въпрос обувки, които следват модните тенденции, трябва да се счита, че тези модни тенденции *а)* ограничават свободата на автора, така че малките разлики могат да са достатъчни, за да създадат различно общо впечатление, или, напротив, *б)* те засягат оригиналността на дизайна, така че тези елементи или съставни части ще имат по-малко значение за общото впечатление, което създават у информирания потребител, доколкото са резултат от познати модни тенденции.