

РЕШЕНИЕ НА СЪДА

14 септември 1982 година*

„Закрила на индустриалната и търговска собственост – Промислени дизайни - Свободно движение на сходни продукти”

По дело 144/81

с предмет преюдициално запитване, отправено до Съда съгласно член 177 от Договора за ЕИО от страна на *Gerechtshof's-Gravenhage* (Нидерландия), в производството, висящо пред този съд между

Keurkoop BV, със седалище в Ротердам,

ищец,

и

Nancy Kean Gifts BV, със седалище в Хага,

ответник,

относно тълкуването на член 36 от Договора с цел да се определи съответствието с правото на Общността на Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн, чиито условия са приети с Конвенцията от 25 октомври 1966 г. (*Tractatenblad* 1966 г., № 292, стр. 3),

СЪДЪТ,

в състав: г-н J. Menens de Wilmars, председател, г-н G. Bosco, г-н A. Touffait и г-н O. Due, председатели на състав, г-н P. Pescatore, г-н Mackenzie Stuart, г-н A. O'Keefe, г-н T. Koopmans, г-н U. Everling, г-н A. Chloros и г-н F. Grévisse, съдии,

генерален адвокат: г-н G. Reischl,

секретар: г-н J. A. Ромре, заместник-секретар,

постанови настоящото

Решение

1. С Решение от 20 май 1981 г., постъпило в Съда на 5 юни 1981 г., *Gerechtshof's-Gravenhage* (Апелативен съд на Хага), е поставил по силата на член 177 от Договора, два преюдициални въпроса относно тълкуването на правилата на Договора относно свободното движение на стоки, което да даде възможност на

* Език на производството: нидерландски.

националния съд да определи условията за приложимост, по отношение на правото на Общността, на Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн, чиито условия са приети с Конвенцията от 25 октомври 1966 г. (Tractatenblad 1966 г., № 292, стр. 3), и който е влязъл в сила на 1 януари 1975 г.

2. От данните, предоставени от националния съд става видно, че дружеството Nancy Kean Gifts (наричано по-нататък NKG), чието седалище е в Хага е регистрирало на 23 април 1979 г. при Бюрото за промишлените дизайни на Бенелюкс, модел дамска ръчна чанта.

3. Дизайнът, регистриран от дружеството NKG изглежда сходен на американски дизайн, който е регистриран на 28 март 1977 г. като „US Patent Design 250.734”, и споменава като „inventor” г-н Siegel и като притежател на лицензията дружеството Amba Marketing Systems Inc.

4. NKG, което получава доставки от дружеството Repos AG, Zug, Швейцария, заявява, че ръчната чанта, с която търгува е произведена в Тайван, откъдето директно се изпраща в Нидерландия.

5. Като установява, в началото на 1980 г., че друго предприятие, дружеството Keurkoop BV, чието седалище е в Ротердам, предлага дамски ръчни чанти с вид, който смята за идентичен с дизайна, който самото то продава, дружеството NKG, като се основава на своето изключително право върху дизайна, започва обезпечително производство пред председателя на Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Нидерландия).

6. Според данните, предоставени от Keurkoop, последното е получило спорната ръчна чанта от дружеството Formosa Keystone Products Corporation, износител на едро, чието седалище е в Тайван, и което на свой ред получава своите доставки от двама производители, също установени в Тайван, а именно Taiwan Plastic Company и Ocean Lights Industries Corporation.

7. От писмените сведения, предоставени на Съда от страните по главното производство и от Комисията, произтичат именно следните указания. Според NKG, спорната чанта е търгувана във Федерална република Германия от предприятието Otto GmbH, което я внася директно от Тайван. В Обединеното Кралство, чантата се продава от Nancy Kean Gifts Ltd и в Дания от Atelier Nancy APS. Последните две юридически лица принадлежат към същата група като NKG. Те също купуват чантите, които са произведени в Тайван от Repos AG, швейцарско дружество. Keurkoop добавя, че чантата също се продава в Нидерландия от Otto (Tilburg) и Euro Direct Service (Tegelen). Накрая, според Keurkoop и Комисията, същият дизайн на ръчна чанта е регистриран на 18 април 1979 г. във френския регистър на промишлените дизайни от г-н Peter Herman от Ню Йорк.

8. Със съдебно решение от 8 май 1980 г., председателят на Arrondissementsrechtsbank te Rotterdam (Районен съд на Ротердам) е уважил

искането на дружеството NKG, като е забранил на Keurkoop „производството, вноса, продажбата, предлагането за продажба, излагането, доставянето, използването или съхраняването в склад за някои от тези цели, за промишлени или търговски цели, една или повече от дамските ръчни чанти, които имат сходен външен вид с дизайна, регистриран от ищеца и посочен в ситуацията, или с малки разлики от него”.

9. Дружеството Keurkoop е обжалвало това съдебно решение пред *Gerechtshof's-Gravenhage*, който в отговор на първите две правни основания, за които е сезиран, е заел позиция по няколко въпроса. Тази заета позиция трябва да се припомни поради светлината, която хвърля по преюдициалните въпроси, поставени пред Съда.

10. *Gerechtshof* първо е установил, че NKG не е автор на дизайна на чантата, който е регистрирало, и че не е регистрирало дизайна със съгласието на автора или на лице, оправомощено от него що се отнася до територията на Бенелюкс или въз основа на каквато и да е правна връзка с едно от тези лица.

11. В точка 11 от мотивите на своето решение, този съд е определил обхвата на Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн. *Gerechtshof* е посочил, че ако в страните от Бенелюкс творческата работа е била защитена от авторското право, предметът на закрилата, предвидена от Единния закон е била, съгласно член 1 от този закон само за „новият вид на продукт, който има практическа функция”. Поради условията на член 4 от него, продуктите, известни в миналото, но забравени за 50 години в Бенелюкс, могат да бъдат нови по смисъла на закона. Освен това, Единният закон не изисква тази новост да е резултат от творческа дейност, тоест в основата артистична. Обратно на това, което твърди Keurkoop, член 3, параграф 1, по смисъла на който „изключителното право върху промишлен дизайн се придобива от лицето, което първо го е регистрирало” по никакъв начин не се основава на презумцията, че лицето, което е направило регистрацията е неговият автор. Единният закон има за цел да закриля промишления производител или занаятчията, който желае неговия продукт, независимо дали е артистичен или обикновен, да се различава от другите, без при все това лицето, което е направило регистрацията да бъде промишлен производител или занаятчия. Целта на закона е да възпрепятства имитацията за определен период на дизайна, избран от промишлените производители и занаятчиите, а критерият за имитация е дали обществеността може лесно да сбърка един дизайн с друг.

12. Националният съд смята, като взема предвид другите две правни основания, повдигнати пред него от Keurkoop, че е необходимо да постави следните два преюдициални въпроса пред Съда:

„1. Дали е съвместимо с правилата на Договора за ЕИО относно свободното движение на стоки, и по-специално с разпоредбите на член 36, да се прилага Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн, доколкото ефектът от този закон е предоставянето на изключително право върху дизайн, както е посочено в

този закон, и чийто предмет и функция са описани в точка 11, този, който първи е регистрирал дизайна при компетентния орган, и когато нито едно лице освен лицето, което твърди, че самото то е автора, или възложителя или работодателя му е имало възможност да обжалва правото на лицето, което е регистрирало дизайна и/или да оспорва иск за забрана, предявен от последния, като се основава на факта, че той не е автор на дизайна, нито неговия възложител или работодател?

2. Може ли искът за забрана да бъде отхвърлен, когато засяга продукти, които ответникът е придобил в страна на общия пазар, различна от тази (която също принадлежи към този пазар), за която се иска забраната, ако в тази друга страна, търгуването на тези продукти не накърнява правата на лицето ищец, което е регистрирало дизайна?”

По първия въпрос

13. Първият въпрос, по своята същност, се отнася до въпроса дали разпоредбите на член 36 от Договора позволяват прилагането на национален закон, който като Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн, предоставя изключително право на лицето, което първо е регистрирало дизайн, без други лица освен автора или оправомощените от него лица да могат, за да обжалват това изключително право или да се противопоставят на иск за забрана, предявен от притежателя на това право, да могат да твърдят, че лицето, което е регистрирало дизайна не е негов автор, негов възложител или работодател.

14. Предварително трябва да се отбележи, че както Съдът вече е установил по отношение на патентни права, търговски марки и авторско право, закрилата на промишления дизайн попада под закрилата на индустриалната и търговска собственост по смисъла на член 36, доколкото неговата цел е да определи изключителните права, които характеризират тази собственост.

15. Съгласно член 1 от него, Единния закон на Бенелюкс закриля единствено нов аспект на продукт с практическа функция, което означава, съгласно член 4, продукт, който фактически не е бил общо известен в промишлените или търговските среди на територията на Бенелюкс през последните 50 години преди регистрацията. Ако, по силата на член 3, изключителното право върху промишлен дизайн се придобива от първото регистриране, без да е необходимо да се проучва дали лицето, което е направило регистрацията е също автор на дизайна или лице, оправомощено от този автор. Причината за това правило трябва да се открие във функцията на правото върху промишления дизайн в икономическия живот и в грижа за простота и ефикасност. Накрая по силата и съгласно условията на член 5 от Закона, авторът на дизайна може в срок от пет години да претендира правото на регистрация и по всяко време нищожността на регистрацията.

16. Тези характеристики, които нито са изчерпателни, нито ограничителни, въпреки това позволяват да се твърди, че законодателство, което има характеристики от този вид, който току що беше описан представлява

законодателство за закрилата на индустриалната и търговска собственост по смисъла на член 36 от Договора.

17. Вярно е, че ако по силата на член 15 от Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн всяко заинтересовано лице или орган, включително прокуратурата може да се обоснове с нищожността на правата, свързани с оспорваната регистрация, и по-специално с новостта на продукта на въпросната територия, не може, от друга страна, да твърди, че лицето, което е направило регистрацията, не е автор на дизайна, негов възложител или работодател. С оглед на това последно ограничение, националният съд се пита дали този единен закон попада в приложното поле на член 36 от Договора.

18. По този въпрос, Съдът може само да заяви, че в настоящото състояние на правото на Общността и при отсъствието на уеднаквяване в рамките на Общността или сближаване на законодателствата, определянето на условията и процедурите съгласно които се закриля промишления дизайн е предмет на национални правила, и в този случай на общото законодателство, установено в рамките на регионалния съюз, посочен в член 233 от Договора, учреден между Белгия, Люксембург и Нидерландия.

19. Следователно, правилата относно свободното движение на стоки не представляват пречка за приемането на разпоредби от вида на тези, които се съдържат в Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн, както са описани от националния съд.

20. Следователно на първия въпрос трябва да се отговори, че национално законодателство, което има характеристиките на Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн попада в рамките на разпоредбите на член 36 от Договора относно закрилата на индустриалната и търговската собственост. В настоящото състояние на неговото развитие, правото на Общността не представлява пречка за приемането на национални разпоредби от вида на тези, които се съдържат в Единния закон на Бенелюкс, така както са описани от националния съд.

По втория въпрос

21. Вторият въпрос, по същността си, се отнася до въпроса дали с оглед на разпоредбите на Договора, притежателят на изключително право върху дизайн, защитен от законодателството на държава-членка, може да се позовава на това законодателство, за да се противопостави на вноса на продукти, чиито вид е идентичен с регистрирания дизайн, от една държава-членка на Общността, когато тяхното търгуване не накърнява каквото и да е било право на притежателя на изключителното право в страната на вноса.

22. Първо, трябва да се отбележи, че по принцип закрилата на индустриалната и търговска собственост, установена от член 36 би се обезсмислила, ако на лице, различно от притежателя на правото върху дизайна в държава-членка би могло да му бъде разрешено да търгува в тази държава продукт, който има идентичен

вид с защитения дизайн. Това заключение запазва цялата си сила в определения случай, цитиран от националния съд, когато едно лице, което желае да търгува продукт в държава-членка се е снабдило за тази цел в друга държава-членка, където търгуването на продукт не накърнява правата на лицето, което е регистрирало дизайна, изключителен притежател на правото върху дизайн в първата държава.

23. Следователно е уместно да се припомни, че в рамките на разпоредбите относно свободното движение на стоки, забраните и ограниченията върху вноса трябва, по силата на член 36, да се оправдаят, *inter alia*, с причините за закрила на индустриалната и търговска собственост и не трябва, по-специално да представляват прикрито ограничение в търговията между държавите-членки.

24. Така член 36 има за цел да подчертае, че съгласуваността между изискванията на свободното движение на стоки и дължимото зачитане на правата на индустриална и търговска собственост, трябва да се постигне по такъв начин, че закрила да бъде гарантирана за законното упражняване, под формата на забрани на вноса, които са „оправдани” по смисъла на този член, на правата, предоставени от националните законодателства, но да бъде отказана, от друга страна, по отношение на всяко неправилно упражняване на същите права, което е от такова естество, че да поддържа или да установява изкуствено разделение в рамките на общия пазар. Упражняването на правата на индустриална и търговска собственост, предоставени от националното законодателство трябва, в последствие, да бъде ограничено, доколкото това е необходимо за постигането на тази съгласуваност.

25. Съгласно постоянна съдебна практика, притежателят на право на индустриална или търговска собственост, закриляно от законодателството на държава, не може да се позовава на това законодателство, за да се противопостави на вноса или на търгуването на продукт, който законно е бил търгуван в друга държава-членка от самия притежател на правото с неговото съгласие или от лице, което е правно или икономически обвързано с него.

26. Освен това, притежателят на изключително право не може да се позовава на своето право, ако забраната за вноса или търгуване, от която той иска да се възползва може да се свърже със споразумение или практика за ограничаване на конкуренцията в Общността в противоречие с разпоредбите на Договора, и по-специално с тези на член 85.

27. Действително, ако правото върху дизайн, като правен статут, като такова не попада в категорията на споразуменията или съгласуваните практики, предвидени в член 85, параграф 1, упражняването на това право може да бъде предмет на забраните на Договора, когато то е цел, средство или резултат от споразумение, решение или съгласувана практика.

28. За това националният съд трябва да се увери, във всеки случай, дали упражняването на изключителното право, за което става дума, води до една от ситуацияите, които попадат в обхвата на забраните, съдържащи се в член 85, и

които могат в рамките на упражняването на изключителните права върху промишления дизайн, да приемат много различни форми, като например ситуацията, в която лица едновременно или последователно регистрират един и същи дизайн в различни държави-членки, за да си разделят пазарите в Общността.

29. От посоченото по-горе следва, че отговорът, който трябва да се даде на втория въпрос е, че притежателят на право върху дизайн, придобито по силата на законодателството на държава-членка, може да се противопостави на вноса на продукти от друга държава-членка, които имат идентичен вид с регистрирания дизайн, при условие че спорните продукти са пуснати в обращение в тази друга държава-членка без намесата или съгласието на притежателя на правото или на лице, което е правно или икономически обвързано с този притежател, и ако между съответните физически или юридически лица не съществува каквото и да е споразумение или съгласувана практика за ограничаване на конкуренцията и накрая, ако съответните права на притежателите на правото върху дизайна в различните държави-членки са създадени независимо едни от други.

По съдебните разноски

30. Разходите, направени от правителството на Нидерландия, от правителството на Обединеното Кралство, от френското правителство и от Комисията на Европейските общности, които са представили становища пред Съда, не подлежат на възстановяване. С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред националния съд, последният следва да се произнесе по съдебните разноски.

По изложените съображения,

Съдът,

като се произнася по въпросите, поставени пред него от *Gerechtshof's-Gravenhage*, с Решение от 20 май 1981 г., реши:

1) Национално законодателство, което има характеристиките на Единния закон на Бенелюкс за промишления дизайн попада в рамките на разпоредбите на член 36 от Договора относно закрилата на индустриалната и търговската собственост. В настоящето състояние на неговото развитие, правото на Общността не представлява пречка за приемането на национални разпоредби от вида на тези, които се съдържат в Единния закон на Бенелюкс, така както са описани от националния съд.

2) Притежателят на право върху дизайн, придобито по силата на законодателството на държава-членка, може да се противопостави на вноса на продукти от друга държава-членка, които имат идентичен вид с регистрирания дизайн, при условие че спорните продукти са пуснати в

обращение в тази друга държава-членка без намесата или съгласието на притежателя на правото или на лице, което е правно или икономически обвързано с този притежател, и ако между съответните физически или юридически лица не съществува каквото и да е споразумение или съгласувана практика за ограничаване на конкуренцията и накрая, ако съответните права на притежателите на правото върху дизайна в различните държави-членки са създадени независимо едни от други.

Подписи

Произнесено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 септември 1982 година.

Подписи