



Верховний
Суд

ОГЛЯД
практики Суду справедливості
Європейського Союзу
Промислові зразки ЄС

ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

Промисловий зразок – це право інтелектуальної власності, яке захищає зовнішній вигляд продукту.

Регламент № 6/2002¹ запровадив у Європейському Союзі свою власну систему охорони, розробивши поняття «промисловий зразок ЄС».

Промисловий зразок ЄС має унітарний характер і однакову силу на всій території Європейського Союзу. Таким чином, він надає його власнику на території Європейського Союзу виключне право використовувати його і перешкоджати будь-якій третій стороні, яка не має згоди власника, його використовувати. Строк охорони становить 5 років і може бути продовжений до загального строку в 25 років.

Промислові зразки ЄС реєструються Відомством з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO), яке також уповноважене розглядати заяви про визнання недійсними зареєстрованих промислових зразків ЄС. Рішення EUIPO можуть бути оскаржені до Апеляційних рад EUIPO. Загальний Суд Європейського Союзу розглядає позови про скасування рішень цих Апеляційних рад. Апеляції на рішення Загального Суду можуть бути подані до Суду справедливості Європейського Союзу, розгляд яких здійснюється за процедурою допуску. Крім того, заява про визнання недійсним зареєстрованого промислового зразка ЄС може бути подана на національному рівні до суду з питань промислових зразків ЄС² на підставі зустрічного позову в рамках провадження у справі про порушення прав на промисловий зразок.

Крім того, Регламент № 6/2002 також передбачає охорону незареєстрованих промислових зразків ЄС. Вони охороняються протягом 3 років від дати, коли вони вперше були доведені до загального відома в межах Європейського Союзу.

Цей інформаційний бюлетень містить огляд судової практики щодо промислових зразків ЄС.

¹ Регламент Ради 6/2002 від 12 грудня 2001 року про промислові зразки ЄС (Офіційний вісник (ОВ) 2002 L 3, стор. 1). (далі – Регламент 6/2002).

² прим. перекладача – згідно зі статтею 80 Регламенту 6/2002, Держави-члени призначають суди першої та апеляційної інстанції, які розглядатимуть справи про промислові зразки ЄС та матимуть повноваження, надані їм відповідно до Регламенту 6/2002.

Зміст²

I. УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДСТАВИ НЕДІЙСНОСТІ.....	5
1. Визначення поняття «зразок»	5
a) Вимога щодо представлення зразка.....	5
b) Вимога до зовнішнього вигляду	6
c) Поняття «виріб» та обсяг опису	7
2. Новизна.....	9
3. Індивідуальний характер	10
a) Критерії оцінювання.....	10
b) Галузь промисловості, до якої належить виріб	13
c) Поінформований користувач	15
d) Ступінь свободи розробника.....	17
e) Загальне враження	21
4. Розкриття інформації.....	23
a) Критерії оцінювання.....	23
b) Презумпція розкриття	25
c) Доказ розкриття.....	26
d) Пільговий період	29
5. Промисловий зразок, що є складовою частиною комплексного виробу	30
a) Умови надання охорони	30
b) Ремонт комплексного виробу.....	33
6. Промислові зразки, технічне призначення яких зумовлене їхніми технічними функціями та конструкціями з'єднань	35
7. Конфлікт із попереднім зразком.....	38
8. Використання розрізняльного знака в наступному промисловому зразку	41
9. Несанкціоноване використання твору, захищеного авторським правом.....	43
II. ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМИ ЗРАЗКАМИ	45
Належність права на промисловий зразок	45
2. Наслідки права на промисловий зразок	46

² Цей зміст, по суті, відповідає структурі розділу «Промислові зразки ЄС» Дайджесту судової практики.

III. ПРОЦЕДУРА ТА СПОРИ	50
1. Заява на реєстрацію та процедура реєстрації – Контрольна дата проведення експертизи.....	50
2. Заява про визнання недійсним та процедура визнання недійсним	51
a) Прийнятність заяви про визнання недійсним	51
b) Предмет заяви про визнання недійсним	52
c) Строк розгляду заяви про визнання недійсним.....	52
d) Докази, які не були подані вчасно.....	54
e) Утримання в змінній формі	55
3. Звернення до судових органів ЄС – Межі судового розгляду	57

I. УМОВИ НАДАННЯ ОХОРОНИ ТА ПІДСТАВИ НЕДІЙНОСТІ

1. Визначення поняття «зразок»

а) Вимога щодо представлення зразка

Рішення Суду справедливості ЄС від 05 липня 2018 року, *Mast-Jägermeister v EUIPO* (C-217/17 P, EU:C:2018:534)³

Компанія «Mast-Jägermeister SE» подала заявки на реєстрацію двох промислових зразків ЄС. Охорона запитувалася для «склянки», але на поданих зображеннях були зображені склянка та пляшка.

EUIPO вирішило, що дата подання цих заявок не може бути встановлена, оскільки з представлення цих зразків неможливо визначити, чи охорона запитувалася для склянки, пляшки або їхньої комбінації. Загальний Суд відхилив позов проти цього рішення.

Суд справедливості ЄС відхиляє апеляцію і вважає, що зображення промислового зразка, яке міститься в заявці на реєстрацію, повинно дозволяти чітко ідентифікувати об'єкт, для якого запитується охорона.

По-перше, цей висновок впливає з аналізу формулювання статті 36(1)(c) Регламенту № 6/2002, яка передбачає, що заявка на реєстрацію промислового зразка повинна містити «зображення промислового зразка, придатне для відтворення». Поняття «зображення» охоплює ідею того, що промисловий зразок повинен бути таким, що його можна чітко ідентифікувати. Крім того, хоча стаття 4(1)(e) Регламенту № 2245/2002 не додає суттєвих вимог до вимог статті 36(1)(c) Регламенту № 6/2002, вона, серед іншого, зазначає, що зображення повинно бути такої якості, щоб можна було чітко розрізнити всі деталі об'єкта, для якого запитується охорона.

Крім того, таке буквальне тлумачення підтверджується телеологічним тлумаченням статті 36(1)(c) Регламенту № 6/2002, яке має сприяти належному функціонуванню системи реєстрації промислових зразків. Відповідно, функція вимоги щодо графічного зображення полягає, зокрема, у визначенні самого промислового зразка з метою встановлення точного об'єкта охорони, яка надається зареєстрованим зразком його власнику.

У зв'язку з цим Суд зазначає, що внесення промислового зразка до державного реєстру має на меті зробити його доступним для компетентних органів і громадськості, зокрема для суб'єктів господарювання. З одного боку, компетентні органи повинні чітко і точно знати характер складових елементів промислового зразка, щоб мати можливість виконувати свої зобов'язання щодо

³ Див. також рішення від 09 лютого 2017 року, *Mast-Jägermeister v EUIPO (Beakers)* (T-16/16, EU:T:2017:68).

попередньої експертизи заявок на реєстрацію, публікації та ведення відповідного і точного реєстру промислових зразків. З іншого боку, суб'єкти господарювання повинні мати можливість чітко і точно ознайомлюватися з реєстраціями або заявками на реєстрацію, поданими їхніми теперішніми або потенційними конкурентами, і, таким чином, отримувати відповідну інформацію про права третіх осіб. Така вимога спрямована на забезпечення правової визначеності для третіх осіб.

Крім того, той факт, що дата подання заявки дає змогу отримати право на пріоритет, сам по собі виправдовує вимогу, щоб у заявці не бракувало точності щодо промислового зразка, для якого запитується реєстрація. Неточна заявка на реєстрацію може призвести до ризику того, що промисловий зразок, стосовно якого об'єкт, що підлягає охороні, не є чітко визначеним, отримає надмірну охорону за правом пріоритету.

Нарешті, що стосується контекстуального аналізу, Суд зазначає, що стаття 12(2) Регламенту № 2245/2002 передбачає, що виправлення в заявці на реєстрацію не може змінити представлення відповідного промислового зразка. Це обов'язково означає, що ще до того, як заявка на реєстрацію отримає дату подання, вона повинна містити зображення, яке дозволяє ідентифікувати об'єкт, для якого запитується охорона.

Відповідно, зображення промислового зразка, для якого запитується реєстрація, повинно чітко ідентифікувати цей зразок. Зі статті 46(2) Регламенту № 6/2002 випливає, що заявка, яка містить недоліки, пов'язані з вимогами, зазначеними в статті 36(1) цього Регламенту, які не були виправлені протягом встановленого строку, не розглядається як заявка на зареєстрований промисловий зразок ЄС і, відповідно, їй не присвоюється дата подання.

b) Вимога до зовнішнього вигляду

Рішення Суду справедливості ЄС від 21 вересня 2017 року, *Easy Sanitary Solutions and EUIPO v Group Nivelles* (C-361/15 P та C-405/15 P, EU:C:2017:720)⁴

Компанія «Easy Sanitary Solutions BV» була власником промислового зразка ЄС, яким є зливний канал для душі. Компанія «I-Drain», попередник Group Nivelles NV, подала заяву до EUIPO про визнання оспорюваного промислового зразка недійсним, посиляючись, зокрема, на відсутність новизни. Апеляційна рада EUIPO вирішила, що оскаржуваний промисловий зразок є новим. Це рішення було скасовано Загальним Судом.

⁴ Дивіться також заголовки «І. 2. Новизна» і «І. 4. а. Розкриття інформації – критерії оцінки», а також рішення від 13 травня 2015 року, *Group Nivelles v OHIM – Easy Sanitary Solutions* (душовий дренажний канал) (T-15/13, EU:T:2015:281).

Суд справедливості ЄС відхиляє апеляції Easy Sanitary Solutions та EUIPO. Він постановляє, що той факт, що характеристика промислового зразка є видимою, є суттєвою ознакою такого захисту.

Суд підкреслює, що коли заявник у заяві про визнання промислового зразка недійсним посилається на підставу недійсності, викладену в статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002, саме цей заявник повинен надати докази того, що оскаржуваний промисловий зразок не відповідає вимогам статей 4–9 цього Регламенту.

Крім того, оцінка новизни промислового зразка повинна проводитися щодо одного або декількох конкретних, індивідуалізованих, визначених та ідентифікованих промислових зразків з числа всіх промислових зразків, які були доступними для публіки раніше.

У зв'язку з цим слід зазначити, що згідно зі статтею 3(a) Регламенту № 6/2002 промисловий зразок визначається як «зовнішній вигляд усього виробу або його частини, що є результатом особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та / або матеріалів самого виробу та/або його орнаменту». Звідси випливає, що в контексті системи, встановленої цим Регламентом, зовнішній вигляд є вирішальним фактором промислового зразка.

Отже, той факт, що характеристика промислового зразка є видимою, є суттєвою ознакою цієї охорони. У пункті 12 Регламенту № 6/2002 зазначено, що охорона промислових зразків не повинна поширюватися на ті складові частини, які не є видимими під час звичайного використання виробу, а також на ті ознаки такої частини, які не є видимими, коли вона встановлена, і що з цих причин ці ознаки не повинні братися до уваги з метою оцінки того, чи відповідають інші ознаки промислового зразка умовам надання охорони.

З вищевикладеного випливає, що дуже важливо, щоб департаменти EUIPO мали зображення більш раннього промислового зразка, яке дає можливість побачити зовнішній вигляд виробу, в якому використано промисловий зразок, і точно і достовірно ідентифікувати більш ранній промисловий зразок, щоб вони могли оцінити новизну та індивідуальний характер оскаржуваного промислового зразка.

Таким чином, саме заявник, який подає заяву про визнання промислового зразка недійсним, повинен точно і повністю ідентифікувати і відтворити для EUIPO промисловий зразок, який нібито є більш раннім, щоб продемонструвати, що оскаржуваний промисловий зразок не може бути зареєстрований на законних підставах.

с) Поняття «виріб» та обсяг опису

Рішення Загального Суду від 13 червня 2017 року, *Ball Beverage Packaging Europe v EUIPO – Crown Hellas Can (Cans)* (T-9/15, EU:T:2017:386)

Компанія «Ball Beverage Packaging Europe Ltd» була власником промислового зразка, що зображує бляшанки, зареєстрованого в EUIPO відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності відхилив заяву про визнання цього зразка недійсним, подану Crown Hellas Can SA. Однак це рішення було скасовано Апеляційною радою, яка визнала промисловий зразок недійсним на підставі того, що він не має індивідуального характеру, без ухвалення рішення щодо новизни.

Розглядаючи позов, який він відхилив, проти рішення Апеляційної ради, Суд надає корисні роз'яснення щодо природи процедури реєстрації промислових зразків ЄС, поняття «продукт» у значенні статті 3(а) Регламенту № 6/2002 та обсягу опису оспорюваного промислового зразка, що міститься в заявці на реєстрацію відповідно до статті 36(3)(а) цього Регламенту.

Перш за все, Суд зазначає, що, оскільки визначення об'єкта охорони, що надається промислового зразку, який є предметом спору, є частиною експертизи по суті реєстрації промислового зразка, позиція, зайнята EUIPO з цього питання в процесі реєстрації, не може бути обов'язковою для Апеляційної ради з огляду на формальний і прискорений характер експертизи, проведеної EUIPO під час цього процесу реєстрації.

Далі Суд відхиляє скаргу на те, що Апеляційна рада помилково встановила, що оскаржуваний промисловий зразок, а саме – зображення трьох банок різного розміру, не є виробом у розумінні статті 3(1) Регламенту № 6/2002. У зв'язку з цим Суд зазначає, що об'єкт промислового зразка може становити лише одну одиницю, і що ця стаття прямо посилається на зовнішній вигляд «виробу». Крім того, на думку Суду, група виробів може становити «виріб» у розумінні цього положення, якщо вони пов'язані між собою естетичною та функціональною взаємодоповнюваністю, і зазвичай продаються як єдиний виріб. Таким чином, Суд вважає, що очевидно, що три банки, представлені в оскаржуваному зразку, не виконують спільної функції в сенсі тієї, що не може бути виконана кожною з них окремо, як, наприклад, у випадку зі столовими приборами або шаховою дошкою і шаховими фігурами.

Нарешті, Суд зазначає, що опис, який може міститися в заявці на реєстрацію, не може впливати на оцінку по суті, пов'язану з новизною або індивідуальним характером промислового зразка, що розглядається. На думку Суду, цей опис також не може впливати на питання про те, що є об'єктом охорони, яка надається промислового зразку, про який йде мова, що чітко пов'язано з оцінками, які стосуються новизни та індивідуального характеру.

2. Новизна

Рішення Суду справедливості ЄС від 21 вересня 2017 року, *Easy Sanitary Solutions and EUIPO v Group Nivelles* (C-361/15 P та C-405/15 P, EU:C:2017:720)⁵

У цьому рішенні, фактичні та правові обставини якого викладені вище,⁶ Суд, розглядаючи апеляцію, зазначає, що стаття 5(1)(b) Регламенту № 6/2002 не означає, що новизна промислового зразка залежить від виробів, в які він може бути вбудований або до яких він може бути застосований. Крім того, відповідно до статті 10(1) Регламенту № 6/2002, захист, що надається промисловим зразком ЄС, має включати «будь-який промисловий зразок», який не справляє на обізнаного користувача іншого загального враження.

Крім того, зі статті 36(6) та статті 19(1) Регламенту № 6/2002 випливає, що зареєстрований промисловий зразок ЄС надає його власнику виключне право використовувати відповідний зразок у всіх видах виробів, а не лише у виробі, зазначеному в заявці на реєстрацію. Отже, промисловий зразок ЄС не може вважатися новим, якщо ідентичний зразок був доступний для загалу, навіть якщо цей попередній зразок був призначений для вбудовування в інший виріб або для застосування до іншого виробу. Той факт, що захист, наданий промислового зразку, не обмежується лише продуктами, для включення в які або для застосування до яких він призначений, повинен, отже, означати, що оцінка новизни промислового зразка також не повинна обмежуватися лише цими продуктами.

Рішення Загального Суду від 06 червня 2013 року, *Kastenholz v OHIM – Qwatchme* (Циферблати годинників) (T-68/11, EU:T:2013:298)⁷

Компанія «Qwatchme A/S» була власником промислового зразка ЄС, що представляв собою циферблати годинників, зареєстрованого в OHIM [нині EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада, підтвердивши рішення Відділу з питань недійсності, відхилила заяву про визнання недійсним, подану паном Еріхом Кастенхольцем, на тій підставі, що оскаржуваний зразок і попередні зразки дійсно відрізнялися між собою через відмінності між дисками.

⁵ Див. також розділи «І. 1. b. Визначення поняття «зразок» – Вимога до зовнішнього вигляду» та «І. 4. a. Розкриття інформації – Критерії оцінки», а також рішення від 13 травня 2015 року, *Group Nivelles v. OHIM – Easy Sanitary Solutions* (Дренажний канал для душі) (T-15/13, EU:T:2015:281).

⁶ Щодо фактичного та правового контексту спору, див. розділ «І. 1. b. Визначення поняття «зразок» – Вимога до зовнішнього вигляду».

⁷ Короткий виклад рішення можна знайти у Річній звітності за 2013 рік, с. 137. Апеляцію, подану на це рішення, було відхилено постановою від 17 липня 2014 року, *Kastenholz v. OHIM* (C-435/13 P, не опубліковано, EU:C:2014:2124).

Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради, Суд вважає, що спірні промислові зразки не є ідентичними, оскільки їхні особливості не є однаковими не лише в несуттєвих деталях.

Це рішення стосується, зокрема, вимог щодо новизни та індивідуального характеру, від яких залежить захист промислових зразків ЄС. Суд зазначає, що відповідно до статті 5(2) Регламенту № 6/2002 два промислові зразки вважаються ідентичними, якщо їхні особливості відрізняються лише в несуттєвих деталях, тобто деталях, що не є відразу помітними і які, отже, не створюють навіть незначних відмінностей між цими зразками.

І навпаки, для оцінки новизни промислового зразка необхідно оцінити, чи існують між відповідними промисловими зразками хоча б незначні істотні відмінності. У цьому зв'язку Суд вважає, що формулювання статті 6 Регламенту № 6/2002 виходить за межі формулювання його статті 5. Отже, відмінності, що спостерігаються між відповідними зразками в контексті статті 5, особливо якщо вони несуттєві, можуть бути недостатніми для того, щоб створити у поінформованого користувача інше загальне враження в розумінні статті 6 цього регламенту. У такому випадку оскаржуваний зразок може вважатися новим у розумінні статті 5 Регламенту № 6/2002, але не буде вважатися таким, що має індивідуальний характер у розумінні статті 6 цього регламенту.

З іншого боку, оскільки вимога, встановлена в останній статті, виходить за межі вимоги, встановленої в статті 5, інше загальне враження на обізнаного користувача в розумінні статті 6 може ґрунтуватися лише на наявності об'єктивних відмінностей між відповідними зразками. Отже, ці відмінності повинні бути достатніми для задоволення вимоги новизни, встановленої в статті 5 Регламенту № 6/2002.

3. Індивідуальний характер

а) Критерії оцінювання

Рішення Суду справедливості ЄС від 19 червня 2014 року, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013)

Компанія «Karen Millen Fashions Ltd» розробила та випустила для реалізації в Ірландії смугасту сорочку та чорний трикотажний топ. Компанії «Dunnes Stores» та «Dunnes Stores (Limerick) Ltd» придбали зразки цих виробів, а потім виготовили їх копії за межами Ірландії та випустили для реалізації у своїх ірландських магазинах. Заявляючи про себе як про власника незареєстрованих промислових зразків ЄС, що стосуються цих виробів, компанія «Karen Millen Fashions» розпочала судовий процес, в якому, серед іншого, вимагала заборонити Dunnes використовувати ці промислові зразки та відшкодувати

збитки. Розглядаючи спір, Верховний суд (Ірландія) звернувся до Суду справедливості ЄС із зверненням про попереднє рішення щодо оцінки індивідуального характеру промислового зразка ЄС.

Суд постановив, що стаття 6 Регламенту № 6/2002 повинна тлумачитися таким чином, що для того, щоб зразок вважався таким, що має індивідуальний характер, загальне враження, яке цей зразок справляє на поінформованого користувача, повинно відрізнятися від враження, яке справляє на такого користувача не поєднання ознак, взятих ізольовано і позичених із низки попередніх зразків, а один або кілька попередніх зразків, взятих окремо.

Посилання на загальне враження, яке справляє на обізнаного користувача «будь-який промисловий зразок», що був доведений до відома громадськості, вказує на те, що стаття 6 повинна тлумачитися таким чином, що оцінка індивідуального характеру промислового зразка повинна проводитися стосовно одного або декількох конкретних, індивідуалізованих, визначених та ідентифікованих промислових зразків серед усіх промислових зразків, що були раніше доведені до відома громадськості.

Рішення Загального Суду від 21 листопада 2013 року, El Hogar Perfecto del Siglo XXI v OHIM – Wenf International Advisers (Штопор) (T-337/12, EU:T:2013:601)

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, була власником промислового зразка ЄС, що представляв собою штопор. Wenf International Advisers Ltd подала заяву про визнання цього зразка недійсним, зокрема, на тій підставі, що він не мав індивідуального характеру. OHIM [нині EUIPO] задовольнив заяву про визнання недійсним.

Суд відхиляє позов і зазначає, що індивідуальний характер промислового зразка має оцінюватися, відповідно до статті 6 Регламенту № 6/2002, шляхом порівняння загального враження, яке справляють відповідні промислові зразки на обізнаного користувача, та з урахуванням ступеня свободи дизайнера. Таким чином, критерій, що стосується недоліків та різних експлуатаційних труднощів попереднього зразка, які, як стверджується, були усунуті в оскаржуваному дизайні, не належить до тих критеріїв, які можуть бути враховані для оцінки індивідуального характеру дизайну. Крім того, як впливає зі статей 1 та 3 Регламенту № 6/2002, законодавство про зразки має на меті захист зовнішнього вигляду продукту, а не методів його використання або експлуатації.

Рішення Загального Суду від 16 червня 2021 року, Davide Groppi v EUIPO – Viabizzuno (Настільна лампа) (T-187/20, EU:T:2021:363)^{8 9}

⁸ Апеляцію на рішення було відхилено (ухвала від 26 листопада 2021 року, Davide Groppi проти EUIPO, C-490/21 P, не опублікована, EU:C:2021:968).

⁹ Див. також розділ «І. 3. b. Індивідуальний характер – Промисловий сектор відповідного продукту».

16 липня 2014 року компанія «Davide Groppi Srl» подала до EUIPO заяву на реєстрацію промислового зразка ЄС, що зображує настільну лампу. Після реєстрації промислового зразка компанія «Viabizzuno Srl» подала заяву про визнання цього зразка недійсним, посилаючись на статтю 25(1)(b) Регламенту № 6/2002,¹⁰ у поєднанні зі статтею 6 цього регламенту,¹¹ що стосується попереднього промислового зразка від 22 вересня 2011 року. Цей попередній промисловий зразок був визнаний недійсним 30 жовтня 2018 року.

22 листопада 2018 року Відділ з питань недійсності визнав промисловий зразок Davide Groppi недійсним на тій підставі, що він не мав індивідуального характеру в розумінні статті 6 Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада підтримала це рішення та постановила, що той факт, що попередній промисловий зразок був визнаний недійсним, не має значення, оскільки єдине, що мало значення, це те, чи був цей промисловий зразок оприлюднений.

Суд відхиляє позов про анулювання, поданий до нього Davide Groppi. По-перше, Суд зазначає, що той факт, що попередній промисловий зразок, на який посилалися для обґрунтування заяви про визнання недійсним промислового зразка на підставі статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002, був визнаний недійсним під час адміністративної процедури, не має значення. Крім того, Суд пояснює, що характер продуктів, у яких втілені промислові зразки, відіграє обмежену роль у розгляді підстав для визнання недійсним на підставі цього положення.

Суд зазначає, що той факт, що попередній промисловий зразок був визнаний недійсним, не має значення, враховуючи, що він був оприлюднений. Метою статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002 є не захист попередніх промислових зразків, а запобігання реєстрації промислових зразків, які не відповідають вимогам для захисту, зокрема вимогам щодо їхнього «індивідуального характеру» у значенні статті 6 цього регламенту. У зв'язку з цим Суд зазначає, що підстави для визнання недійсним, викладені в цій статті, не відповідають логіці захисту більш раннього права, яке надається лише власнику цього права, і яке, якщо його визнати недійсним, зробить провадження про визнання недійсним промислового зразка ЄС безпредметним, але на них, в принципі, може посылатися будь-яка особа. Щодо, більш конкретно, оцінки того, чи має зразок індивідуальний характер відповідно до статті 25(1)(b) та статті 6 Регламенту № 6/2002, Суд зазначає, що з пункту 14 преамбули цього регламенту видно, що ця оцінка повинна ґрунтуватися на тому, наскільки явно загальне враження, яке справляє на поінформованого користувача зразок, який він

¹⁰ Відповідно до статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002 з поправками, промисловий зразок Співтовариства може бути визнаний недійсним лише у випадку, якщо він не відповідає вимогам статей 4–9.

¹¹ Відповідно до статті 6(1) Регламенту № 6/2002 під назвою «Індивідуальний характер», промисловий зразок вважається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який промисловий зразок, який був оприлюднений до дати подання заявки на реєстрацію або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету. Крім того, стаття 6(2) зазначає, що при оцінці індивідуального характеру необхідно враховувати ступінь свободи дизайнера у розробці промислового зразка.

переглядає, відрізняється від враження, яке справляє на нього існуючий корпус зразків. Суд пояснює, що єдиною функцією попереднього зразка є розкриття стану попереднього рівня техніки, тобто корпусу попередніх зразків, що стосуються відповідного продукту, які були оприлюднені на дату подання заявки на відповідний зразок. Таким чином, він постановляє, що єдине, що має значення, це той факт, що попередній зразок був оприлюднений, а не обсяг охорони, наданої цьому зразку після встановлення дійсності його реєстрації.

б) Галузь промисловості, до якої належить виріб

Рішення Загального Суду від 22 червня 2010 року, Shenzhen Taiden v OHIM – Bosch Security Systems (Комунікаційне обладнання) (T-153/08, EU:T:2010:248)¹²

Компанія «Shenzhen Taiden Industrial Co Ltd» була власником промислового зразка ЄС, що представляє комунікаційне обладнання, зареєстрованого в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності відхилив заяву про визнання цього промислового зразка недійсним, подану Bosch Security Systems BV. Однак це рішення було скасовано Апеляційною радою, яка встановила, що оскаржуваний промисловий зразок не має індивідуального характеру на тій підставі, що відмінності між цим промисловим зразком та попереднім міжнародним промисловим зразком не були достатньо помітними, щоб справити інше загальне враження на поінформованого користувача.

Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради, Суд зазначає, що, як видно з пункту 14 преамбули Регламенту № 6/2002, під час оцінки того, чи має промисловий зразок індивідуальний характер, слід враховувати характер продукту, до якого застосовується промисловий зразок або в який він включений, і, зокрема, промисловий сектор, до якого він належить.

Рішення Загального Суду від 16 червня 2021 року, Davide Groppi v EUIPO – Viabizzuno (Настільна лампа) (T-187/20, EU:T:2021:363)¹³

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,¹⁴ Суд, встановивши, що реєстрація оскаржуваного промислового зразка загалом стосується ламп, зазначає, що, хоча визначення сектора продуктів є важливим міркуванням при визначенні поінформованого користувача та рівня

¹² Див. також розділ «І. 3. с. Індивідуальний характер – Поінформований користувач».

¹³ Див. також розділ «І. 3. а. Індивідуальний характер – Критерії оцінки».

¹⁴ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. а. Індивідуальний характер – Критерії оцінки».

його уваги, при визначенні ступеня свободи дизайнера у розробці дизайну та, можливо, при порівнянні загального враження, яке справляється на цього поінформованого користувача, це, однак, не може означати, що продукти, яких стосуються спірні промислові зразки, є подібними або належать до одного сектору. У зв'язку з цим він зазначає, що стаття 25(1)(b) Регламенту № 6/2002 не встановлює жодної вимоги щодо подібності між товарами, і що якби охорона промислового зразка залежала від характеру продукту, така охорона обмежувалася б лише промисловими зразками, що належать до певного сектору.

Рішення Загального Суду від 10 листопада 2021 року, *Eternit v EUIPO – Eternit Österreich* (Будівельна панель) (T-193/20, EU:T:2021:782)

Після подання заявки до EUIPO компанія «Eternit» (Бельгія) отримала реєстрацію промислового зразка ЄС, що представляє будівельну панель. Компанія «Eternit Österreich GmbH» подала заяву про визнання цього промислового зразка недійсним, зокрема, на тій підставі, що він не мав індивідуального характеру¹⁵ у порівнянні з більш раннім промисловим зразком, що представляв панель для шумопоглинальної стіни. EUIPO визнала спірний промисловий зразок недійсним, вважаючи, що йому бракувало індивідуального характеру, оскільки для поінформованого користувача він був загалом подібним до більш раннього промислового зразка.

Суд відхиляє позов Eternit проти рішення EUIPO. У цій справі, по-перше, Суд уточнює, стосовно спірних промислових зразків, що доцільно визначити відповідний сектор, поінформованого користувача та ступінь свободи дизайнера. По-друге, він уточнює, чи є товари, що фактично продаються, в яких включені або до яких застосовуються спірні промислові зразки, релевантними для оцінки індивідуального характеру оскаржуваного промислового зразка.

По-перше, Суд нагадує, що оцінка індивідуального характеру спірного зразку є, по суті, результатом чотириетапної експертизи. У зв'язку з цим він зазначає, що перші три етапи аналізу, а саме визначення відповідного сектору, поінформованого користувача та ступеня свободи дизайнера, повинні проводитися лише стосовно спірного зразка. Враховуючи, що більш ранній зразок може належати до зовсім іншого сектору, що характеризується окремим поінформованим користувачем та окремою свободою дизайнера, це не є доречним для цілей цих перших трьох етапів аналізу. Натомість четвертий етап, що полягає у порівнянні загального враження, створюваного спірними

¹⁵ Для цілей статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002 у її поєднанні зі статтею 6 цього регламенту, промисловий зразок Співтовариства може бути визнаний недійсним, якщо він не має індивідуального характеру, що означає, що загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, не відрізняється від враження, яке справляє на такого користувача будь-який промисловий зразок, що був оприлюднений.

зразками, вимагає врахування як оскаржуваного зразка, так і більш раннього зразку.

По-друге, Суд зазначає, що в контексті оцінки індивідуального характеру за певних обставин можуть враховуватися товари, що фактично реалізуються, в які включені або до яких застосовуються спірні зразки. Він вказує, що товари, що фактично реалізуються, або спосіб їх використання мають значення, якщо графічне або фотографічне зображення спірного зразка саме по собі не дозволяє визначити, які його аспекти є видимими або як зразок буде сприйматися візуально. Товари, що фактично продаються, можуть братися до уваги лише для цілей ілюстрації, щоб визначити візуальні аспекти зразка. Таким чином, продукт, який фактично реалізується, не може враховуватися, якщо застосований до нього або включений до нього зразок відрізняється від зареєстрованого зразка або якщо він має ознаки, які не є чітко очевидними з графічного зображення цього зразка.

с) Поінформований користувач

Рішення Суду справедливості ЄС від 20 жовтня 2011 року, *PepsiCo v Grupo Promer Mon Graphic* (C-281/10 P, EU:C:2011:679)¹⁶

PepsiCo Inc. була власником промислового зразка ЄС, що представляв круглий рекламний предмет. Grupo Promer Mon Graphic SA подала заяву до EUIPO про визнання цього промислового зразка недійсним, посиляючись, зокрема, на існування більш раннього промислового зразка. Апеляційна рада EUIPO встановила, що спірні промислові зразки справляли інше загальне враження на поінформованого користувача, і тому оскаржуваний промисловий зразок не суперечив більш ранньому праву, на яке покликала Grupo Promer Mon Graphic SA. Загальний Суд, розглядаючи позов, скасував це рішення та постановив, що відмінності, виявлені Апеляційною радою, були недостатніми для того, щоб оскаржуваний промисловий зразок справляв на інформованого користувача загальне враження, яке відрізнялося від враження, створюваного більш раннім промисловим зразком.

Розглянувши апеляційну скаргу, яку він відхиляє, Суд справедливості ЄС уточнює поняття інформованого користувача.

Сама природа поінформованого користувача означає, що, коли це можливо, він проводитиме пряме порівняння між конкуруючими зразками. Однак, можливо, що таке порівняння може бути непрактичним або незвичайним у відповідному секторі, зокрема через конкретні обставини або характеристики пристроїв, які ці зразки представляють. За відсутності будь-яких точних вказівок

¹⁶ Див. також рішення від 18 березня 2010 року, *Grupo Promer Mon Graphic v OHIM – PepsiCo* (Зображення круглого рекламного продукту) (*T-9/07*, EU:T:2010:96), у розділі «I. 7. Конфлікт з попереднім промисловим зразком».

на це в контексті Регламенту № 6/2002, не можна вважати, що законодавець ЄС мав намір обмежити оцінку потенційних зразків прямим порівнянням.

Що стосується рівня уважності поінформованого користувача, то хоча поінформований користувач не є добре поінформованим та достатньо спостережливим й обачним середньостатистичним споживачем, який зазвичай сприймає зразок в цілому та не аналізує його різні деталі, він також не є експертом чи спеціалістом, здатним детально спостерігати мінімальні відмінності, які можуть існувати між конфліктуєчими зразками. Таким чином, термін «поінформований» передбачає, що, не будучи дизайнером чи технічним експертом, користувач знає різні зразки, що існують у відповідному секторі, має певний рівень знань щодо характеристик, які ці зразки зазвичай містять, та, внаслідок свого інтересу до відповідних продуктів, виявляє відносно високий рівень уваги під час їх використання.

Рішення Загального Суду від 22 червня 2010 року, Shenzhen Taiden v OHIM – Bosch Security Systems (Комунікаційне обладнання) (T-153/08, EU:T:2010:248)¹⁷

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,¹⁸ Суд уточнює поняття поінформованого користувача, зазначаючи, що статус «користувача» означає, що відповідна особа використовує продукт, у якому втілено зразок, відповідно до мети, для якої цей продукт призначений, а термін «поінформований» говорить про те, що, не будучи дизайнером чи технічним експертом, користувач знає різні зразки, що існують у відповідному секторі, має певний рівень знань щодо характеристик, які ці зразки зазвичай містять, та, внаслідок свого інтересу до відповідних продуктів, виявляє відносно високий рівень уваги під час їх використання. Однак цей фактор не означає, що поінформований користувач здатний розрізняти, окрім досвіду, отриманого в результаті використання відповідного продукту, аспекти зовнішнього вигляду продукту, які продиктовані технічною функцією продукту, від тих, які є довільними.

Рішення Загального Суду від 14 червня 2011 року, Sphere Time v OHIM – Punch (Годинник, прикріплений до ремінця) (T-68/10, EU:T:2011:269)¹⁹

Компанія «Sphere Time» була власником промислового зразка ЄС, що представляв годинники, прикріплені до ремінця, зареєстрованого в OHIM [нині EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності, задовольнивши заяву про визнання зразка недійсним, подану Punch SAS, визнав

¹⁷ Див. також розділ «І. 3. b. Індивідуальний характер – Галузь промисловості, до якої належить виріб».

¹⁸ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. b. Індивідуальний характер – Галузь промисловості, до якої належить виріб», с. 10.

¹⁹ Див. також розділ «І. 3. e. Індивідуальний характер – Загальне враження» та «І. 4. d. Розкриття інформації – Пільговий період».

оспорюваний зразок недійсним на тій підставі, що він не мав індивідуального характеру, оскільки створював таке саме загальне враження, як і попередні зразки.

Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної палати, що підтверджує рішення Відділу з питань недійсності, Суд зазначає, що стосовно рекламних товарів поняття «інформований користувач» включає, по-перше, фахівця, який придбаває їх з метою розповсюдження серед кінцевих користувачів, і, по-друге, самих кінцевих користувачів. Він дійшов висновку, що той факт, що одна з цих двох груп поінформованих користувачів сприймає спірні зразки як такі, що створюють однакове загальне враження, є достатнім для висновку про відсутність індивідуального характеру оскаржуваного зразка.

Рішення Загального Суду від 13 червня 2019 року, *Visi/one v EUIPO – EasyFix (Display holder for vehicles)* (T-74/18, EU:T:2019:417)²⁰

Компанія «Visi/one GmbH» була власником промислових зразків ЄС, що представляють собою тримачі для дисплеїв, вивісок для транспортних засобів, зареєстрованих в EUIPO відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності EUIPO, задовольняючи заяву про визнання недійсним, подану EasyFix GmbH, визнав оскаржуваний промисловий зразок недійсним через відсутність індивідуального характеру.

Розглянувши позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради про підтвердження рішення Відділу з питань недійсності, Суд вважає, що відмінності між оскаржуваним промисловим зразком та попереднім промисловим зразком є недостатньо суттєвими, щоб самі по собі справити несхоже загальне враження на поінформованого користувача.

Щодо ступеня знань та рівня уваги поінформованого користувача, Суд вважає, що з прецедентного права впливає, зокрема, що навіть якщо відповідна особа має певний рівень знань щодо різних промислових зразків, що існують у відповідному секторі, та проявляє відносно високий рівень уваги та особливої пильності під час їх використання, вона також не є експертом чи спеціалістом, таким як галузевий експерт [у патентному праві], здатним детально спостерігати мінімальні відмінності, які можуть існувати між досліджуваними зразками.

d) Ступінь свободи розробника

Рішення Загального Суду від 13 листопада 2012 року, *Antrax It v OHIM – THC (Радіатори для опалення)* (T-83/11 та T-84/11, EU:T:2012:592)

²⁰ Див. також розділ «І. 4. а. Розкриття інформації – Критерії оцінки».

Компанія «Antrax It Srl» була власником восьми промислових зразків ЄС, два з яких були оскаржені в цій справі. Ці два зразки представляли радіатори для опалення, зареєстровані в ОНІМ (нині EUIPO) відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності, задовольнивши заяву про визнання недійсним, подану The Heating Company, визнав оскаржувані промислові зразки недійсними через відсутність новизни. Апеляційна рада, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності через відсутність належного обґрунтування, у свою чергу, визнала оскаржувані промислові зразки недійсними через відсутність індивідуального характеру.

Розглядаючи позови проти рішень Апеляційної ради, Суд скасовує ці рішення в тій частині, в якій вони визнали оскаржувані промислові зразки недійсними, та відхиляє позови в решті.

Ця справа надала Суду можливість уточнити критерії визначення ступеня свободи дизайнера у розробці зразка при оцінці індивідуального характеру цього зразка. Суд зазначає, що такий ступінь свободи встановлюється, серед іншого, обмеженнями характеристик, що накладаються технічною функцією продукту або його елемента, або законодавчими вимогами, що застосовуються до продукту, якого стосується зразок. Ці обмеження призводять до стандартизації певних характеристик, які, таким чином, будуть спільними для зразків, що стосуються відповідного продукту. Отже, чим більша свобода дизайнера у розробці зразка, тим менш ймовірно, що незначні відмінності між зразками, що порівнюються, будуть достатніми для створення різного загального враження на поінформованого користувача. І навпаки, чим обмеженіша свобода дизайнера у розробці зразка, тим більш ймовірно, що незначні відмінності між зразками, що порівнюються, будуть достатніми для створення різного загального враження на поінформованого користувача. Тому, якщо дизайнер має високий ступінь свободи у розробці зразка, це підкріплює висновок про те, що зразки, що порівнюються, які не мають суттєвих відмінностей, справляють однакове загальне враження на поінформованого користувача. У цьому контексті будь-яке насичення рівня образотворчості, що впливає з існування інших зразків, які мають ті ж загальні характеристики, що й відповідні зразки, є важливим, оскільки воно може зробити поінформованого користувача більш обізнаним з відмінностями у внутрішніх пропорціях цих різних зразків.

Рішення Загального Суду від 10 вересня 2015 року, H&M Hennes & Mauritz v OHIM – Yves Saint Laurent (Сумки) (T-525/13, EU:T:2015:617)

Компанія «Yves Saint Laurent SAS» була власником промислового зразка ЄС, що представляв сумки, зареєстрованого в ОНІМ [нині EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна палата, підтвердивши рішення Відділу недійсності, відхилила заяву про визнання недійсним, подану компанією «H&M

Hennes & Mauritz BV & Co. KG» на підставі попереднього промислового зразка, на тій підставі, що ступінь свободи дизайнера був високим, але з точки зору поінформованого користувача не нівелював істотні відмінності між промисловими зразками, що розглядалися.

Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної палати, Суд роз'яснює поняття ступеня свободи дизайнера.

У цьому рішенні Суд нагадує, що ступінь свободи дизайнера при створенні зразка визначається, серед іншого, обмеженнями, пов'язаними з технічною функцією виробу або його елемента, або законодавчими вимогами, що застосовуються до виробу. Ці обмеження призводять до стандартизації певних характеристик, які, таким чином, будуть спільними для зразків, що стосуються відповідного виробу. Отже, чим більша свобода дизайнера у розробці дизайну, тим менш ймовірно, що незначні відмінності між відповідними зразками будуть достатніми для створення різних загальних вражень у поінформованого користувача. І навпаки, чим обмеженіша свобода дизайнера у розробці зразка, тим більш ймовірно, що незначні відмінності між відповідними дизайнами будуть достатніми для створення різних загальних вражень у поінформованого користувача. Отже, Суд вважає, що якщо дизайнер має високий ступінь свободи при розробці дизайну, це підкріплює висновок про те, що зразки, які не мають істотних відмінностей, справляють однакове загальне враження на поінформованого користувача.

Крім того, Суд зазначає, що стаття 6 Регламенту № 6/2002, яка стосується оцінки індивідуального характеру, встановлює в пункті 1 критерій загального враження, яке справляють відповідні промислові зразки, а в пункті 2 передбачає, що для цих цілей необхідно враховувати ступінь свободи дизайнера. З цих положень випливає, що оцінка індивідуального характеру промислового зразка ЄС є, по суті, результатом чотириетапного розгляду. Ця експертиза полягає у визначенні, по-перше, сектора, до якого належать вироби, в які має бути включений промисловий зразок або до яких він має бути застосований; по-друге, обізнаного користувача цих виробів відповідно до їхнього призначення та, стосовно цього обізнаного користувача, ступеня обізнаності про попередню образотворчість та рівня уваги, за змоги безпосередньої, при порівнянні промислових зразків; по-третє, ступеня свободи дизайнера при розробці його зразка; і, по-четверте, результату порівняння зразків, що розглядаються, з урахуванням відповідного сектора, ступеня свободи дизайнера та загального враження, яке справляє на обізнаного користувача оспорюваний зразок та будь-який попередній зразок, який був доступний для громадськості. Таким чином, хоча фактор, пов'язаний зі ступенем свободи дизайнера, може «підсилити» (або, навпаки, пом'якшити) висновок щодо загального враження, яке справляє кожен з оспорюваних зразків, з іншого боку, оцінка ступеня свободи не є попереднім і абстрактним етапом у порівнянні загальних вражень, які справляють оспорювані зразки.

У даному випадку Суд дійшов висновку, що Апеляційна палата не помилилася, заявивши, що фактор, пов'язаний зі свободою дизайнера, не може сам по собі визначати оцінку індивідуального характеру зразка, але є фактором, який необхідно враховувати при такій оцінці. На думку Суду, Апеляційна палата правильно визнала, що цей фактор радше є фактором, який дозволяє пом'якшити оцінку індивідуального характеру оспорюваного зразка, а не самостійним фактором.

Рішення Загального Суду від 06 червня 2019 року, *Porsche v EUIPO – Autec* (Моторні транспортні засоби) (T-209/18, EU:T:2019:377)²¹

У цьому рішенні Суд відхиляє позов про скасування рішення Апеляційної палати EUIPO, яким остання визнала зареєстрований промисловий зразок ЄС, що представляє дизайн автомобіля Porsche 911 серії 991, недійсним на підставі відсутності індивідуального характеру в розумінні статті 6(1) Регламенту № 6/2002.

Зокрема, ця справа стосувалася правового питання про наявність індивідуального характеру, здатного обґрунтувати захист, коли відповідний промисловий зразок був лише «оновленням» форми, яка вже існувала і була захищена. У даній справі питання полягало в тому, чи дизайн автомобіля Porsche 911 серії 991 був достатньо відмінним від попереднього дизайну серії 997, щоб бути захищеним як такий. Оскільки Регламент № 6/2002 обмежує максимальний строк захисту 25 роками, надання захисту «оновленому» попередньому дизайну, крім того, могло б призвести до продовження строку захисту оригінального дизайну. Це було предметом спору між Porsche та виробником іграшок, який використовував дизайн Porsche 911 для виробництва та продажу масштабних моделей.

Суд вважає, що відмінності між двома серіями Porsche 911 не є настільки значними, щоб кожна з двох моделей справляла різне загальне враження на обізнаного користувача, а саме на користувача автомобілів загалом, а не виключно на користувача спортивних автомобілів. Відповідно, всі зображення зазначених зразків показують, що ці зразки є фактично однаковими за своєю формою та силуетом кузова, як з точки зору розмірів і пропорцій, так і з точки зору форми та розташування вікон і дверей, що стосується їх основних характеристик.

У цьому зв'язку Суд вважає, що, всупереч твердженням Porsche, ступінь свободи дизайнера в розумінні статті 6 Регламенту № 6/2002 не міг бути обмежений очікуваннями споживачів, які в даному випадку очікували б знайти в кожній наступній серії творчу ідею оригінального прототипу, оскільки такі

²¹ Апеляція, подана проти цього рішення, не була прийнята до розгляду (ухвала від 24 жовтня 2019 року, *Porsche проти EUIPO*, C-613/19 P, EU:C:2019:905).

очікування не становлять законодавчого обмеження. Ці очікування не стосуються ані характеру, ані призначення такого продукту, в який втілений зразок, а саме моторизованого транспортного засобу, і дизайнер автомобілів, незалежно від естетичних або комерційних міркувань, не зобов'язаний задовольняти їх, щоб забезпечити функціонування продукту, до якого має бути застосований відповідний зразок.

е) Загальне враження

Рішення Загального Суду С від 14 червня 2011 року, *Sphere Time v OHIM – Punch* (Годинник, прикріплений до ремінця) (T-68/10, EU:T:2011:269)²²

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,²³ Суд зазначає, що при конкретній оцінці загального враження графічне зображення попередніх промислових зразків не повинно розглядатися ізольовано та виключно: натомість усі представлені елементи повинні підлягати загальній оцінці, яка дозволяє визначити загальне враження, створюване відповідним промисловим зразком, достатньо точно та певно.

Зокрема, у випадку промислового зразка, який використовувався без реєстрації, можливою є ситуація, коли не існує графічного зображення промислового зразка, яке б показувало його відповідні деталі, яке можна було б порівняти із заявкою на реєстрацію. На думку Суду, тому нерозумно вимагати від заявника надавати таке зображення разом із декларацією про недійсність у всіх випадках.

Рішення Загального Суду від 10 листопада 2021 року, *Sanford v EUIPO – Avery Zweckform* (Етикетки) (T-443/20, EU:T:2021:767)²⁴

Компанія «Sanford LP» була власником промислового зразка ЄС, що представляє етикетки, зареєстрованого в EUIPO відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності відхилив заяву про визнання недійсним, подану Avery Zweckform GmbH. Однак Апеляційна рада, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності, визнала оскаржуваний промисловий зразок недійсним на тій підставі, що йому бракувало індивідуального характеру,

²² Див. також розділи «I. 3. с. Індивідуальний характер – Поінформований користувач» та «I. 4. d. Розкриття інформації – Пільговий період».

²³ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «I. 3. с. Індивідуальний характер – Інформований користувач», с. 13.

²⁴ Див. також розділ «III. 2. d. Заява про визнання недійсним та провадження щодо недійсності – Докази не подані своєчасно».

оскільки він справляв таке ж загальне враження на поінформованого користувача, як і попередній промисловий зразок, на який посилався заявник у декларації про визнання недійсним.

Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради, Суд зазначає, що при порівнянні загальних вражень під час оцінки індивідуального характеру торговельні марки та відмінні знаки на промислових зразках не мають значення.

Він вважає, що відмінності між досліджуваними промисловими зразками, які обмежуються розміром етикетки, висотою рулону, а також кількістю, розташуванням та розміром чорних друкованих позначок, є недостатніми для створення різного загального враження у свідомості поінформованого користувача.

Крім того, Суд зазначає, що словесні та фігуративні елементи на спірних промислових зразках є торговими марками або відмінними знаками, нанесеними на продукт для позначення його походження.

Ці елементи не є характеристиками продукту, які надають відповідним товарам їхнього зовнішнього вигляду, і тому не мають значення при порівнянні загального враження. Суд додає, що, хоча ці елементи можна вважати відповідними, поінформованому користувачеві буде зрозуміло, що їхньою метою є позначення походження товарів, в результаті чого в загальному враженні цей користувач не надаватиме їм значення.

Рішення Загального Суду від 27 квітня 2022 року, Group Nivelles v EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Зливний канал для душі) (T-327/20, EU:T:2022:263)

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого такий самий, як і у справі C-361/15, як зазначено вище,²⁵ Суд розглядає позов про скасування нового рішення, прийнятого EUIPO після скасування першого рішення, яке має силу *res judicata*.²⁶ У новому рішенні Апеляційна рада EUIPO відхилила заяву про визнання недійсним на тій підставі, що оскаржуваний промисловий зразок мав індивідуальний характер і, тим більше, був новим. Розглядаючи позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради, Суд має можливість визначити відповідні фактори, враховані при оцінці індивідуального характеру оскаржуваного промислового зразка.

Суд підтверджує, що оскаржуваний промисловий зразок має індивідуальний характер. Перш за все, він зазначає, що попередній промисловий зразок, включений до продукту, відмінного від того, до якого відноситься оскаржуваний промисловий зразок, в принципі, є попереднім промисловим

²⁵ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «I. 1. b. Визначення зразка – Вимога до зовнішнього вигляду», с. 4.

²⁶ Див. рішення від 13 травня 2015 року, Group Nivelles v EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Зливний канал для душі) (T-15/13, EU:T:2015:281).

зразком, який є релевантним для цілей оцінки індивідуального характеру. Далі, Суд зазначає, що будь-які помилки, допущені Апеляційною радою щодо особливостей попередніх зразків, що представляють лише один елемент зливного каналу для душу, не впливають на законність рішення, оскільки не було допущено жодних помилок у порівнянні оскаржуваного зразка з цілісними зразками. Оскільки попередній зразок має бути попереднім цілісним зразком, доречними є лише зразки, що представляють собою повні душеві дренажні канали. Нарешті, з огляду на елегантний та мінімалістичний вигляд оскаржуваного зразка, загальне враження, яке він справляє, відрізняється від враження попереднього зразка, з особливостями, які є більш функціональними, а не декоративними.

4. Розкриття інформації

а) Критерії оцінювання

Рішення Суду справедливості ЄС від 13 лютого 2014 року, *H. Gautzsch Großhandel* (C-479/12, EU:C:2014:75)

Компанія «Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH» просувала в Німеччині промисловий зразок альтанки з навісом, створеної у 2004 році. Стверджуючи про захист, наданий незареєстрованим промисловим зразком ЄС, ця компанія подала позов про порушення проти компанії «H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG», яка з 2006 року просувала альтанку, виготовлену підприємством, зареєстрованим у Китаї. Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna стверджувала, що ця альтанка була копією її власного зразка, який з'являвся в брошурах, розповсюджених серед найбільших роздрібних торговців сектору.

Суд, до якого було направлено звернення про попереднє питання, вирішує питання щодо обсягу поняття «розкриття» та у зв'язку з цим постановляє, що при правильному тлумаченні статті 11(2) Регламенту № 6/2002 можливо, що незареєстрований промисловий зразок міг обґрунтовано стати відомим у звичайному ході ведення бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі та діють у межах Європейського Союзу, якщо зображення промислового зразка були поширені серед торговців, що діють у цьому секторі, що має оцінювати суд з питань промислових зразків ЄС з урахуванням обставин справи, що ним розглядається.

З іншого боку, при правильному тлумаченні першого речення статті 7(1) Регламенту № 6/2002, можливо, що незареєстрований промисловий зразок не міг обґрунтовано стати відомим у звичайному ході ведення бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі та діють у межах Європейського Союзу, навіть якщо він був розкритий третім сторонам без будь-яких явних

чи неявних умов конфіденційності, якщо він був наданий лише одному підприємству в цьому секторі або був представлений лише у виставкових залах підприємства за межами Європейського Союзу, що має оцінити суд з питань промислових зразків ЄС з урахуванням обставин справи, що ним розглядається.

Рішення Суду справедливості ЄС від 21 вересня 2017 року, *Easy Sanitary Solutions and EUIPO v Group Nivelles* (C-361/15 P та C-405/15 P, EU:C:2017:720)²⁷

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,²⁸ Суд, у апеляційному порядку, постановляє, що немає необхідності порівнювати один зразок з іншим для встановлення як новизни, так і індивідуального характеру першого зразка, якщо другий не був оприлюднений. Коли зразок вважається оприлюдненим, таке розкриття є дійсним для цілей оцінки як новизни, так і індивідуального характеру.

Крім того, «відповідний сектор» у значенні статті 7(1) Регламенту № 6/2002 не обмежується продуктом, до якого оскаржуваний зразок має бути включений або до якого він має бути застосований.

Відповідно, ніщо не дозволяє зробити висновок про те, що поінформований користувач продукту, в якому використовується оспорюваний дизайн або до якого він застосовується, повинен знати про попередній дизайн, якщо він використовується в продукті в галузі, яка відрізняється від галузі, що має відношення до оспорюваного дизайну, або застосовується до такого продукту.

Рішення Загального Суду від 13 червня 2019 року, *Visi/one v EUIPO – EasyFix* (Тримач дисплея для транспортних засобів) (T-74/18, EU:T:2019:417)²⁹

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,³⁰ Суд уточнює, що для встановлення того, що попередній промисловий зразок був розкритий, необхідно провести аналіз у два етапи. По-перше, необхідно перевірити, чи докази, подані у декларації про визнання недійсним, з одного боку, свідчать про факти, що становлять розкриття промислового зразка, а з іншого боку, що це розкриття відбулося раніше дати подання заявки або пріоритету промислового зразка, про який йде мова. По-друге, якщо власник промислового зразка, про який йде мова, стверджував протилежне, необхідно

²⁷ Див. також розділи «І. 1. b. Визначення зразка – Вимога до зовнішнього вигляду» та «І. 2. Новизна», а також рішення від 13 травня 2015 року, *Group Nivelles проти OHIM – Easy Sanitary Solutions* (Дренажний канал для душу) (T-15/13, EU:T:2015:281).

²⁸ Щодо фактичного та правового контексту спору, див. розділ «І. 1. b. Визначення зразка – Вимога до зовнішнього вигляду», с. 4.

²⁹ Див. також розділ «І. 3. c. Індивідуальний характер – Інформований користувач».

³⁰ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. c. Індивідуальний характер – Поінформований користувач», с. 14.

перевірити, чи могли ці факти обґрунтовано стати відомими у звичайному ході ведення бізнесу колам, що спеціалізуються в цьому секторі, що діють у Європейському Союзі, інакше розкриття вважатиметься таким, що не має наслідків, і не буде враховуватися.

У цій справі Суд вважає, що, хоча й прикро, що адміністративні служби EUIPO надали заявнику два каталоги, надані в Додатку В до заяви про визнання недійсним, з переривчастою нумерацією, яка не відповідала порядку сторінок оригінальних каталогів, така обставина не може поставити під сумнів законність оскаржуваного рішення щодо доведення складових фактів та пріоритету розкриття інформації про тримач дисплея для транспортних засобів, відтворений у пункті 4 оскаржуваного рішення у зв'язку з Додатком В, та, зокрема, доказову силу цих документів для встановлення розкриття інформації про попередній промисловий зразок. Крім того, заявник не довів і навіть не стверджував, що обставини цієї справи могли б обґрунтовано перешкодити тому, щоб ці факти стали відомими у звичайному ході ведення бізнесу колам, що спеціалізуються у відповідному секторі та діють у межах Європейського Союзу. З огляду на відсутність ознак протилежного, які б дозволили вважати, що ці каталоги не були розповсюджені в цих спеціалізованих колах, Апеляційна рада не помилилася, дійшовши висновку про розкриття інформації про попередній промисловий зразок.

б) Презумпція розкриття

Рішення Загального Суду від 21 травня 2015 року, *Senz Technologies v OHIM – Impliva* (Парасольки) (T-22/13 та T-23/13, EU:T:2015:310)

Компанія «Senz Technologies BV» була власником двох промислових зразків ЄС, що зображують парасольки, зареєстрованих в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності, задовольняючи заяву про визнання недійсним, подану Impliva BV, визнав оскаржувані промислові зразки недійсними на тій підставі, що, незважаючи на їхню новизну, вони не мали індивідуального характеру стосовно попереднього патенту, який був розкритий.

Розглядаючи позов, який він задовольняє, проти рішення Апеляційної ради, яке підтверджує рішення Відділу з питань недійсності, Суд нагадує, що промисловий зразок вважається оприлюдненим, як тільки сторона, яка покладається на нього, довела події, що становлять розкриття, і що ця презумпція застосовується незалежно від того, де відбулися події, що становлять розкриття.

На думку Суду, питання про те, чи події, що відбувалися за межами Європейського Союзу, могли обґрунтовано стати відомими особам, що входять до кола, що спеціалізуються у відповідному секторі, є питанням факту; відповідь

на це питання залежить від оцінки конкретних обставин кожної окремої справи. Для проведення такої оцінки необхідно перевірити, чи доречно, на основі фактів, які має навести сторона, що оскаржує розкриття, вважати, що ці кола фактично не могли знати про події, що становлять розкриття, враховуючи при цьому те, що можна обґрунтовано вимагати від цих кіл щодо знання попереднього рівня образотворчості. Ці факти можуть стосуватися, наприклад, складу спеціалізованих кіл, їхньої кваліфікації, звичаїв та поведінки, сфери їхньої діяльності, їхньої присутності на заходах, де презентуються промислові зразки, характеристик спірного промислового зразка, таких як їхня взаємозалежність з іншими продуктами або секторами, та характеристик продуктів, у які спірний промисловий зразок був інтегрований, включаючи ступінь технічності відповідного продукту. У будь-якому разі, промисловий зразок не може вважатися відомим у звичайному ході ведення бізнесу, якщо кола, що спеціалізуються у відповідному секторі, можуть дізнатися про нього лише випадково.

Крім того, Суд зазначає, що стаття 7(1) Регламенту № 6/2002 не висуває жодної вимоги щодо того, що попередній промисловий зразок повинен був бути використаний для виробництва або збуту продукту. Однак той факт, що промисловий зразок ніколи не був включений у продукт, має значення лише тоді, коли заявник довів, що кола, що спеціалізуються у відповідному секторі, зазвичай не консультуються з патентними реєстрами або що кола, що спеціалізуються у відповідному секторі, зазвичай не надають жодної ваги патентам.

с) Доказ розкриття

Рішення Загального Суду від 27 лютого 2018 року, Gramberg v EUIPO – Mahdavi Sabet (Чохол для мобільного телефону) (T-166/15, EU:T:2018:100)

Пан Сабет отримав реєстрацію промислового зразка ЄС, що представляє собою чохол для мобільного телефону. Пан Грамберг подав до EUIPO заяву про визнання цього промислового зразка недійсним через відсутність новизни. Щоб довести розкриття цього промислового зразка, він надав скріншоти вебсайту «amazon.de». Апеляційна рада EUIPO відхилила заяву про визнання недійсним на тій підставі, що було недостатньо доказів для доведення розкриття.

Розглядаючи позов, який Суд задовольняє, він ухвалює рішення щодо доказової сили доказів, взятих з вебсайту онлайн-продажів, на які посилаються для демонстрації розкриття промислового зразка.

По-перше, Суд наголошує, що промисловий зразок вважається таким, що став доступним, як тільки сторона, яка на це посилається, довела події, що становлять розкриття. Щоб спростувати цю презумпцію, сторона, яка

оскаржує розкриття, повинна довести, відповідно до необхідного правового стандарту, що за обставин справи не можна обґрунтовано припускати, що ці події стали відомі спеціалізованим колам у відповідному секторі в ході звичайної підприємницької діяльності. Розкриття інформації про раніше розроблений зразок не може бути доведено за допомогою ймовірностей або припущень, а має бути продемонстровано вагомими та об'єктивними доказами фактичного розкриття інформації про раніше розроблений промисловий зразок на ринку.

Докази, надані заявником про визнання недійсним, повинні розглядатися в їх сукупності. Якщо деякі з цих доказів можуть бути недостатніми, самі по собі, для демонстрації розкриття попереднього промислового зразка, тим не менш, факт залишається фактом: коли вони поєднуються або читаються разом з іншими документами чи інформацією, вони можуть сприяти формуванню доказів розкриття. Крім того, для оцінки доказової сили документа необхідно перевірити правдоподібність та точність інформації, яку містить цей документ. Необхідно враховувати, зокрема, походження документа, обставини його створення, особу, якій він був адресований, та те, чи виглядає документ на перший погляд обґрунтованим та надійним.

З чинного законодавства ЄС, яке застосовується до промислових зразків ЄС, випливає, що, по-перше, автор заяви про визнання недійсним може вільно обирати докази, які він вважає корисними для подання до EUIPO на підтримку своєї заяви про визнання недійсним, і, по-друге, EUIPO зобов'язане розглянути всі надані докази, щоб встановити, чи дійсно вони доводять розкриття попереднього промислового зразка.

По-друге, що стосується доказової сили скріншотів вебсайту, Суд зазначає, що, хоча може здаватися розумним вважати, що вміст вебсайту може бути змінений у будь-який час, і що цей вміст може бути важко перевірити а posteriori, такі міркування не можуть бути застосовані до скріншотів, зроблених з вебсайту онлайн-продажів «amazon.de», які містять безпосередньо перед посиланням на дату доступності пропозиції на цьому вебсайті ASIN (стандартний ідентифікаційний номер Amazon), який є унікальним реєстраційним номером, присвоєним кожному товару в каталозі, що дозволяє ідентифікувати товар на платформі онлайн-продажів Amazon.

Крім того, автоматичне застосування презумпції про те, що вміст вебсайту або будь-якого іншого електронного документа може бути змінений у будь-який час, за відсутності серйозних та обґрунтованих сумнівів у тому, що докази були змінені в конкретному випадку, позбавило б будь-якої сили принцип, встановлений в судовій практиці ЄС, що докази, надані заявником при поданні заяви про визнання недійсним, повинні розглядатися в їх сукупності.

Рішення Загального Суду від 06 червня 2019 року, Rietze v EUIPO – Volkswagen (Моторний транспортний засіб VW Caddy) (T-192/18, EU:T:2019:379)

У цьому рішенні Суд підтримує рішення EUIPO про те, що промисловий зразок, що зображує автомобіль VW Caddy, є новим у значенні статті 5 Регламенту № 6/2002 та має індивідуальний характер у значенні статті 6 цього Регламенту. Ця справа виникає в рамках провадження про визнання недійсним, порушеного заявником, Rietze, німецькою компанією, яка продавала мініатюрні автомобілі. Оскаржуваним промисловим зразком був автомобіль VW Caddy, випущений на ринок компанією Volkswagen у 2011 році. Щоб довести розкриття інформації про попередній зразок, заявник посилався на попередню модель цього автомобіля, а саме на модель VW Caddy (2K) Life, яка була випущена на ринок у 2004 році.

По-перше, Суд відхиляє аргумент заявника про те, що EUIPO мало б, по-перше, зважити характеристики спірних зразків, по-друге, проаналізувати їх спільні риси та, по-третє, розрізнити їхні естетичні та технічні характеристики.

По-друге, Загальний Суд відхиляє аргумент заявника про те, що EUIPO не врахувало певні елементи доказів, що містять ілюстрацію попереднього зразка. Суд нагадує, що сторона, яка подала заяву про визнання недійсним, повинна надати точні та повні відтворення попереднього зразка, і що Апеляційна рада не може бути зобов'язана поєднувати різні зображення продукту, в який було включено попередній зразок, або навіть замінювати елемент, який з'являється в більшості зображень, елементом, який з'являється лише в одному зображенні.

Рішення Загального Суду від 20 жовтня 2021 року, JMS Sports v EUIPO – Inter-Vion (Спіральна гумка для волосся) (T-823/19, EU:T:2021:718)

Компанія «JMS Sports sp. z o.o.» була власником промислового зразка ЄС, що представляє собою спіральну гумку для волосся, заявку на яку було подано 24 червня 2010 року до EUIPO. Inter-Vion S.A. подала заяву про визнання цього зразка недійсним, зокрема, на підставі відсутності в ньому новизни. Для доведення розкриття попередніх зразків вона надала скріншоти вебсайту, датовані 2009 роком.

Апеляційна рада EUIPO вважала, що розкриття попередніх зразків, ідентичних оскаржуваному зразку, було доведено. Відповідно, вона дійшла висновку, що оскаржуваному зразку бракує новизни.

Розглядаючи позов проти рішення Апеляційної ради, який він відхиляє, Суд уточнює доказову силу доказів, взятих з вебсайтів, на які посилаються для підтвердження дати розкриття зразка.³¹

Перш за все, Суд оголошує неприйнятними докази, вперше надані йому, отримані за допомогою інструментів вільного доступу, таких як пошукова система Google та Wayback Machine. Зрештою, вони не підпадають під фактичний

³¹ У значенні статті 7(1) Регламенту № 6/2002.

контекст спору, який існував перед Апеляційною радою, і тому не можуть бути враховані для цілей перевірки законності оскаржуваного рішення.

Далі, нагадавши, що заявник клопотання про визнання недійсним може вільно обирати докази Суд зазначає, що поява зображення промислового зразка в Інтернеті є подією, яку можна класифікувати як «публікацію», і яка рівнозначна «розголошенню для громадськості». Він вказує, що доказова сила знімків екрана не обмежена.

У цій справі Суд встановлює, що знімки екрана з вебсайтів чітко демонстрували дизайн, ідентичний оскаржуваному дизайну, повні URL-адреси³² цих вебсайтів, а також дати розкриття інформації для громадськості до дати подання заявки на реєстрацію оскаржуваного дизайну. Крім того, знімок екрана містив іншу інформацію про часові позначки, що складалася з коментарів користувачів Інтернету та демонструвала розкриття інформації для громадськості 1 листопада 2009 року.

Крім того, Суд наголошує, що сама лише абстрактна можливість маніпулювання вмістом або датою вебсайту не є достатньою підставою для сумніву в достовірності доказів, що складаються зі знімка екрана цього вебсайту. Ця достовірність може бути поставлена під сумнів лише шляхом наведення фактів, які конкретно вказують на маніпуляцію. Крім того, хоча знімок екрана, створений Wayback Machine, не містить зображення продукту, він є відповідним джерелом інформації, що підтверджує достовірність знімка екрана одного з відповідних вебсайтів. Відповідно, Суд вважає, що розкриття інформації було доведено.

Нарешті, щодо розподілу тягаря доказування Суд зазначає, що, враховуючи, що заявник клопотання про визнання недійсним надав докази, взяті з Інтернету, які демонструють розкриття попередніх промислових зразків, саме власник оскаржуваного промислового зразка мав довести недостовірність цих доказів. У зв'язку з цим він не зобов'язаний був доводити маніпуляції вебсайтом, а мав вказати конкретні обставини, які були б достовірними доказами маніпуляцій, такі як очевидні ознаки фальсифікації, безперечні суперечності в наданій інформації або явні невідповідності, що обґрунтовують існування сумнівів щодо автентичності знімків екрана.

d) Пільговий період

Рішення Загального Суду від 14 червня 2011 року, *Sphere Time v OHIM – Punch* (Годинник, прикріплений до ремінця) (T-68/10, EU:T:2011:269)³³

³² Єдиний каталог ресурсів.

³³ Див. також розділи «І. 3. с. Індивідуальний характер – Поінформований користувач» та «І. 3. е. Індивідуальний характер – Загальне враження».

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,³⁴ Суд застосовує статтю 7(2) Регламенту № 6/2002 у провадженнях щодо визнання недійсним умовою, що власник промислового зразка, щодо якого було подано заяву про визнання недійсним, повинен довести, що він є або розробником промислового зразка, на якому ґрунтується ця заява, або правонаступником цього розробника. Нагадуємо, що стаття 7(2) Регламенту № 6/2002 дозволяє не враховувати розкриття інформації, якщо промисловий зразок, для якого вимагається охорона, був оприлюднений розробником, його правонаступником або третьою особою в результаті надання інформації або дій, вжитих розробником або його правонаступником, протягом 12-місячного періоду, що передує даті подання заявки на реєстрацію або даті пріоритету.

5. Промисловий зразок, що є складовою частиною комплексного виробу

а) Умови надання охорони

Рішення Загального Суду від 09 вересня 2014 року, *Biscuits Poult v OHIM – Banketbakkerij Merba* (Печиво) (T-494/12, EU:T:2014:757)

Компанія «Biscuits Poult SAS» була власником промислового зразка ЄС, що представляє печиво, зареєстрованого в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності, яким було відхилено заяву про визнання недійсним, подану Banketbakkerij Merba BV, визнала оскаржуваний промисловий зразок недійсним на тій підставі, що йому бракувало індивідуального характеру.

Розглянувши позов, який він відхиляє, проти рішення Апеляційної ради, Суд вважає, що невидимі характеристики продукту, про який йде мова, які не стосуються його зовнішнього вигляду, не могли бути враховані при визначенні того, чи може оскаржуваний промисловий зразок бути захищеним.

У цьому рішенні Суд уточнює, що стаття 4(2) Регламенту № 6/2002 встановлює спеціальне правило, що застосовується саме до промислового зразка, застосованого до або включеного до продукту, який є складовою частиною комплексного продукту у значенні статті 3(с) цього Регламенту. Згідно з цим правилом, цей тип промислового зразка охороняється лише, якщо, по-перше, складова частина, після того як вона була включена до складеного продукту, залишається видимою під час нормального використання цього продукту, і, по-друге, видимі характеристики складової частини самі по собі відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру. Враховуючи особливий характер компонентів складеного продукту у значенні статті 3(с)

³⁴ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. с. Індивідуальний характер – Поінформований користувач».

Регламенту № 6/2002, які можуть вироблятися та продаватися окремо від складеного продукту, законодавцю доцільно передбачити можливість їх реєстрації як промислових зразків за умови, що вони є видимими після включення до складеного продукту, і лише стосовно видимих частин відповідних компонентів під час нормального використання складеного продукту та тією мірою, якою ці частини є новими та мають індивідуальний характер. Суд робить висновок, що за умови, що продукт – у цьому випадку печиво – не є комплексним продуктом у значенні статті 3(с) Регламенту № 6/2002, оскільки він не складається з кількох компонентів, які можна замінити, що дозволяє розбирання та повторне складання, Апеляційна рада не помилилася, дійшовши висновку, що невидимі особливості продукту, які не стосуються його зовнішнього вигляду, не можуть враховуватися при визначенні того, чи може спірний зразок бути охоронюваним.

Рішення Загального Суду від 03 жовтня 2014 року, Cezar v OHIM – Poli-Eco (Вставка) (T-39/13, EU:T:2014:852)

Компанія «Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński» була власником промислового зразка ЄС, що представляє плінтуси, зареєстрованого в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Відділ з питань недійсності, задовольняючи заяву про визнання недійсним, подану Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o, визнав промисловий зразок недійсним на тій підставі, що він не є новим.

Розглядаючи позов, який він задовольняє, проти рішення Апеляційної ради, яким було підтримано рішення Відділу з питань недійсності, Суд вважає, що новизна та індивідуальний характер промислового зразка ЄС не можуть бути оцінені шляхом порівняння цього зразка з попереднім зразком, який, як складова частина складеного продукту, не видно під час нормального використання цього продукту.

Критерій видимості, викладений у пункті 12 преамбули Регламенту № 6/2002, згідно з яким охорона, що надається промисловим зразкам ЄС, не повинна поширюватися на ті складові частини, які не видно під час нормального використання продукту, а також на ті характеристики такої частини, які не видно під час монтажу, тому застосовується до попереднього промислового зразка.

Рішення Суду справедливості ЄС від 28 жовтня 2021 року, Ferrari (C-123/20, EU:C:2021:889)

02 грудня 2014 року компанія «Ferrari SpA» вперше представила публіці топову модель автомобіля FXX K у пресрелізі, що містив дві фотографії, які демонстрували, відповідно, вид збоку та вид спереду цього автомобіля.

З 2016 року компанія «Mansory Design & Holding GmbH», заснована в Німеччині, виробляла та продавала набори аксесуарів для персоналізації, відомих як «тюнінгові комплекти», призначені для зміни зовнішнього вигляду іншої дорожньої моделі Ferrari, що випускалася серійно, таким чином, щоб вона нагадувала зовнішній вигляд Ferrari FXX K.

Ferrari подала позов про порушення та пов'язані з ним претензії проти Mansory Design через ймовірне порушення прав, наданих трьома незареєстрованими промисловими зразками ЄС, стосовно частин моделі FXX K, а саме компонентів її кузова. Ці промислові зразки ЄС виникли на момент публікації пресрелізу від 02 грудня 2014 року.

Суд справедливості ЄС, до якого було направлено звернення про попереднє рішення, вирішує питання про те, чи може публічне оприлюднення зображень продукту, таке як публікація фотографій автомобіля, призвести до оприлюднення зразка на частині або складовій частині цього продукту, і якщо так, то якою мірою зовнішній вигляд цієї частини або складової частини має бути незалежним від продукту в цілому, щоб можна було перевірити, чи має цей зовнішній вигляд індивідуальний характер.

Суд, зокрема, постановляє, що право ЄС слід тлумачити таким чином, що доведення зображень продукту, такого як публікація фотографій автомобіля, до загального відома призводить до доведення до загального відома промислового зразка в частині цього продукту або в складовій частині цього продукту як складеного продукту, за умови, що зовнішній вигляд цієї частини або складової частини чітко ідентифікований на момент надання цього промислового зразка.³⁵

По-перше, Суд зазначає, що суттєві умови, необхідні для виникнення захисту промислового зразка ЄС, незалежно від того, зареєстрований він чи ні, а саме новизна та індивідуальний характер, є однаковими як для продуктів, так і для частин продукту.³⁶ За умови виконання цих суттєвих умов, формальною умовою для виникнення незареєстрованого промислового зразка ЄС є доведення до загального відома у значенні статті 11(2) Регламенту № 6/2002.³⁷ Для того, щоб доведення до загального відома зразка продукту в цілому передбачало доведення до загального відома зразка частини цього продукту, важливо, щоб зовнішній вигляд цієї частини був чітко ідентифікований під час доведення зразка. Однак це не означає зобов'язання дизайнерів надавати окремо кожному з частин своїх продуктів, щодо яких вони прагнуть скористатися охороною незареєстрованого промислового зразка ЄС.

³⁵ У значенні статті 3(a) та (c), статті 4(2) та статті 11(2) Регламенту № 6/2002.

³⁶ У значенні статей 4-6 Регламенту № 6/2002.

³⁷ Відповідно до цієї статті, «промисловий зразок вважається таким, що був доведений до загального відома в межах Європейського Союзу, якщо він був опублікований, виставлений, використаний у торгівлі або іншим чином розкритий таким чином, що в ході звичайної ділової діяльності ці події могли б обґрунтовано стати відомими колам, що спеціалізуються у відповідному секторі та діють у межах [Європейського Союзу]».

По-друге, Суд зазначає, що поняття «індивідуальний характер» у значенні статті 6 Регламенту № 6/2002³⁸ регулює не зв'язок між промисловим зразком продукту та промисловим зразком його складових частин, а радше зв'язок між цими промисловими зразками та іншими попередніми зразками. Для того, щоб можна було перевірити, чи відповідає зовнішній вигляд частини продукту або складової частини складеного продукту умові індивідуального характеру, необхідно, щоб ця частина або складова частина становили видиму частину продукту або складеного продукту, чітко визначену певними лініями, контурами, кольорами, формами або текстурою. Це передбачає, що зовнішній вигляд цієї частини або складової частини сам по собі здатний створювати загальне враження і не може бути повністю втрачений у продукті в цілому.

b) Ремонт комплексного виробу

Рішення Суду справедливості ЄС від 20 грудня 2017 року, Acacia and D'Amato (C-397/16 та C-435/16, EU:C:2017:992)

Audi та Porsche були власниками кількох промислових зразків ЄС, які являли собою оригінальні легкосплавні диски для автомобілів. Асасія виробляла та продавала репліки колісних дисків, часто естетично або функціонально ідентичні оригінальним дискам. Audi та Porsche подали позови до Tribunale di Milano (Суд Мілану, Італія) та Landgericht Stuttgart (Земельний суд, Штутгарт, Німеччина) відповідно, вимагаючи визнання того, що виробництво та продаж Асасія зазначених колісних дисків становлять порушення їхніх промислових зразків ЄС. Розглянувши апеляції на ці два рішення, італійський та німецький суди зупинили провадження, щоб звернутися до Суду з питаннями щодо тлумачення пункту про «ремонт», передбаченого статтею 110(1) Регламенту № 6/2002.

Згідно з цим пунктом, як для промислового зразка ЄС не існує захисту для зразка, який є складовою частиною складеного виробу, що використовується для ремонту цього складеного виробу з метою відновлення його первісного вигляду.

На запитання, чи стаття 110(1) Регламенту № 6/2002 обумовлює виключення захисту, передбаченого цією статтею, умовою, що охоронюваний промисловий зразок відповідної складової частини залежить від зовнішнього вигляду складеного виробу, до складу якого він входить, Суд звертає увагу на мету, яку має стаття 110(1) Регламенту № 6/2002, а саме уникнення створення закритих ринків певних запасних частин, і, зокрема, запобігання тому, щоб споживач, який придбав довговічний і, можливо, дорогий продукт, був

³⁸ Стаття 6(1) Регламенту № 6/2002 передбачає, що промисловий зразок вважається таким, що має індивідуальний характер, якщо загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який промисловий зразок, що був оприлюднений.

на невизначений термін прив'язаний до виробника складеного виробу для придбання зовнішніх деталей. З цієї точки зору, застосовуючи буквально та телеологічне тлумачення, Суд постановляє, що сфера застосування цього положення не обмежується складовими частинами складеного виробу, «від зовнішнього вигляду яких залежить охоронюваний промисловий зразок», зазначаючи, що таке тлумачення сприяє досягненню мети пункту про «ремонт» – обмеження створення закритих ринків запасних частин.

Також, відповідаючи на запитання про умови застосування виключення, передбаченого пунктом про «ремонт», Суд, перш за все, зазначає, що це виключення застосовується лише до складових частин, які охороняються як промисловий зразок ЄС і які, таким чином, відповідають умовам охорони, встановленим, зокрема, у статті 4(2) Регламенту № 6/2002. Згідно з цим положенням, продукт, який є складовою частиною складеного продукту, підлягає охороні, якщо, по-перше, складова частина, після того як вона була включена до складеного продукту, залишається видимою під час нормального використання цього продукту, і, по-друге, видимі характеристики складової частини самі по собі відповідають вимогам щодо новизни та індивідуального характеру, викладеним у статті 4(1) цього Регламенту. Це стосується промислових зразків ЄС, що являють собою автомобільні диски, власниками яких є відповідні виробники.

Далі, Суд вважає ці колісні диски «складовими частинами складеного виробу» у значенні статті 110(1), оскільки такий диск є компонентом автомобіля, без якого цей виріб не міг би бути предметом нормального використання. Щодо умови, що відповідна складова частина «використовується ... з метою ремонту цього складеного виробу», Суд зазначає, що пункт про «ремонт» виключає будь-яке використання складової частини з міркувань переваги або виключно зручності, таких як, серед іншого, заміна деталі для естетичних цілей або персоналізація складеного виробу, а радше вимагає, щоб її використання було необхідним для ремонту складеного виробу, який став дефектним. Нарешті, Суд вважає, що ремонт мав бути проведений таким чином, щоб відновити складений виріб до його первісного вигляду. У цьому зв'язку Суд звертає увагу на необхідність того, щоб складова частина, яка використовується для ремонту зовнішнього вигляду складеного виробу у значенні цього положення, була видимою. З огляду на ці міркування Суд дійшов висновку, що стаття 110(1) Регламенту № 6/2002 застосовується лише до складових частин складеного продукту, які візуально ідентичні оригінальним частинам, що не стосується випадків, коли замінювана частина не відповідає за кольором або розмірами оригінальній частині, або якщо зовнішній вигляд складеного продукту змінився з моменту його введення в обіг.

Зрештою, на запитання, чи вимагає право на виключення, передбачене статтею 110(1) Регламенту № 6/2002, від виробника або продавця складової частини складеного продукту забезпечення можливості придбання складової

частини виключно для цілей ремонту, і якщо так, то як, Суд уточнює, що виробник або продавець складової частини комплексного продукту, який прагне скористатися відступом, передбаченим цим положенням, зобов'язаний бути обачним. У зв'язку з цим такий виробник або продавець повинен, зокрема, повідомити подальшого користувача шляхом чіткого та видимого позначення на продукті, на його упаковці, у каталогах або в документах про продаж, що відповідна складова частина містить промисловий зразок, власником якого вони не є, і що ця деталь призначена виключно для використання з метою ремонту складеного продукту з метою відновлення його первісного вигляду. Також необхідно забезпечити, за допомогою відповідних засобів, зокрема договірних, щоб подальші користувачі не мали наміру використовувати відповідні комплектуючі частини чином, що не відповідає умовам, встановленим статтею 110(1) Регламенту № 6/2002, а також мали утримуватися від продажу такої комплектуючої частини, якщо вони знають або повинні обґрунтовано знати, що ця деталь не буде використовуватися відповідно до встановлених умов.

6. Промислові зразки, технічне призначення яких зумовлене їхніми технічними функціями та конструкціями з'єднань

Рішення Суду справедливості ЄС від 08 березня 2018 року, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172)

Компанія «DOCERAM GmbH» була власником кількох зареєстрованих промислових зразків ЄС для центруючих штифтів для зварювання. Ця компанія подала позов про заборону проти CeramTec GmbH, яка також виробляла та продавала центруючі штифти в тих самих варіантах, що й ті, що захищені цими промисловими зразками. Після зустрічного позову про визнання недійсними ці промислові зразки були визнані такими на тій підставі, що особливості зовнішнього вигляду відповідних виробів були продиктовані виключно їхньою технічною функцією.

Розглядаючи справу, Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищий земельний суд, Дюссельдорф, Німеччина) вирішив звернутися до Суду із зверненням за попереднім рішенням та запитав його, чи є існування альтернативних промислових зразків вирішальним при оцінці того, чи особливості зовнішнього вигляду виробу продиктовані виключно його технічною функцією.

Суд постановляє, по-перше, що статтю 8(1) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що для того, щоб визначити, чи особливості зовнішнього вигляду продукту зумовлені виключно його технічною функцією, необхідно встановити, що технічна функція є єдиним фактором, який визначив ці особливості, а існування альтернативних зразків не є вирішальним у цьому відношенні.

Перш за все, Суд вважає, що відповідно до її буквального тлумачення стаття 8(1) Регламенту № 6/2002 не встановлює жодного критерію для визначення того, чи відповідні особливості зовнішнього вигляду продукту зумовлені виключно його технічною функцією, і що з жодного положення цього Регламенту не випливає, що існування альтернативних зразків, які виконують ту саму технічну функцію, що й відповідний продукт, є єдиним критерієм для визначення застосування цієї статті.

Далі Суд зазначає, що, відповідно до її контекстуального тлумачення, стаття 8(1) Регламенту № 6/2002 міститься в Секції 1 Розділу II цього Регламенту, яка має назву «Вимоги до охорони», та стосується випадків, коли охорона промислового зразка ЄС не поширюється на особливості зовнішнього вигляду продукту, якщо вони зумовлені виключно його технічною функцією. Крім того, згідно з пунктом 10 преамбули цього Регламенту, з виключення охорони в такому випадку не випливає, що промисловий зразок повинен мати естетичну якість. З цього Суд робить висновок, що для захисту відповідно до цього Регламенту зовнішній вигляд відповідного продукту не обов'язково повинен мати естетичний аспект.

Однак, Суд нагадує, що зовнішній вигляд є вирішальним фактором промислового зразка, і що такий висновок підтверджує тлумачення статті 8(1) Регламенту № 6/2002, згідно з яким це положення виключає з охорони, що надається цим Регламентом, випадок, коли необхідність виконання технічної функції відповідного продукту є єдиним фактором, що визначає вибір розробником зразка особливості зовнішнього вигляду цього продукту, тоді як міркування іншого характеру, зокрема ті, що пов'язані з його візуальним аспектом, не відіграли ролі у виборі цієї особливості.

Нарешті, Суд вважає, що таке тлумачення підтверджується метою Регламенту № 6/2002. З пунктів 5 та 7 преамбули чітко видно, що цей Регламент має на меті створити промисловий зразок ЄС, який безпосередньо застосовується в кожній Державі-члені та охороняється в одній зоні, що охоплює всі Держави-члени, заохочуючи інновації та розробку нових продуктів, а також інвестиції в їх виробництво, пропонуючи посилений захист промислового зразка. Що стосується, зокрема, статті 8(1) Регламенту № 6/2002, у її поєднанні із пунктом 10 преамбули, це положення має на меті запобігти перешкоджанню технологічним інноваціям шляхом надання охорони промислового зразка ознакам, що зумовлені виключно технічною функцією продукту.

По-друге, Суд постановляє, що для визначення того, чи зумовлені відповідні особливості зовнішнього вигляду продукту виключно його технічною функцією, національний суд повинен враховувати всі об'єктивні обставини, що стосуються кожної окремої справи, і що в цьому відношенні немає потреби базувати ці висновки на сприйнятті «об'єктивного спостерігача».

Суд зазначає, що така оцінка повинна проводитися, зокрема, з урахуванням спірного промислового зразка, об'єктивних обставин, що вказують на причини, що продиктували вибір особливостей зовнішнього вигляду відповідного продукту, або інформації про його використання чи існування альтернативних промислових зразків, які виконують ту саму технічну функцію, за умови, що ці обставини, дані або інформація щодо існування альтернативних промислових зразків підтверджуються достовірними доказами.

Рішення Загального Суду від 18 листопада 2020 року, *Tinnus Enterprises v EUIPO – Mystic Products and Koopman International* (Обладнання для розподілу рідини) (T-574/19, EU:T:2020:543)³⁹

Компанія «Tinnus Enterprises LLC» була власником промислового зразка ЄС, заявку на який було подано до EUIPO 10 березня 2015 року та який мав бути застосований до продукту «обладнання для розподілу рідини». 07 червня 2016 року та 19 квітня 2017 року компанії «Mystic Products Import & Export SL» та «Koopman International BV» відповідно подали заяву про визнання недійсним оскаржуваного промислового зразка. Вони посилалися, зокрема, на статтю 8(1) Регламенту № 6/2002, згідно з якою промисловий зразок ЄС не може існувати на ознаках зовнішнього вигляду продукту, які зумовлені виключно його технічною функцією.

Рішенням від 12 червня 2019 року Апеляційна рада EUIPO підтвердила недійсність оскаржуваного промислового зразка, дійшовши висновку, що він ґрунтується на ознаках зовнішнього вигляду продукту, а саме обладнання для розподілу рідини, які зумовлені виключно технічною функцією цього продукту.

Розглядаючи позов проти рішення Апеляційної ради, який він відхиляє, Загальний Суд вперше тлумачить статтю 8(1) Регламенту № 6/2002, згідно з якою промисловий зразок ЄС не може існувати в ознаках зовнішнього вигляду продукту, які зумовлені виключно його технічною функцією, тим самим доповнюючи аналіз Суду в рішенні від 8 березня 2018 року у справі DOCERAM.⁴⁰

Перш за все, Суд нагадує, що, згідно з рішенням у справі DOCERAM, для оцінки того, чи особливості зовнішнього вигляду продукту зумовлені виключно його технічною функцією, необхідно встановити, що технічна функція є єдиним фактором, який визначив ці особливості, а існування альтернативних промислових зразків не є вирішальним у цьому відношенні. Оцінка повинна проводитися у три етапи, а саме: визначення технічної функції відповідного

³⁹ Апеляцію, подану на це рішення, не було допущено до розгляду (ухвала від 5 травня 2021 року, *Tinnus Enterprises v EUIPO* (C-29/21 P, не опублікована, EU:C:2021:357).

⁴⁰ Див. рішення Суду ЄС від 8 березня 2018 року, *DOCERAM* (C-395/16, EU:C:2018:172), викладене в цьому Огляді у розділі «І. 6. Промислові зразки, технічне призначення яких зумовлене їхніми технічними функціями та конструкціями з'єднань».

продукту, оцінка особливостей зовнішнього вигляду цього продукту та перевірка того, чи ці особливості зумовлені виключно технічною функцією відповідного продукту з урахуванням усіх відповідних об'єктивних обставин. Суд уточнює, що якщо хоча б одна з особливостей зовнішнього вигляду відповідного продукту не зумовлена виключно технічною функцією цього продукту, промисловий зразок залишається дійсним та захищає цю особливість.

Крім того, Суд зазначає, що якщо всі особливості зовнішнього вигляду відповідного продукту зумовлені виключно його технічною функцією, промисловий зразок буде дійсним тоді, коли буде очевидно, що розташування цих ознак було продиктовано міркуваннями, не пов'язаними виключно з необхідністю виконання технічної функції відповідного продукту, створюючи, зокрема, загальне візуальне враження, що виходить за рамки простої технічної функції.

Далі, нагадавши, що визначення особливостей зовнішнього вигляду продукту має здійснюватися в кожному конкретному випадку або шляхом простого візуального аналізу промислового зразка, або шляхом детального вивчення цього зразка, Суд підтверджує підхід, обраний EUIPO, та вважає, що той факт, що особливості зовнішнього вигляду відповідного продукту збігаються з його окремими складовими частинами, не означає, що EUIPO помилилася у визначенні цих особливостей.

Крім того, Суд нагадує, що, згідно з рішенням у справі DOCERAM, існування альтернативних промислових зразків, які виконують ту саму технічну функцію, є відповідною об'єктивною обставиною, яку необхідно враховувати при оцінці того, чи особливості зовнішнього вигляду відповідного продукту виключно продиктовані його технічною функцією. У зв'язку з цим Суд вважає, що EUIPO правильно врахувало у своїй оцінці спірного зразка не лише існування інших зразків, що належать Tinnus Enterprises, але й інші відповідні об'єктивні обставини, зокрема її заявку на європейський патент, щоб дійти висновку, що всі особливості зовнішнього вигляду спірного продукту були виключно продиктовані його технічною функцією.

Зрештою, Суд вважає, що EUIPO врахувало всі відповідні об'єктивні обставини, підтверджені достовірними доказами, щоб дійти висновку, що зовнішній вигляд продукту, про який йде мова, не є результатом конкретного розташування його характеристик, визначеного естетичними міркуваннями, а виключно продиктований технічними функціями цього продукту.

7. Конфлікт із попереднім зразком

Рішення Загального Суду від 18 березня 2010 року, *Grupo Promer Mon Graphic v OHIM – PepsiCo* (Зображення круглого рекламного продукту) (T-9/07, EU:T:2010:96)⁴¹

Компанія «PepsiCo» була власником промислового зразка ЄС, що представляє собою рекламні товари для ігор, зареєстрованого в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності, який задовольнив заяву про визнання недійсним, подану Grupo Promer, постановила, що оскаржуваний промисловий зразок не суперечить попередньому промислового зразку.

Розглянувши позов проти рішення Апеляційної ради, який він задовольняє, Суд скасовує це рішення та постановляє, що відмінності між спірними промисловими зразками були недостатніми для того, щоб справити різне загальне враження на поінформованого користувача.

Суд зазначає, що встановлений статтею 25(1) Регламенту № 6/2002 перелік підстав, за яких промисловий зразок ЄС може бути визнаний недійсним, слід розглядати як вичерпний, і що він не включає недобросовісність власника оскаржуваного промислового зразка ЄС. Суд також визначає деякі фундаментальні поняття Регламенту № 6/2002. Щодо поняття «конфлікту», Суд зазначає, що статтю 25(1)(d) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що промисловий зразок ЄС конфліктує з попереднім промисловим зразком, коли, враховуючи свободу розробника промислового зразка ЄС при його розробці, цей промисловий зразок не справляє на поінформованого користувача загального враження, відмінного від того, яке справляє попередній промисловий зразок, на який посилаються. Крім того, Суд уточнює обсяг понять «ступінь свободи розробника у розробці свого промислового зразка», «поінформований користувач» та «загальне враження». Щодо ступеня свободи дизайнера у розробці свого промислового зразка Суд постановляє, що він має бути визначений, серед іншого, обмеженнями характеристик, що накладаються технічною функцією продукту або його елемента, або законодавчими вимогами, що застосовуються до продукту.

Рішення Загального Суду від 21 квітня 2021 року, *Bibita Group v EUIPO – Benkomers* (Пляшка для напоїв) (T-326/20, EU:T:2021:208)

13 березня 2017 року компанія «Benkomers OOD» подала до EUIPO заявку на реєстрацію промислового зразка ЄС, що зображує пляшку для напоїв. Після реєстрації промислового зразка заявник, Bibita Group, подала заяву про визнання цього промислового зразка недійсним, на підтвердження якої посилався

⁴¹ Апеляцію, подану на це рішення, було відхилено рішенням від 20 жовтня 2011 року у справі *PepsiCo проти Grupo Promer Mon Graphic* (C-281/10 P, EU:C:2011:679), яке можна знайти під заголовком «І. 3. с. Індивідуальний характер – Поінформований користувач».

на статтю 25(1)(d)(iii) Регламенту № 6/2002. Bibita Group стверджувала, що, оскільки в контексті статті 25(1)(d)(iii) Регламенту № 6/2002 повинні застосовуватися ті самі критерії, що й для оцінки індивідуального характеру відповідно до статті 25(1)(b) у поєднанні зі статтею 6 цього регламенту, оскаржуваний дизайн не мав індивідуального характеру стосовно дизайну, правовласником якого вона була і який був захищений з дати, що передувала поданню заявки на реєстрацію оскаржуваного дизайну.

Заява про визнання недійсним⁴² була відхилена Відділом з питань недійсності, а Апеляційна рада EUIPO відхилила апеляцію.

У цьому рішенні Суд відхиляє позов, поданий Bibita Group проти рішення Апеляційної ради, та уточнює поняття «конфлікту» у значенні статті 25(1)(d) Регламенту № 6/2002.

Перш за все Суд нагадує, що, згідно з усталеною судовою практикою, статтю 25(1)(d) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що промисловий зразок ЄС суперечить попередньому промисловому зразку, коли, враховуючи свободу розробника у розробці промислового зразку ЄС, цей промисловий зразок не справляє на поінформованого користувача загального враження, відмінного від того, яке справляє попередній промисловий зразок, на який посилаються.

Далі, щодо аргументу про те, що попередній промисловий зразок користувався особливо широким захистом, Суд зазначає, що, незважаючи на посилання в пункті 14 преамбули Регламенту № 6/2002 на існування «чіткої» різниці між загальним враженням, що справляється спірними промисловими зразками, формулювання статті 6 цього Регламенту є чітким та однозначним. Таким чином, відповідно до судової практики, що стосується цього положення, слід пам'ятати, для цілей застосування статті 25(1)(d) цього Регламенту та оцінки наявності конфлікту між спірними промисловими зразками, що промисловий зразок має право на охорону, що надається промисловим зразком ЄС, якщо він справляє на поінформованого користувача загальне враження, відмінне від враження, створюваного попереднім промисловим зразком.

Крім того, Суд зазначає, що навіть якби було встановлено, що на дату його реєстрації форма попереднього зразка була б абсолютно новою у відповідному промисловому секторі, унікальність такої форми не надає попередньому зразку ширшого захисту, ніж той, який він має згідно з Регламентом № 6/2002. Більше того, нібито безпрецедентний характер або оригінальність зовнішнього вигляду

⁴² Відповідно до статті 25(1)(d)(iii) Регламенту № 6/2002 зі змінами, промисловий зразок ЄС може бути визнаний недійсним, якщо він суперечить попередньому промисловому зразку, який був оприлюднений після дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, дати пріоритету промислового зразка ЄС, і який захищений з дати, що передує зазначеній даті, правом на промисловий зразок, зареєстрованим відповідно до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків, прийнятої в Женеві 2 липня 1999 року, яка була затверджена Рішенням Ради 2006/954/ЄС від 18 грудня 2006 року (OJ 2006 L 386, с. 28), і який має чинність у ЄС, або заявкою на таке право.

попереднього зразка не впливає на оцінку індивідуального характеру оскаржуваного зразка.

Нарешті, після нагадування про критерії оцінки індивідуального характеру зразка ЄС, Суд проводить оцінку загального враження, яке справляють спірні зразки на поінформованого користувача. Він зазначає, що оцінка, яка має бути проведена в цьому відношенні, передбачає врахування всіх елементів, які відрізняють спірні зразки, крім тих, які залишаються недостатньо значними, щоб вплинути на це загальне враження.

Спирні зразки мають суттєві відмінності. Отже, Суд постановляє, що Апеляційна рада правильно дійшла висновку, що оскаржуваний промисловий зразок не суперечить попередньому промислового зразку у значенні статті 25(1)(d)(iii) Регламенту № 6/2002.

8. Використання розрізняльного знака в наступному промислового зразку

Рішення Загального Суду від 12 травня 2010 року, *Beifa Group v OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußler* (Інструмент для письма) (T-148/08, EU:T:2010:190)

Beifa Group Co. Ltd. була власником промислового зразка ЄС, що представляє собою інструменти для письма, зареєстрованого в OHIM [тепер EUIPO] відповідно до Регламенту № 6/2002. Розглянувши заяву про визнання недійсним, подану *Schwan-Stabilo Schwanhäußler GmbH & Co. KG*, власником попередньої тривимірної марки, Відділ з питань недійсності визнав оскаржуваний промисловий зразок недійсним. По суті, він встановив, що попередня марка була використана у оскаржуваному промислового зразку, в результаті чого цей зразок був подібним до цієї марки. Оскільки продукти, охоплені оскаржуваним промисловим зразком, були ідентичними тим, що охоплені попередньою маркою, на думку Відділу з питань недійсності, існувала ймовірність плутанини з боку громадськості, на яку орієнтовані ці продукти.

Розглядаючи позов, який він задовольняє, проти рішення Апеляційної ради, яким рішення Відділу з питань недійсності було залишено в силі, Суд скасовує це рішення та уточнює тлумачення статті 25(1)(e) Регламенту № 6/2002, яка передбачає, що промисловий зразок ЄС може бути визнаний недійсним лише якщо розпізнавальний знак використовується в наступному промислового зразку, і право ЄС або право Держави-члена, що регулює цей знак, надає правовласнику знака право забороняти таке використання. На думку Суду, ця стаття також охоплює ситуацію подібності між знаками, а не лише ідентичності, тому Апеляційна рада не допустила юридичної помилки, тлумачачи це положення як таке, що власник розпізнавального знака може посилатися на це положення

для цілей подання заяви про визнання недійсним стосовно наступного промислового зразка ЄС, якщо в цьому зразку використовується знак, подібний до його власного.

Суд також розглядає питання процедури запитування доказів реального використання, якої повинен дотримуватися власник промислового зразка ЄС, щодо якого було подано заяву про визнання недійсним, за відсутності конкретних положень з цього приводу в Регламенті № 6/2002. Суд зазначає, що цей запит має бути поданий до EUIPO чітко та своєчасно. З іншого боку, запит на докази реального використання попереднього знака, на який посилаються на підтримку заяви про визнання промислового зразка ЄС недійсним, не може бути поданий вперше до Апеляційної ради.

Рішення Загального Суду від 24 вересня 2019 року, *Piaggio & C. v EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group* (Мопеди) (T-219/18, EU:T:2019:681)⁴³

Компанія «Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd» була власником промислового зразка ЄС, що представляє мопеди та мотоцикли, зареєстрованого в EUIPO відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада EUIPO, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності, який задовольнив заяву про визнання недійсним, подану *Piaggio & C. SpA*, постановила, що оскаржуваний промисловий зразок не був позбавлений новизни чи індивідуального характеру.

Розглядаючи позов проти рішення Апеляційної ради, який він відхиляє, Суд постановляє, що Апеляційна рада не допустила помилки в оцінці, вважаючи, що не існує ймовірності плутанини з боку відповідної громадськості, що включає ймовірність асоціації, для цілей застосування статті 25(1)(e) Регламенту № 6/2002.

У цьому рішенні Суд уточнює обсяг та поняття, що стосуються підстави для визнання недійсним зареєстрованого промислового зразка ЄС на основі використання в промисловому зразку більш раннього розпізнавального знака в порушення статті 25(1)(e) Регламенту № 6/2002.

У зв'язку з цим Суд вважає, що через (i) загальне візуальне враження, створюване більш ранньою маркою, на яку посилається *Piaggio & C.*, що складається з тривимірної форми скутера, яка також захищена більш раннім промисловим зразком, що відрізняється від тієї, що виходить з оскаржуваного промислового зразка, та (ii) важливість естетики в рішенні, яке він приймає, пересічний споживач, який проявляє високий рівень уваги, виключатиме можливість використання більш ранньої марки в оскаржуваному промисловому зразку, незважаючи на те, що відповідні товари є ідентичними.

⁴³ Див. також розділ «І. 9. Несанкціоноване використання твору, захищеного авторським правом».

Більш конкретно Суд зазначає, що коли він спостерігає за тривимірною формою скутера, захищеною більш ранньою маркою, та формою оскаржуваного дизайну, пересічний споживач, який не є експертом з глибокими технічними навичками, не зможе спонтанно ідентифікувати форму «Х» між заднім обтічником та вузлом під сидінням або перевернуту форму «Q» між цим вузлом та переднім щитком, а також автоматично не помітить форму стрілки переднього щитка, навіть якщо він виявляє високий рівень уваги. Що стосується обтічника, він радше помітить різницю між конічною формою обтічника більш ранньої марки, тоді як обтічник оскаржуваного зразка більше схожий на півколо. Загалом, пересічний споживач, який виявляє високий рівень уваги, сприйматиме стиль, лінії та вигляд, що характеризують тривимірну форму скутера, захищену більш ранньою маркою, як візуально відмінні від форм оскаржуваного дизайну.

9. Несанкціоноване використання твору, захищеного авторським правом

Рішення Загального Суду від 23 жовтня 2013 року, *Viejo Valle v OHIM – Établissements Coquet* (Чашка і блюдо з канавками та супниця з канавками) (T-566/11 та T-567/11, EU:T:2013:549)

Компанія «Viejo Valle, SA» була власником промислових зразків ЄС, що зображують чашку з блюдцем з виїмками та тарілку для супу з виїмками. Заявник у справі, компанія «Établissements Coquet», подала заяви про визнання цих промислових зразків недійсними на підставі статті 25(1)(f) Регламенту № 6/2002. Вона посилалася на два предмети посуду, на які вимагала захисту авторського права згідно з французьким законодавством. OHIM [тепер EUIPO] визнала оскаржувані промислові зразки недійсними.

Розглядаючи позов проти рішення Апеляційної ради, який він відхиляє, Суд зазначає, що стаття 25(3) Регламенту № 6/2002 та стаття 28(1)(b)(iii) Регламенту № 2245/2002 вимагають, щоб особа, яка подає заяву про визнання промислового зразка ЄС недійсним на підставі авторського права, що охороняється законодавством Держави-члена, була власником цього авторського права та надала EUIPO дані, що підтверджують цей факт.

Питання про те, чи є така особа власником авторського права у значенні цього положення, та питання про доведення цього права перед OHIM [EUIPO], не можуть бути вирішені без урахування законодавства Держави-члена, у цьому випадку Франції, на яке у цій конкретній справі така особа посилається на підтримку заяви про визнання недійсним. Законодавство відповідної Держави-члена, зокрема, у цьому контексті служить для визначення процедур набуття та доведення авторського права на твір, на який особа посилається на підтримку заяви про визнання недійсним.

Рішення Загального Суду від 24 вересня 2019, *Piaggio & C. v EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Мопеди)* (T-219/18, EU:T:2019:681)⁴⁴

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,⁴⁵ Суд постановляє, що Апеляційна рада не припустилася помилки в оцінці, вважаючи, на основі наявних у неї доказів, що промисловий зразок скутера, що відповідає більш ранньому промисловому зразку, захищений італійським та французьким авторським правом, не був предметом несанкціонованого використання в оскаржуваному промисловому зразку для цілей застосування статті 25(1)(f) Регламенту № 6/2002.

У зв'язку з цим Суд зазначає, що згідно з італійським авторським правом, використання художньої та творчої основи, що складається з особливостей форми дизайну скутера, що відповідає ранньому промисловому зразку, не може бути виявлено в оскаржуваному промисловому зразку. Між заднім обтічником та підсидільним вузлом, а також між підсидільним вузлом та переднім щитком лінії оскаржуваного дизайну мають радше кутастий вигляд. Його загострений передній щиток являє собою «краватку» до брызговика, а не стрілку. Що стосується обтічника, то форма оскаржуваного промислового зразка не є звуженою, на відміну від краплеподібної форми обтічника більш раннього промислового зразка.

Більше того, на думку Суду, специфічний загальний вигляд та особлива форма, яка має «округлий, жіночний та «вінтажний» характер», також не можуть бути знайдені в оскаржуваному промисловому зразку, який характеризується прямими лініями та кутами, так що враження, що виникають від твору, що відповідає ранньому промисловому зразку, та від оскаржуваного промислового зразка, є різними.

⁴⁴ Див. також заголовок «І. 8. Використання розрізняльного знака в наступному промисловому зразку».

⁴⁵ Щодо фактичного та правового контексту спору див. заголовок «І. 8. Використання розрізняльного знака в наступному промисловому зразку».

II. ПРАВА, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРОМИСЛОВИМИ ЗРАЗКАМИ

Належність права на промисловий зразок

Рішення Суду справедливості ЄС від 02 липня 2009 року, FEIA (C-32/08, EU:C:2009:418)

Іспанський фонд інновацій в ремесничому мистецтві («FEIA») розробив проєкт D'ARTES, в рамках якого кваліфіковані майстерні могли виготовляти, використовуючи дизайн-проєкт, виконаний професіоналом, серію предметів для розміщення на ринку. AC&G SA, як організатор проєкту, відповідала за вибір дизайнерів та укладання з ними угод. Вона уклала усну угоду з Cul de Sac Espacivaio Creativo SL («Cul de Sac»), яка не підпадала під дію Трудового кодексу Іспанії, згідно з яким Cul de Sac відповідала за розробку промислового зразка з метою створення нової колекції продуктів.

Компанія Cul de Sac розробила серію настінних годинників (годинників із зозулею), які були виготовлені та випущені в рамках проєкту D'ARTES. Згодом Cul de Sac та Acierta Product & Position SA виробили та розмістили на ринку ці годинники із зозулею. FEIA подала позов про порушення до Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Комерційний суд № 1 Аліканте та Суд з торговельних марок ЄС № 1, Іспанія), стверджуючи, що вона є власником незареєстрованих промислових зразків ЄС для цих годинників із зозулею.

Суд справедливості ЄС, до якого було направлено запит про попереднє рішення щодо права власності на промисловий зразок ЄС, створений в результаті виконання замовлення, постановив, що стаття 14(3) Регламенту № 6/2002, яка передбачає, що право на промисловий зразок ЄС належить роботодавцю, якщо промисловий зразок розроблено працівником під час виконання своїх обов'язків або за інструкціями, наданими його роботодавцем, якщо інше не погоджено або не зазначено національним законодавством, не застосовується до промислового зразка ЄС, створеного в результаті виконання замовлення.

Дійсно, законодавець ЄС шляхом посилання на конкретний тип договірних відносин, а саме трудові відносини, мав намір визначити в статті 14(3) Регламенту спеціальну систему, що виключає застосування статті 14(3) до інших договірних відносин, таких як ті, що стосуються промислового зразка ЄС, створеного в результаті виконання замовлення.

Якщо, з одного боку, існують незареєстровані промислові зразки ЄС, створені в результаті виконання замовлення, а з іншого боку, національне законодавство не вважає такі зразки такими ж, як і зразки, розроблені в контексті трудових відносин, статтю 14(1) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити

так, що право на промисловий зразок ЄС належить розробнику зразка, якщо воно не було передано за договором його правонаступнику.

Можливість передачі шляхом договору права на промисловий зразок ЄС від розробника його правонаступнику у значенні статті 14(1) Регламенту впливає як з формулювання цієї статті, так і відповідає цілям Регламенту. У цьому відношенні адаптація охорони промислових зразків ЄС до потреб усіх секторів промисловості у ЄС шляхом договірної передачі права на промисловий зразок ЄС, ймовірно, допоможе досягти основної мети – ефективного захисту прав, наданих промисловим зразком ЄС, на всій території ЄС. Крім того, посилена охорона промислового зразка не лише сприяє внеску окремих розробників у сукупний успіх ЄС в цій галузі, але й заохочує інновації та розробку нових продуктів та інвестиції в їх виробництво.

Однак, національний суд повинен з'ясувати зміст такого договору та у зв'язку з цим визначити, чи було право на незареєстрований промисловий зразок ЄС фактично передано від розробника його правонаступнику, застосовуючи в контексті цієї оцінки право про договори, щоб визначити, хто володіє правом на незареєстрований промисловий зразок ЄС, відповідно до статті 14(1) Регламенту.

2. Наслідки права на промисловий зразок

Рішення Суду справедливості ЄС від 16 лютого 2012 року, *Celaya Emparanza y Galdos International* (C-488/10, EU:C:2012:88)

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA була власником промислового зразка ЄС, що складається з маячкоподібного маркера, що використовується для цілей дорожньої сигналізації, поданого до EUIPO 26 жовтня 2005 року. У 2007 році *Proyectos Integrales de Balizamiento SL* вивела на ринок маячкоподібний маркер. У 2008 році вона отримала в EUIPO реєстрацію промислового зразка ЄС, що складається з цього маркера. Враховуючи, що цей маркер не створював загального враження, відмінного від враження її промислового зразка, *Celaya Emparanza y Galdos Internacional* подала позов про порушення до *Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria* (Комерційний суд № 1 Аліканте та Суд з торговельних марок ЄС № 1, Іспанія). *Proyectos Integrales de Balizamiento* стверджувала, що до моменту анулювання реєстрації її промислового зразка вона мала право на використання, тому здійснення цього права не могло вважатися порушенням.

Розглянувши звернення за попереднім рішенням Суд постановляє, що статтю 19(1) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що у спорі щодо порушення виключного права, наданого зареєстрованим промисловим зразком ЄС, право забороняти використання промислового зразка третіми особами

поширюється на будь-яку третю особу, яка використовує промисловий зразок, що не справляє на поінформованих користувачів іншого загального враження, включаючи третю особу, яка є власником пізніше зареєстрованого промислового зразка ЄС, незалежно від наміру чи поведінки третьої особи.

Положення Регламенту слід тлумачити з урахуванням принципу пріоритету, згідно з яким раніше зареєстрований промисловий зразок ЄС має перевагу над пізніше зареєстрованими промисловими зразками ЄС. Зокрема, зі статті 4(1) Регламенту випливає, що промисловий зразок охороняється промисловим зразком ЄС тією мірою, якою він є новим та має індивідуальний характер. Однак, якщо два зареєстровані промислові зразки ЄС конфліктують один з одним, вважається, що промисловий зразок, зареєстрований першим, відповідає цим умовам для отримання захисту перед промисловим зразком, зареєстрованим другим. Таким чином, власник пізніше зареєстрованого промислового зразка ЄС може отримати захист, що надається Регламентом, лише якщо він може довести, що раніше зареєстрований промисловий зразок ЄС не відповідає одній з цих умов, шляхом звернення з проханням про визнання недійсним, за потреби, шляхом зустрічного позову.

Відповідно до процедури реєстрації промислових зразків ЄС, що регулюється статтями 45–48 Регламенту № 6/2002, EUIPO має перевірити, чи відповідає заявка формальним вимогам для подання, як це встановлено в цьому Регламенті. Якщо заявка відповідає цим вимогам, відповідає визначенню промислового зразка згідно зі статтею 3(а) Регламенту та не суперечить публічній політиці чи визнаним принципам моралі, EUIPO має зареєструвати заявку в Реєстрі промислових зразків ЄС як зареєстрований промисловий зразок ЄС. Таким чином, ця процедура є по суті формальною, швидкою перевіркою, яка, як зазначено в пункті 18 преамбули Регламенту, не вимагає жодної суттєвої перевірки щодо дотримання вимог до охорони перед реєстрацією, і яка, на відміну від процедури реєстрації згідно з Регламентом № 207/2009 про торговельну марку ЄС, не передбачає жодного етапу, протягом якого власник раніше зареєстрованого промислового зразка може заперечувати проти реєстрації. За цих обставин лише тлумачення терміну «будь-яка третя сторона» у значенні статті 19(1) Регламенту як такого, що охоплює третю сторону, що є власником пізніше зареєстрованого промислового зразка ЄС, здатне забезпечити досягнення мети ефективної охорони зареєстрованих промислових зразків ЄС, яку прагне досягти Регламент, а також ефективності проваджень щодо порушення.

Рішення Суду справедливості ЄС від 22 червня 2016 року, Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468)

Grüne Welle Vertriebs GmbH була ексклюзивним ліцензіатом для Німеччини на промисловий зразок ЄС для кульок для прання. Ця ліцензія не була внесена

до реєстру промислових зразків ЄС. Thomas Philipps GmbH розповсюджувала рекламні товари, включаючи кульку для прання. Вважаючи, що цей продукт був копією зареєстрованого промислового зразка ЄС для кульок для прання, і що правовласник цього зразка надав їй право пред'являти всі претензії, що виникають щодо цього зразка, від його імені, Grüne Welle Vertriebs надіслала листа перед позовом до Thomas Philipps, вимагаючи від неї утриматися від продажу кульок для прання, та подала позов про відшкодування збитків.

Розглядаючи справу, Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищий земельний суд, Дюссельдорф, Німеччина) порушив питання, по-перше, чи мала Grüne Welle Vertriebs право подавати позов, хоча вона не була внесена до реєстру як ліцензіат, і, по-друге, чи могла вона вимагати відшкодування власних збитків.

Розглянувши звернення за попереднім рішенням, Суд постановляє, що, по-перше, перше речення статті 33(2) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що ліцензіат може подати позов, стверджуючи про порушення прав на зареєстрований промисловий зразок ЄС, який є предметом ліцензії, хоча ця ліцензія не була внесена до реєстру промислових зразків ЄС. По-друге, статтю 32(3) Регламенту № 6/2002 слід тлумачити так, що ліцензіат може вимагати відшкодування власних збитків у провадженні про порушення прав на промисловий зразок ЄС, порушеному ним відповідно до цього положення.

По-перше, Суд зазначає, що стаття 33(2) та (3) Регламенту № 6/2002 має на меті регулювати правозастосовність правових актів, зазначених у статтях 28, 29 та 32 Регламенту, стосовно третіх осіб, які мають або ймовірно матимуть права на зареєстрований промисловий зразок ЄС.

Далі, всі статті Розділу III Регламенту № 6/2002, який має назву «Промислові зразки ЄС як об'єкти власності», включаючи статтю 33 цього Регламенту, містять правила щодо промислових зразків ЄС як об'єктів власності. Це стосується статей 28, 29 та 32 Регламенту, які стосуються актів, метою або наслідком яких є створення або передача права щодо промислового зразка.

Нарешті, у першому реченні статті 32(3) Регламенту № 6/2002 право ліцензіата подавати позов про порушення прав на промисловий зразок ЄС, без шкоди для положень ліцензійного договору, залежить лише від згоди власника цього промислового зразка.

Крім того, згідно зі статтею 32(5) Регламенту № 6/2002, ліцензія має бути внесена до реєстру на прохання однієї зі сторін. Однак ця стаття, як і стаття 29 Регламенту, не містить жодного положення, аналогічного положенню статті 28(b) Регламенту, згідно з яким «доки передача не буде внесена до реєстру, правонаступник не може посилатися на права, що виникають з реєстрації промислового зразка ЄС».

Крім того, стаття 28(b) Регламенту № 6/2002 не мала б жодної користі, якби статтю 33(2) цього Регламенту довелося б тлумачити як таку, що перешкоджає посиланню, стосовно всіх третіх осіб, на всі правові акти, зазначені у статтях 28, 29 та 32 Регламенту, якщо вони не були внесені до реєстру.

Крім того, відсутність наслідків для третіх осіб від правових актів, зазначених у статтях 28, 29 та 32 цього Регламенту, які не були внесені до реєстру, має на меті захистити особу, яка має або може мати права на промисловий зразок ЄС як об'єкт власності. З цього випливає, що перше речення статті 33(2) не застосовується до ситуації, як у головному провадженні, в якій власник ліцензії скаржиться, що третя сторона, посягаючи на промисловий зразок, порушує права, надані зареєстрованим промисловим зразком ЄС.

По-друге, Суд зазначає, що стаття 32(3) та (4) Регламенту № 6/2002 встановлює систему правових засобів захисту, доступних власнику ліцензії на промисловий зразок ЄС, проти порушника цього промислового зразка ЄС. Ці положення дозволяють ліцензіату порушувати провадження шляхом подання позову про порушення за згодою власника промислового зразка, або, у випадку виключної ліцензії, шляхом подання позову, якщо після отримання повідомлення правовласник сам не порушує провадження про порушення протягом належного строку, або шляхом втручання у провадження про порушення, порушене правовласником на промисловий зразок ЄС. Останній шлях є єдиним, доступним власнику невиключної ліцензії, який не отримує згоди правовласника промислового зразка діяти самостійно.

Хоча ліцензіат, шляхом втручання у провадження, порушене правовласником промислового зразка ЄС, може вимагати відшкодування завданих йому збитків, ніщо не заважає йому також зробити це, якщо він сам порушує провадження за згодою правовласника промислового зразка, або, якщо він є власником виключної ліцензії, без такої згоди у разі бездіяльності цього правовласника після його повідомлення про порушення провадження.

Система правових засобів захисту, доступна власнику ліцензії, також була б неузгодженою, якби ліцензіат міг захищати свої власні інтереси лише шляхом приєднання до позову, поданого правовласником промислового зразка ЄС, коли він може діяти самостійно шляхом подання позову за згодою цього правовласника або без його згоди у випадку виключної ліцензії, для захисту їхніх спільних інтересів.

III. ПРОЦЕДУРА ТА СПОРИ

1. Заява на реєстрацію та процедура реєстрації – Контрольна дата проведення експертизи

Рішення Загального Суду від 16 лютого 2017 року, *Antrax It v EUIPO – Vasco Group* (Термосифони для радіаторів) (Т-828/14 та Т-829/14, EU:T:2017:87)

Компанія *Antrax It Srl* була власником двох промислових зразків ЄС, що представляють собою термосифони, зареєстрованих в EUIPO відповідно до Регламенту № 6/2002. Апеляційна рада, скасувавши рішення Відділу з питань недійсності, який задовольнив заяви про визнання недійсним, подані попередником *Vasco Group NV*, через відсутність належного обґрунтування, визнала оскаржувані промислові зразки недійсними на тій підставі, що вони не мали індивідуального характеру.

Розглядаючи позов проти цього першого рішення Апеляційної ради, Суд скасував це рішення на тій підставі, що в ньому не було наведено обґрунтування щодо питання насичення рівня техніки.⁴⁶ Потім справи були передані до Апеляційної ради, яка знову визнала оскаржувані промислові зразки недійсними.

Розглядаючи позови, які він відхиляє, проти нових рішень Апеляційної ради, Суд надає роз'яснення щодо дати, на яку слід орієнтуватися при розгляді індивідуального характеру промислового зразка та визначенні наявності насиченості рівня техніки в розумінні статті 6(1) Регламенту № 6/2002. Заявник стверджував, що Апеляційна рада помилилася щодо того, коли має проводитися оцінка насичення сучасного рівня техніки, взявши дату ухвалення оскаржуваних рішень за правильний момент часу, тоді як вона мала бути проведена з урахуванням часу подання заявки на реєстрацію оскаржуваних промислових зразків.

У зв'язку з цим Суд зазначає, що саме з посиланням на дату подання заявки на реєстрацію промислового зразка необхідно оцінювати індивідуальний характер оскаржуваного промислового зразка відповідно до статті 6(1) Регламенту № 6/2002 та визначати, чи існує насичення сучасного рівня техніки. Тому він постановляє, що Апеляційна рада допустила правову помилку щодо дати, до якої має бути прийнято рішення про те, чи існує насичення сучасного рівня техніки. Однак він вважає, що ця помилка не була такою, щоб призвести до скасування оскаржуваних рішень.

⁴⁶ Рішення від 13 листопада 2012 року, *Antrax It v OHIM – THS* (Радіатори опалення), (Т-83/11 та Т-84/11, EU:T:2012:592), викладене в цьому Огляді в рубриці «І. 3. d. Індивідуальний характер – Ступінь свободи розробника».

2. Заява про визнання недійсним та процедура визнання недійсним

а) Прийнятність заяви про визнання недійсним

Рішення Загального Суду від 17 травня 2018 року, *Basil v EUIPO – Artex* (Велосипедні кошики) (T-760/16, EU:T:2018:277)

Basil BV був власником промислового зразка ЄС, що зображує велосипедні кошики. Artex SpA подала до EUIPO заяву про визнання цього промислового зразка недійсним на підставі того, що він не мав індивідуального характеру. Basil стверджував, що ця заява про визнання недійсним була неприйнятною, оскільки у попередньому рішенні EUIPO вже відхилило заяву про визнання недійсним щодо оскаржуваного промислового зразка.

EUIPO визнала заяву прийнятною та оголосила оскаржуваний промисловий зразок недійсним.

Розглядаючи позов проти рішення Апеляційної ради, який він відхиляє, Суд нагадує, що стосовно питання про допустимість заяви про визнання промислового зразка недійсним, щодо якої EUIPO вже відхилило таку заяву у попередньому рішенні, відповідно до статті 52(3) Регламенту № 6/2002, заява про визнання недійсним, подана до EUIPO, не буде прийнятною, якщо заява, що стосується того самого предмета та підстави позову, а також тих самих сторін, була розглянута судом з питань промислових зразків ЄС, а відповідне судове рішення набуло статусу остаточного. Відповідно, Суд постановляє, що ці положення, які стосуються лише рішень судів з питань промислових зразків ЄС, не застосовуються до рішення EUIPO.

По-перше, з положень статті 80 Регламенту № 6/2002 випливає, що суд з питань промислових зразків ЄС є національним судом Держави-члена. Тому стаття 52(3) Регламенту № 6/2002 застосовується лише тоді, коли питання було розглянуто національним судом Держави-члена, і не застосовується, якщо питання вже було розглянуто EUIPO.

По-друге, стаття 86(5) Регламенту № 6/2002, згідно з якою зустрічний позов про визнання зареєстрованого промислового зразка ЄС недійсним не може бути поданий, якщо заява, що стосується того самого предмета та підстави позову, та за участю тих самих сторін, вже була розглянута EUIPO, та це рішення набуло статусу остаточного, не регулює провадження в EUIPO та, зокрема, його Апеляційних радах, а регулює провадження в судах з промислових зразків ЄС.

По-третє, стаття 52(3) Регламенту № 6/2002 не може застосовуватися за аналогією до випадків, коли EUIPO вже ухвалило рішення за заявою про визнання недійсним. Це пояснюється тим, що не було встановлено, що в статті 52(3) Регламенту № 6/2002 є прогалина, яка є несумісною із загальним

принципом права, яку можна було б виправити шляхом подання заяви за аналогією.

б) Предмет заяви про визнання недійсним

Рішення Загального Суду від 27 квітня 2022 року, *Group Nivelles v EUIPO – Easy Sanitary Solutions* (Дренажний канал для душу) (T-327/20, EU:T:2022:263)⁴⁷

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,⁴⁸ Суд мав можливість уточнити умови для визначення предмета заяви про визнання недійсним.

Зазначивши, що заява про визнання недійсним не містила зображення більш раннього зразка, розглянутого органами, які прийняли попередні рішення, Апеляційна рада EUIPO врахувала в якості попереднього зразка лише зразки, зазначені в цій заяві. Вона відхилила цю заяву на тій підставі, що оскаржуваний зразок мав індивідуальний характер і, отже, був новим.

У зв'язку з цим Суд нагадує, що більш ранній зразок має бути ідентифікований під час подання заяви про визнання недійсним, оскільки предмет спору визначається в заяві. Відповідно, дискреційне право, надане EUIPO, враховувати факти або докази, які не були подані своєчасно, застосовується лише до фактів та доказів, а не до позначення та відтворення більш ранніх зразків. Хоча додаткові докази можуть бути враховані, окрім більш ранніх промислових зразків, на які вже було зроблено посилання, для розширення фактичного контексту заяви про визнання недійсним, вони, однак, не можуть бути використані для розширення правового контексту цієї заяви, оскільки сфера застосування цієї заяви була остаточно визначена під час її подання шляхом ідентифікації більш раннього промислового зразка, на який було зроблено посилання. Отже, необхідно розглядати лише більш ранні промислові зразки, зазначені у заяві про визнання недійсним.

с) Строк розгляду заяви про визнання недійсним

Рішення Загального Суду від 10 червня 2020 року, *L. Oliva Torras v EUIPO – Mecánica del Frío* (З'єднання для приєднання холодильного або кондиціонерного обладнання до автомобіля) (T-100/19, EU:T:2020:255)

У цьому рішенні Суд визначає обсяг експертизи, яку має провести EUIPO у контексті заяви про визнання промислового зразка ЄС недійсним на підставі

⁴⁷ Апеляцію, подану на це рішення, було відхилено постановою від 16 грудня 2022 року у справі *Group Nivelles v EUIPO* (C-419/22 P, не опубліковано).

⁴⁸ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. е. Індивідуальний характер – Загальне враження».

статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002, та вирішує питання про обсяг обов'язку EUIPO викладати обґрунтування з цього приводу.

Суд скасовує рішення Апеляційної ради EUIPO, прийняте в рамках провадження про визнання недійсним, між L. Oliva Torras та Mecánica del Frío щодо зареєстрованого промислового зразка ЄС, що представляє собою зчипний пристрій для приєднання холодильного або кондиціонерного обладнання до моторного транспортного засобу.

По-перше, Суд зазначає, що стаття 25(1)(b) Регламенту № 6/2002 надає органам EUIPO, які вирішують суперечки, у контексті розгляду заяви про визнання недійсним компетенцію контролювати дотримання суттєвих вимог до охорони промислового зразка ЄС, які викладені у статтях 4–9 цього Регламенту.

У зв'язку з цим Суд зазначає, що ці вимоги є кумулятивними, тому невиконання лише однієї з них може призвести до визнання спірного промислового зразка недійсним. Крім того, ці положення передбачають застосування різних правових критеріїв. Отже, Суд постановляє, що формулювання статті 25(1)(b) цього Регламенту, з огляду на його контекст та цілі, слід тлумачити так, що воно не обов'язково передбачає перевірку відповідності всім вимогам, викладеним у статтях 4-9 цього Регламенту, але може передбачати, на основі фактів, доказів та зауважень, поданих сторонами, перевірку виключно відповідності лише одній або деяким із цих вимог.

По-друге, Суд зазначає, що саме з огляду на фактичні та правові питання, наведені на підтримку заяви про визнання недійсним, Апеляційна рада повинна визначити, які з вимог, викладених у статтях 4–9 Регламенту № 6/2002, на невиконання яких посилалися у цій справі та які Апеляційна рада повинна розглянути, враховуючи, де це доречно, загальновідомі факти та правові питання, які не були порушені сторонами, але які є необхідними для застосування відповідних положень. Таким чином, Суд постановляє, що Апеляційна рада помилилася, постановивши, що, оскільки заява про визнання недійсним ґрунтувалася на статті 25(1)(b) Регламенту № 6/2002, заявник мав намір посылатися на невідповідність оскаржуваного промислового зразка всім вимогам, викладеним у статтях 5, 6, 8 та 9 цього регламенту.

По-третє, Суд підтримує твердження заявника про те, що Апеляційна рада не вирішила питання про те, чи стосується оскаржуваний промисловий зразок складової частини комплексного продукту, яка, після включення до цього продукту, залишається видимою під час нормального його використання у значенні статті 4(2) та (3) Регламенту № 6/2002, хоча це питання було розглянуто в повідомленні від 16 травня 2018 року⁴⁹ та в наступних зауваженнях сторін.

⁴⁹ Повідомлення, адресоване сторонам Апеляційною радою, в якому зазначається, що оскаржуваний промисловий зразок має бути визнаний недійсним, оскільки вимоги, викладені у статті 4 Регламенту № 6/2002, не були виконані.

У зв'язку з цим Суд зазначає, перш за все, що висновки Апеляційної ради щодо застосування цієї статті не впливають чітко з обґрунтування оскаржуваного рішення ні для сторін, ні для суду ЄС. Зокрема, Суд зазначає, що підстави, на які посилалося EUIPO вперше в межах судової системи ЄС та які полягають у тому, що заявник не вимагав застосування статті 4(2) та (3) Регламенту № 6/2002, не можуть виправити відсутність обґрунтування в оскаржуваному рішенні.

Далі, Суд зазначає, що, по-перше, питання про те, чи застосовується стаття 4(2) та (3) Регламенту № 6/2002 у цій справі, ймовірно, в принципі, мало вирішальне значення в контексті оскаржуваного рішення з огляду на потенційний вплив цього питання на його підстави та резолютивну частину. По-друге, на думку Суду, з повідомлення від 16 травня 2018 року видно, що Апеляційна рада на цьому етапі процедури вважала, що заяви сторін та докази, надані на підтвердження цих заяв, доводять, що вимоги, викладені у статті 4(2) та (3) Регламенту № 6/2002, не були виконані.

У зв'язку з цим Суд дійшов висновку, що, хоча Апеляційна рада не могла вважатися зв'язаною своїм повідомленням від 16 травня 2018 року, Апеляційна рада все ж мала належним чином викласти причини, чому вона вважала, що їй слід відійти від висновків цього повідомлення, оскільки це повідомлення та наступні зауваження сторін були частиною контексту, в якому Апеляційна рада ухвалила оскаржуване рішення. Суд, зокрема, зазначає, що він не може замінити Апеляційну раду під час проведення перевірки аргументів, фактів та доказів, поданих заявником, перевірки, яку Апеляційна рада мала провести з метою визначення того, чи було застосування статті 4(2) та (3) Регламенту № 6/2002 предметом спору, який вона розглядала. З огляду на все вищезазначене, Суд скасовує оскаржуване рішення. Однак, він відхиляє, посилаючись на свою попередню судову практику (*Edwin v OHIM*, C-263/09), клопотання заявника про зміну оскаржуваного рішення.

d) Докази, які не були подані вчасно

Рішення Загального Суду від 10 листопада 2021 року, *Sanford v EUIPO – Avery Zweckform* (Етикетки) (T-443/20, EU:T:2021:767)⁵⁰

У цьому рішенні, фактичний та правовий контекст якого було викладено вище,⁵¹ Суд застосовує до промислових зразків ЄС принципи, що стосуються допустимості доказів, поданих із запізненням.

У зв'язку з цим він зазначає, що EUIPO має широкі дискреційні повноваження щодо допустимості доказів, поданих із запізненням, оскільки

⁵⁰ Див. також розділ «І. 3. а. Індивідуальний характер – Критерії оцінки».

⁵¹ Щодо фактичного та правового контексту спору див. розділ «І. 3. е. Індивідуальний характер – Загальне враження».

може ігнорувати докази, які сторони не подали своєчасно.⁵² Суд зазначає, що, коли EUIPO покликане ухвалити рішення у справі про визнання недійсним, врахування доказів, поданих із запізненням, може бути виправданим, якщо ці докази мають відношення до результату розгляду заяви про визнання недійсним, обставини цьому не перешкоджають, і докази подаються як доповнення до доказів, поданих у визначений строк.

У цій справі Суд вважає, що Апеляційна рада належним чином скористалася своїми дискреційними повноваженнями. Докази, вперше подані Апеляційній раді, мали на меті продемонструвати, що більш ранній промисловий зразок був розкритий. Крім того, ці докази доповнюють докази, які вже були подані до Відділу з питань недійсності та визнані недостатніми для встановлення розкриття. Тому, ці докази були доречними для вирішення спору та могли обґрунтовано доповнити вже подані докази.

Крім того, допустимість оскаржуваних доказів не порушувала право заявника бути заслуханим, оскільки він мав можливість подати зауваження з цього приводу Апеляційній раді.

е) Утримання в змінній формі

Постанова Загального Суду від 25 жовтня 2021 року, 4B Company v EUIPO – Deenz (Кулон (Ювелірні вироби)) (Т-329/20, EU:T:2021:732)

А був власником права на промисловий зразок ЄС, що представляв собою кулон у формі серця, на якому було вигравірувано слово «rianegonda». Компанія «4B Company Srl» подала до EUIPO заяву про визнання цього промислового зразка недійсним на тій підставі, що в цьому дизайні було використано більш ранній розрізняльний знак. Ця заява ґрунтувалася на використанні її словесного знаку ЄС PIANEGONDA, зареєстрованого для товарів, що належать до категорії ювелірних виробів.

У провадженні про визнання недійсним А просив зберегти оскаржуваний промисловий зразок у зміненому вигляді відповідно до статті 25(б) Регламенту № 6/2002, без гравірування слова, що відповідає словесному знаку PIANEGONDA. Компанія 4B виступила проти збереження промислового зразка у змінній формі, оскільки, на її думку, видалення знака не дозволяло зберегти ідентичність промислового зразка. Згодом цей промисловий зразок було передано компанії «Deenz Holding Ltd».

Відділ EUIPO з питань недійсності відхилив заяву про збереження оскаржуваного промислового зразка у змінній формі та визнав його недійсним у повному обсязі. Після апеляції, поданої Deenz Holding, Апеляційна рада EUIPO визнала оскаржуваний промисловий зразок недійсним у частині, що стосується

⁵² Відповідно до статті 63(2) Регламенту № 6/2002.

використання в ньому словесного знака PIANEGONDA, та задовольнила заяву про збереження у змінній формі.

Суд відхиляє позов заявника про визнання недійсним на тій підставі, що він не має інтересу у порушенні справи за заявою про збереження реєстрації оскаржуваного промислового зразка у змінній формі після анулювання цього промислового зразка.

По-перше, Суд зазначає, що система, запроваджена для реєстрації промислових зразків ЄС, базується на принципі, що всі заявки, які відповідають формальним вимогам, мають бути внесені до Реєстру промислових зразків ЄС. Лише після подання заяви про визнання зареєстрованого промислового зразка ЄС недійсним цей промисловий зразок може бути визнаний таким за заявою власника позначення, зокрема, якщо використовується більш ранній розрізняльний знак, такий як, як у цьому випадку, словесна марка ЄС, що належить особі, яка подає заяву про визнання недійсним.

Далі Суд зазначає, що стаття 25(6) Регламенту № 6/2002 дозволяє підтримувати реєстрацію промислового зразка ЄС шляхом усунення елемента, що містить порушення. Ця можливість, як альтернативне рішення для повного визнання промислового зразка недійсним, забезпечує пропорційність санкції. Збереження оскаржуваного промислового зразка, тією мірою, якою це збереження обумовлене частковою відмовою від прав, має на меті захистити як інтереси власника права на цей промисловий зразок, так і інтереси власника права на знак, використання якого призвело до анулювання промислового зразка.

Нарешті, Суд зазначає, що Відділ з питань недійсності ухвалив рішення за двома заявами, а саме, по-перше, за заявою про визнання недійсним, поданою заявником, яка в цій справі була задоволена, та, по-друге, за заявою, поданою власником права на оскаржуваний промисловий зразок, про його збереження у змінній формі, яка була відхилена.

Суд постановляє, що друга частина рішення не може розглядатися як рішення про задоволення першої заяви.

Отже, оскільки Апеляційна рада задовольнила заяву заявника про визнання недійсним, його позов до Суду не може принести йому жодної користі.

По-друге, Суд постановляє, що особа, яка подала заяву про визнання недійсним, не може вимагати скасування рішення Апеляційної ради в тій частині, в якій вона підтримала заяву про збереження оскаржуваного промислового зразка у змінній формі. Допуск такої можливості означав би надання такій особі можливості втручатися в частину провадження, що стосується заяви власника права на оскаржуваний промисловий зразок. Стверджуючи про порушення статті 25(6) Регламенту № 6/2002, тоді як її заява про визнання недійсним ґрунтувалася на статті 25(1)(е) цього Регламенту, особа, яка подала заяву про визнання недійсним, прагне змінити предмет своєї заяви про визнання недійсним та підстави, на які вона посилалася на підтримку цієї заяви.

По-третє, той факт, що особа, яка подала заяву про визнання недійсним, бажає визнати промисловий зразок таким у повному обсязі, не може становити чинний та наявний інтерес у скасуванні рішення Апеляційної ради. Отже, Суд вважає, що така особа не має інтересу у скасуванні цього рішення.

3. Звернення до судових органів ЄС – Межі судового розгляду

Рішення Суду справедливості ЄС від 18 жовтня 2012 року, Neuman and Galdeano del Sel v Baena Grupo (C-101/11 P та C-102/11 P, EU:C:2012:641)

Baena Grupo була власником промислового зразка ЄС, що зображує фігуру, яка сидить. Пан Нойман та пан Гальдеано дель Сель подали до EUIPO заяву про визнання цього промислового зразка недійсним. EUIPO визнало оскаржуваний промисловий зразок недійсним на тій підставі, що йому бракувало індивідуального характеру. Розглянувши позов про скасування цього рішення, Загальний Суд зазначив, що оскаржуваний промисловий зразок справляв на поінформованого користувача загальне враження, яке відрізнялося від враження, створюваного більш раннім знаком, та скасував рішення EUIPO.

За результатами розгляду апеляційної скарги на це рішення Загального Суду, в якій EUIPO стверджувало, що він перевищив межі своїх повноважень щодо перегляду, Суд справедливості ЄС відхиляє цю апеляцію та апеляції, подані іншими сторонами, і ухвалює рішення щодо обсягу судового перегляду, здійснюваного Загальним Судом.

Суд постановляє, що в контексті позову про скасування рішення EUIPO, Загальний Суд може провести повний перегляд законності рішень Апеляційних рад EUIPO, за необхідності перевіряючи, чи здійснили ці ради правову кваліфікацію фактів спору або чи була їхня оцінка фактів, наданих їм, помилковою. Якщо Загальний Суд покликаний оцінити законність рішення Апеляційної ради EUIPO, він не може бути обмежений неправильною оцінкою фактів цією радою, оскільки ця оцінка є частиною висновків, законність яких оскаржується в Загальному Суді.

Однак Загальний Суд може надати EUIPO певну свободу дій, зокрема у випадках, коли EUIPO доводиться проводити високотехнічні оцінки, і обмежити себе, з точки зору обсягу перегляду рішень Апеляційної ради у справах про промислові зразки, розглядом явних помилок в оцінці.

Огляд практики Суду справедливості Європейського Союзу (Промислові зразки ЄС). Відп. за вип.: Перший заступник керівника Апарату Верховного Суду, д. ю. н. Р. Ш. Бабанли. Опрацювання та переклад рішень: О. Ю. Тарасенко, Д. О. Мудрак, Київ, 2025. – 57 с.

Застереження:

1. Огляд практики Суду Європейського Союзу підготовлено на матеріалах Дайджесту та Бюлетенів Суду Європейського Союзу, розміщених на вебсайті:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-10/tra-doc-en-div-c-0000-2023-202302952-05_00.pdf
2. Переклад описів рішень є неофіційним та має на меті надати можливість загального ознайомлення із підходом Суду Європейського Союзу до вирішення правових проблем. Для повного розуміння суті висловленої в судовому рішенні правової позиції необхідно ознайомитися з його повним текстом, розміщеним на вебресурсі Суду Європейського Союзу <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en>
3. Інформація має суто допоміжний та довідковий характер і не має на меті висвітлити суть усієї проблематики, яка вирішується відповідними судовими рішеннями.
4. Переклад здійснено працівниками департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду.

Стежте за нами онлайн
fb.com/supremecourt.ua
t.me/supremecourtua
@supremecourt_ua