

**НАСОКИ ЗА ПРОВЕРКА В СЛУЖБАТА ЗА  
ХАРМОНИЗАЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ  
ПАЗАР (МАРКИ И ДИЗАЙНИ) НА  
РЕГИСТРИРАНИ ДИЗАЙНИ НА  
ОБЩНОСТТА**

**РЕГИСТРИРАНИ ДИЗАЙНИ НА  
ОБЩНОСТТА**

**ПРОВЕРКА НА ИСКАНИЯ ЗА  
ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДИЗАЙНИ**

## Съдържание

<b>1</b>	<b>Цел.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Въведение — общи принципи, приложими към производството по заличаване.....</b>	<b>5</b>
	2.1 Задължение за посочване на мотивите.....	5
	2.2 Право на изслушване.....	6
	2.3 Обхват на проверката, извършвана от отдела за заличаване.....	6
	2.4 Спазване на сроковете .....	7
<b>3</b>	<b>Подаване на искане.....</b>	<b>7</b>
	3.1 Формуляр за искането .....	8
	3.2 Обхват на искането .....	8
	3.3 Език на производството .....	8
	3.4 Идентифициране на искането .....	9
	3.5 Процесуална легитимация на заявителя .....	9
	3.6 Представителство при искането.....	9
	3.6.1 Кога представителството е задължително.....	9
	3.6.2 Кои лица могат да са представители.....	10
	3.7 Идентифициране на оспорвания промишлен дизайн на Общността .....	10
	3.8 Регистрации с изтекъл срок.....	11
	3.9 Изложение на основания, факти, доказателства и доводи .....	11
	3.9.1 Изложение на основанията.....	11
	3.9.2 Факти, доказателства и доводи .....	12
	3.9.3 Допустимост по отношение на едно от изтъкнатите основания .....	14
	3.10 Подписване на искането.....	14
	3.11 Начини на подаване .....	14
	3.12 Плащане на такса.....	15
	3.13 Третиране на недостатъци.....	15
	3.14 Съобщаване на притежателя.....	15
	3.15 Участие на предполагаем нарушител.....	16
<b>4</b>	<b>Състезателна фаза на производството .....</b>	<b>17</b>
	4.1 Обмен на съобщения .....	17
	4.1.1 Обяснения от страна на притежателя .....	17
	4.1.1.1 Общи положения .....	17
	4.1.1.2 Искане на доказателство за използване на по-ранна търговска марка .....	17
	4.1.2 Превод на обясненията на притежателя.....	18

4.1.3	Обхват на защитата.....	18
4.1.4	Отговор от страна на заявителя.....	19
4.1.4.1	Общи положения .....	19
4.1.4.2	Превод на отговора на заявителя.....	20
4.1.4.3	Представяне на доказателства за използване на по-ранна търговска марка.....	20
4.1.5	Край на обмена на обяснения .....	21
4.1.6	Удължаване на срокове и спиране на производството .....	21
4.1.6.1	Удължаване на срокове .....	21
4.1.6.2	Спиране на производството .....	21
4.1.7	Събиране на доказателства .....	23
4.1.8	Устни производства .....	23
<b>4.2</b>	<b>Разглеждане на искането .....</b>	<b>24</b>
4.2.1	Начало на разглеждането.....	24
4.2.2	Разглеждане на основанията за заличаване.....	24
<b>5</b>	<b>Различните основания за заличаване .....</b>	<b>25</b>
<b>5.1</b>	<b>Дизайн, който не представлява дизайн .....</b>	<b>25</b>
<b>5.2</b>	<b>Липса на предоставяне на права .....</b>	<b>25</b>
<b>5.3</b>	<b>Техническа функция.....</b>	<b>26</b>
5.3.1	Обосновка.....	26
5.3.2	Проверка.....	27
5.3.3	Алтернативни форми .....	28
<b>5.4</b>	<b>Дизайни на междинни връзки.....</b>	<b>28</b>
<b>5.5</b>	<b>Липса на новост и оригиналност .....</b>	<b>28</b>
5.5.1	Оповестяване на по-ранен дизайн.....	28
5.5.1.1	Общи принципи.....	28
5.5.1.2	Официални публикации .....	29
5.5.1.3	Изложения и използване в процеса на търговията .....	30
5.5.1.4	Оповестяване, произтичащо от интернет.....	31
5.5.1.5	Писмени клетвени или тържествени декларации (affidavit) .....	31
5.5.1.6	Недостатъчно оповестяване.....	32
5.5.1.7	Оповестяване пред трета страна при изрични или мълчаливи условия на поверителност .....	33
5.5.1.8	Оповестяване в рамките на срока на приоритет.....	33
5.5.1.9	Гратисен период .....	34
5.5.2	Оценка на новост и оригиналност .....	34
5.5.2.1	Общи принципи.....	35
<b>5.6</b>	<b>Противоречие с права върху по-ранен промишлен дизайн .....</b>	<b>43</b>
<b>5.7</b>	<b>Използване на по-ранен отличителен знак .....</b>	<b>44</b>
5.7.1	Отличителен знак .....	44
5.7.2	Използване в последващ промишлен дизайн.....	44
5.7.3	Обосноваване на искането по смисъла на член 25, параграф 1, буква д) от РПДО (по-ранни отличителни знаци) .....	45
5.7.4	Разглеждане от отдела за заличаване.....	45
<b>5.8</b>	<b>Неразрешено използване на произведение, защитено от авторското право на държава членка.....</b>	<b>46</b>
5.8.1	Обосноваване на искането по смисъла на член 25, параграф 1, буква е) от РПДО (по-ранно авторско право).....	47
5.8.2	Разглеждане от отдела за заличаване.....	47

5.9	Частично заличаване .....	47
5.10	Основания за заличаване, които стават приложими единствено поради присъединяването на нова държава членка .....	48
6	Прекратяване на производството .....	49
6.1	Прекратяване на производството без решение по същество.....	49
6.2	Решение относно разноските .....	49
6.2.1	Случаи, когато трябва да се вземе решение относно разноските.....	49
6.2.2	Случаи, когато не се вземе решение относно разноските .....	49
6.2.2.1	Споразумение за разноските.....	49
6.2.2.2	Разпределение на разноските.....	50
6.2.2.3	Определяне на разноските .....	50
6.3	Поправка на грешки и вписване в регистъра.....	51
6.3.1	Поправка на грешки.....	52
6.3.2	Вписване в регистъра.....	52
7	Обжалване .....	52
7.1	Право на обжалване.....	52
7.2	Преразглеждане .....	52

## 1 Цел

Целта на настоящите Насоки е да обяснят как изискванията на Регламента относно промишления дизайн на Общността<sup>1</sup> (РПДО), Регламента за прилагане на регламента за промишления дизайн на Общността<sup>2</sup> (РПРПДО), както и Регламента относно таксите<sup>3</sup> (РТДО) се прилагат на практика от отдела за заличаване на ОНМ, от момента на получаване на искане за заличаване на дизайн на Общността („искане“), до момента на приключване на производството по заличаване. Тяхната цел също така е да осигурят последователност на решенията, които се вземат от отдела за заличаване, както и да осигурят съгласувана практика при обработването на досиетата. Настоящите Насоки нямат за цел и не могат да добавят или отнемат от правното съдържание на регламентите.

## 2 Въведение — общи принципи, приложими към производството по заличаване

### 2.1 Задължение за посочване на мотивите

Решенията на отдела за заличаване трябва да посочват мотивите, на които се основават (член 62 от РПДО). Мотивите трябва да бъдат логически издържани и да не разкриват вътрешни противоречия.

Отделът за заличаване трябва да се произнесе по всяка част от исканията, внесени от страните (вж. Решение по дело № Т-85/07, от 10/06/2008, точка 20). Отделът за заличаване обаче не е задължен да посочи изрични мотиви за своята оценка на значението на всеки довод и всяко доказателство, които са му представени, по-специално в случаите, когато счита, че въпросните доводи или доказателства са несъществени или ирелевантни за изхода на спора (вж. по аналогия Решение по дело № С-237/98 Р, от 15/06/2000, точка 51). Достатъчно е отделът за заличаване да изложи фактите и правните съображения, които имат решаващо значение в контекста на решението (Решение по дело № Т-7/04, от 12 ноември 2008 г., точка 81).

---

<sup>1</sup> [Регламент \(ЕО\) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността](#), чрез Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г. за изменение на Регламенти (ЕО) № 6/2002 и (ЕО) № 40/94, с оглед на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

<sup>2</sup> [Регламент \(ЕО\) № 2245/2002 на Комисията от 21 октомври 2002 г. за прилагане на Регламент \(ЕО\) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността](#), изменен с Регламент (ЕО) № 876/2007 на Комисията от 24 юли 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2245/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета относно дизайните на Общността вследствие на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

<sup>3</sup> [Регламент \(ЕО\) № 2246/2002 на Комисията от 16 декември 2002 г. относно таксите](#), изменен с Регламент (ЕО) № 877/2007 на Комисията от 24 юли 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2246/2002 относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) вследствие присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

Дали мотивите на решението отговарят на тези изисквания следва да се прецени не само от гледна точка на неговото съдържание, но и с оглед на неговия контекст, както и на правните норми, уреждащи съответната материя (Решение по дело № Т-317/05, от 07/02/2007, точка 57).

## **2.2 Право на изслушване**

Решенията на отдела за заличаване ще се основават само на мотиви или доказателства, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите становища (член 62 от РПДО, второ изречение).

За тази цел отделът за заличаване ще покани страните, колкото често е необходимо, да представят своите обяснения по комуникациите, произхождащи от другите страни или от самия отдел (член 53, параграф 2 от РПДО).

Правото на изслушване обхваща всички фактически и правни доказателства, които формират основанието за акта на вземане на решението, но то не се прилага по отношение на окончателното становище, което отделът за заличаване възнамерява да приеме (Решение по дело № Т-273/02, от 20/04/2005, „CALPICO/CALYPSO“, точки 64—65).

Отделът за заличаване може да основе своя анализ на факти, произтичащи от практическия опит, като цяло придобит от предлагането на пазара на стоки за широко потребление, които е вероятно да са познати на всички потребители и са известни, по-специално, на информирания потребител на тези стоки, като в този случай отделът за заличаване не е длъжен да дава примери или доказателства за такъв практически опит.

## **2.3 Обхват на проверката, извършвана от отдела за заличаване**

В хода на производството за заличаване проверката, извършвана от отдела за заличаване, се ограничава до фактите, доказателствата и доводите, представени от страните (член 63, параграф 1 от РПДО). Отделът за заличаване обаче трябва да прецени фактите, доказателствата и доводите, да се произнесе по тяхната безспорност, а след това да направи правни изводи от тях, без да е обвързан от точки на споразумение между страните. Твърдените факти, които не са подкрепени с доказателства, не се вземат предвид (Решение на отдела за заличаване ICD № 4448 от 22/04/2008).

Фактите, доказателствата и доводите са три отделни елемента, които не следва да се смесват. Датата на оповестяване на по-ранен промишлен дизайн например е факт. Доказателство за този факт би могла да бъде датата на публикуване на каталог, който показва по-ранния промишлен дизайн, заедно с доказателства, които доказват, че каталогът е предоставен на потребителите преди датата на подаване или преди датата на приоритета на оспорвания промишлен дизайн на Общността. Доводът на заявителя би могъл да бъде този, че по-ранният промишлен дизайн съставлява пречка за новостта на оспорвания промишлен дизайн на Общността, като се има предвид подобното цялостно впечатление, което той оставя у информирания потребител. Това дали на даден промишлен дизайн на Общността липсва новост или не, не представлява факт, а правен

въпрос, по който отделът за заличаване следва да се произнесе въз основа на фактите, доказателствата и доводите, представени от страните.

Доклади на експерти или експертни мнения и други писмени становища попадат в обхвата на доказателствените материали, посочени в член 65, параграф 1, букви в) и е) от РПДО. Въпреки това фактът, че те са процесуално допустими, не означава автоматично, че становището е достоверно и ще послужи като доказателство за фактите, които следва да бъдат доказани. По-скоро такива изявления трябва да бъдат подложени на критичен преглед по отношение на точността и верността на информацията, както и на това дали те произхождат от независим източник и/или са оборени или подкрепени от писмена информация (Решение на отдела за заличаване ICD № 4448 от 22/04/2008).

Освен това, правните критерии за прилагане на основание за заличаване по своето естество са част от правните въпроси, поставени за разглеждане от отдела за заличаване. Може да е необходимо отделът за заличаване да вземе решение по даден правен въпрос, дори когато той не е бил повдигнат от страните, ако разрешаването на въпроса е необходимо за осигуряване на правилното прилагане на РДПО. Поради това, за целите на допускането или отхвърлянето на доводите на страните, отделът за заличаване ще разгледа служебно такива правни въпроси, които могат да бъдат оценени независимо от всеки фактически контекст, дори ако те не са представили становище по тези въпроси (вж. по аналогия Решение по дело № Т-57/03 от 01/02/2005, точка 21). Такива правни въпроси ще включват, наред с друго, определянето на информирания потребител и степента на свобода на автора на промишления дизайн по смисъла на член 6 от РПДО.

## **2.4 Спазване на сроковете**

Отделът за заличаване може да не вземе предвид факти или доказателства, които заинтересованите страни не са представили в надлежния срок (член 63, параграф 2 от РПДО).

На страните се напомня, че те трябва да подадат фактите и доказателствата, на които разчитат, в надлежния срок и в рамките на сроковете, определени от отдела за заличаване. Страни, които не спазват сроковете, са изложени на риск доказателствата да не бъдат взети предвид. Страните нямат безусловното право факти и доказателства, представени от тях след изтичане на надлежния срок, да бъдат взети предвид от отдела за заличаване.

Когато отделът за заличаване упражнява своето право на преценка съгласно член 63, параграф 2 от РПДО, той трябва да посочва мотиви защо късно представените факти и доказателства са допустими или не, като вземе под внимание, от една страна, дали е вероятно късно представените материали да бъдат от значение за изхода на висящото пред него производство за заличаване, а от друга — дали стадият на производството, в което е извършено късно представяне, и съпътстващите го обстоятелства допускат вземането предвид на тези факти и доказателства (Решение по дело № С-29/05 Р от 13/03/2007, точки 42—44).

## **3 Подаване на искане**

### **3.1    Формуляр за искането**

За подаването на искане за заличаване (член 52 от РПДО) Службата предоставя формуляр (член 68, параграф 1, буква е) от РПРПДО, който може да бъде изтеглен от уебсайта на Службата.

Използването на формулярите е силно препоръчително (член 68, параграф 6 от РПРПДО) с цел да се улесни производството по искането и да се избегнат грешки.

Искането, включително придружаващите документи, следва да бъдат подадени в два комплекта, така че единият от тях да се съхранява в архивите на Службата, а другият да се изпрати на притежателя, без да се допусне влошаване на качеството поради копиране. Ако искането е подадено само в един комплект, отделът за заличаване може да покани заявителя да внесе втори комплект в срок от един месец или в срок от два месеца, ако заявителят не е със седалище или основното място на дейност в рамките на Европейския съюз (член 57, параграф 1 от РПРПДО).

### **3.2    Обхват на искането**

При производството по заличаване търсения резултат от заявителя може да бъде само заличаването на оспорвания промишлен дизайн на Общността (член 25 от РПДО).

Когато оспорвани промишлени дизайни на Общността са част от множествена регистрация, всеки от тях трябва да бъде оспорван поотделно и да бъде идентифициран чрез посочване на неговия пълен регистрационен номер (член 37, параграф 4 от РПДО). Едно искане (и общо изложение на мотивите) може да засяга повече от един промишлен дизайн на Общността, включен в множествена регистрация. В такъв случай таксата за искането трябва да бъде заплатена за всеки оспорван промишлен дизайн на Общността. Все пак, от съображения за яснота, Службата препоръчва за всеки оспорван промишлен дизайн на Общността да се подават отделни искания.

### **3.3    Език на производството**

Езикът, използван за подаване на заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн на Общността (език на подаване на заявката), е езикът на производството за заличаване, при условие че езикът на подаване е един от петте езика на Службата (член 98 от РПДО; член 29 от РПРПДО).

Ако езикът на подаване на заявката не е един от петте езика на Службата, за език на производството се приема вторият език, посочен в заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн на Общността (член 98, параграф 4 от РПДО; член 29, параграф 1 от РПРПДО).

Искането за заличаване трябва да бъде подадено на езика на производството. Когато искането не е подадено на езика на производството, отделът за заличаване ще уведоми заявителя, като го прикани да представи превод в срок от два месеца от датата на получаване на уведомлението. В случай че



заявителят не изпълни това изискване, Службата отхвърля искането като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПРПДО).

Страните по производството по заличаване могат да се договорят за различен език на производството, при условие че той е един от официалните езици на Европейския съюз. Информация във връзка със споразумението трябва да бъде получена в Службата в срок от два месеца след уведомяване на притежателя относно искането. Когато искането не е подадено на този език, лицето, искащо заличаване, е длъжно да представи превод на искането на този език в срок от един месец от датата, когато Службата е била информирана относно споразумението (член 98, параграф 5 от РПДО; член 29, параграф 6 от РПРПДО).

По отношение на езиковия режим, приложим за придружаващите документи, вж. точка 3.9.2 по-долу.

### **3.4 Идентифициране на искането**

Искането трябва да съдържа името и адреса на заявителя (член 28, параграф 1, буква в) от РПРПДО).

Ако посочената в искането информация не позволява установяването на заявителя по безспорен начин и този недостатък не бъде отстранен в срок от два месеца от отправено във връзка с това искане на отдела за заличаване, искането трябва да бъде отхвърлено като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПРПДО).

### **3.5 Процесуална легитимация на заявителя**

Всяко физическо или юридическо лице, както и обществен орган, оправомощен за тази цел, може да подаде до отдела за заличаване искане за заличаване на промишлен дизайн на Общността въз основа на член 25, параграф 1, букви а) и б), както и член 52, параграф 1 от РПДО).

Когато обаче основание за заличаване е нарушаването на предходно право по смисъла на член 25, параграф 1, букви в)–е) от РПДО или недобросъвестно използване на официални емблеми по смисъла на член 25, параграф 1, буква ж) от РПДО, допустимостта на искането за заличаване налага заявителят да бъде оправомощен за предходното право или да бъде заинтересуван от използването на официалните емблеми, в зависимост от случая (член 52, параграф 1 от РПДО).

За обосноваване на правото на заявителя вж. точка 3.9.2 по-долу.

### **3.6 Представителство при искането**

#### **3.6.1 Кога представителството е задължително**

По принцип правилата, уреждащи представителството при производства за марка на Общността се прилагат *mutatis mutandis* към производства за заличаване за промишлени дизайни на Общността (вж. Насоките, Част А, Общи правила, Раздел 5, Професионално представителство).

Лица, които имат местожителство или основно място на стопанска дейност, или реално и действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, не са задължени да бъдат представявани в производства пред Службата.

Когато заявителят няма местожителство или основно място на стопанска дейност, или реално и действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, той трябва да бъде представяван от представител, в противен случай от заявителя ще се изисква да определи представител в срок от два месеца. В случай че заявителят не изпълни това изискване, искането се отхвърля като недопустимо (член 77, параграф 2 от РПДО, член 30, параграф 1 и член 28, параграф 1, буква в) от РПРПДО).

При разглеждането на това дали заявителят има реално и действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, отделът за заличаване следва насоките на Съда от 22/11/1978, Решение по дело № С-33/78, „Somafer SA“, точка 12 („Концепцията за клон, агенция или друг вид предприятие предполага място на стопанска дейност, което изглежда дълготрайно установено, като например разширение на дружество-майка, има собствено управление и е материално обезпечено да води преговори с трети страни“). Доказателството, че заявителят има реално и действащо промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, може да бъде под формата, наред с друго, на учредителен акт, годишни отчети, писмени декларации, както и други бизнес документи.

### 3.6.2 Кои лица могат да са представители

Само практикуващ юрист или професионален представител, който отговаря на изискванията на член 78, параграф 1 от РПДО, има право да представява трети страни пред Службата.

Физическите или юридически лица, които са с местожителство или имат основно място на дейност, или реално и действително промишлено или търговско предприятие в Общността, могат да бъдат представяни пред Службата чрез един от своите служители. Служители на такова юридическо лице могат да представляват други юридически лица, които не са със седалище, нито имат основно място на дейност или реално и действително промишлено или търговско предприятие в Европейския съюз, при условие че тези юридически лица са икономически свързани с това юридическо лице (член 77, параграф 3 от РПДО).

## 3.7 Идентифициране на оспорвания промишлен дизайн на Общността

Искането за заличаване трябва да съдържа регистрационния номер на оспорвания промишлен дизайн на Общността, както и името и адреса на неговия притежател, вписани в регистъра (член 28, параграф 1, буква а) от РПРПДО).

Когато дадената от заявителя информация не позволява установяването на оспорвания промишлен дизайн на Общността по безспорен начин, от заявителя ще се изисква да представи такава информация в срок от два месеца. Ако заявителят не изпълни това изискване, искането ще бъде отхвърлено като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПРПДО).

### **3.8 Регистрации с изтекъл срок**

Промислен дизайн на Общността може да бъде заличаван дори след изтичането на срока му или отказа от него (член 24, параграф 2 от РПДО).

Когато оспорваният промислен дизайн на Общността е с изтекъл срок или е направен отказ от него на или преди датата на подаване на искането за заличаване, от заявителя ще се изисква да представи доказателства в срок от два месеца, че той има правен интерес от заличаването. В случай че заявителят не изпълни това изискване, искането се отхвърля като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПДО) (Решение на отдела за заличаване ICD № 8231 от 16/06/2011).

Правен интерес се установява например когато заявителят докаже, че притежателят на оспорвания промислен дизайн на Общността е предприел стъпки с оглед да се позове на правата по силата на оспорвания промислен дизайн на Общността срещу него.

Когато срокът на оспорвания промислен дизайн на Общността изтече или той бъде предмет на отказ в хода на производството за заличаване, заявителят ще бъде поканен да потвърди дали поддържа своето искане в срок от два месеца и, ако това е така, да представи мотиви в подкрепа на искането си за получаване на решение по съществуването на делото.

### **3.9 Изложение на основания, факти, доказателства и доводи**

Искането трябва да включва посочване на основанията, на които то е базирано (член 52, параграф 2 от РПДО; член 28, параграф 1, буква б), точка i) от РПДО), заедно с мотивирано становище, излагащо фактите, доказателствата и доводите в подкрепа на тези мотиви (член 28, параграф 1, буква б), точка vi) от РПДО).

#### **3.9.1 Изложение на основанията**

Когато заявителят използва формуляра, предоставен от Службата (член 68, параграф 1, буква е) от РПДО), посочване на основанията, на които се разчита, става чрез поставяне на отметка в една или повече клетки в полето „Мотиви“. Отделът за заличаване ще разгледа искането в светлината на всички мотиви, представени в мотивирано становище, дори ако в съответните клетки на формуляра, използван за предявяване на искането, не са поставени отметки.

Когато заявителят не използва формуляра, предоставен от Службата, за установяване на допустимостта на искането по отношение на мотивираното становище е достатъчно посочването на съответната подточка на член 25, параграф 1 от РПДО, като например „основание по член 25, параграф 1, буква а) от РПДО“.

Когато искането не позволява основанията (основанието), на които искането е базирано, да бъдат установени по безспорен начин, от заявителя ще се изисква да представи допълнителни уточнения в тази връзка в срок от два месеца. Когато заявителят не изпълни това изискване, искането ще бъде отхвърлено като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПДО).

Основания за заличаване, различни от онези, на които искането специално се позовава, ще се считат за недопустими, в случай че в последствие бъдат изтъкнати пред отдела за заличаване.

Службата силно препоръчва в едно искане да се представят всички основания за заличаване. Когато срещу един оспорван промишлен дизайн на Общността са подадени отделни искания и те са основани на различни мотиви, отделът за заличаване може да ги разгледа в едно общо производство. Отделът за заличаване може впоследствие да реши да не ги разглежда по този начин (член 32, параграф 1 от РПРПДО).

### 3.9.2 Факти, доказателства и доводи

Заявителят трябва да посочи фактите, доказателствата и доводите в подкрепа на мотива/мотивите, на които е основано искането (член 28, параграф 1, буква б), точка vi) от РПРПДО).

Доводите ще бъдат посочени или в съответната клетка на формуляра, предоставен от Службата (член 68, параграф 1, буква е) от РПРПДО), или в приложеното към искането мотивирано становище.

Когато заявителят претендира, че на оспорвания промишлен дизайн на Общността липсват новост или оригиналност (член 25, параграф 1, буква б) от РПДО), то искането трябва да съдържа изображение на по-ранен(ни) дизайн(и), което би могло да стане пречка за новостта или оригиналния характер на оспорвания промишлен дизайн на Общността, както и документите, доказващи оповестяването на тези по-ранни промишлени дизайни (член 7 от РПДО; член 28, параграф 1, буква б), точка v) от РПРПДО).

Когато заявителят претендира, че притежателят няма право на оспорвания промишлен дизайн на Общността (член 25, параграф 1, буква в) от РПДО), искането трябва да съдържа сведения, показващи, че заявителят е притежател на правото на оспорвания промишлен дизайн на Общността по силата на съдебно решение (член 28, параграф 1, буква в), точка iii) от РПРПДО).

Когато заявителят претендира, че оспорваният промишлен дизайн на Общността е в противоречие с определен по-ранен дизайн (член 25, параграф 1, буква г) от РПДО), искането трябва да съдържа изображение и сведения, определящи по-ранния промишлен дизайн. В допълнение, искането трябва да съдържа доказателства, показващи че заявителят е притежателят на по-ранния промишлен дизайн на Общността, като основание за заличаване (член 28, параграф 1, буква б), точка ii) от РПРПДО).

Когато заявителят твърди, че оспорваният промишлен дизайн на Общността нарушава по-ранно право, а именно, че при него е налице неразрешено използване на отличителен знак (член 25, параграф 1, буква д) от РПДО) или произведение, защитено от авторското право в държава членка (член 25, параграф 1, буква е) от РПДО), искането трябва да съдържа изображение и сведенията, определящи отличителния знак или произведението, защитено с авторски права.

В допълнение, искането трябва да съдържа доказателства, показващи че заявителят е притежателят на въпросното по-ранно право (член 28, параграф 1, буква б), точка iii) от РПРПДО). Когато по-ранното право е *нерегистрирано*, това условие ще се счита за спазено, за целите на разглеждането на допустимостта на искането, когато заявителят представи доказателства, че по-ранният отличителен знак или по-ранното произведение, защитено от закона за авторските права, са били използвани или оповестени, в зависимост от случая, на името на заявителя, преди датата на подаване или датата на приоритет на дизайна на Общността (вж. точки 5.7.3 и 5.8.1 по-долу за обосновка на притежаване на по-ранното право предмет на позоваване съгласно член 25, параграф 1, букви д) и е) от РПДО).

Когато заявителят претендира, че при оспорвания промишлен дизайн на Общността неправомерно е използван някой от елементите, изброени в член 6*ter* от Парижката конвенция или символи, емблеми или гербове, различни от посочените в член 6, *ter* и които са от особен интерес за определена държава членка (член 25, параграф 1, буква ж) от РПДО), искането трябва да съдържа представяне и сведения относно съответния елемент и сведения, показващи, че искането е подадено от физическото лице или образуванието, засегнато от неправомерното използване (член 28, параграф 1, буква б), точка iv) от РПРПДО).

Когато сведенията, изисквани по-горе, липсват и тези недостатъци не бъдат отстранени от заявителя в срок от два месеца след поискване от страна на отдела за заличаване, искането ще бъде отхвърлено като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПДО).

Когато доказателствата в подкрепа на искането не са представени на езика на производството, заявителят по собствена инициатива подава превод на тези доказателства на този език в срок от два месеца от представянето на тези доказателства (член 29, параграф 5 от РПРПДО). Въпросът, дали някои части от придружаващите документи могат да се сметат за ирелевантни за искането и следователно да не бъдат преведени, е по преценка на заявителя. В случаите, когато не е приложен превод, отделът за заличаване няма да вземе предвид онези части от текста на доказателствата, които не са преведени, и ще основе своето решение само на представените пред него доказателства, за които е приложен превод на езика на производството (член 31, параграф 2 от РПРПДО).

Документите в подкрепа на дадено искане следва да бъдат изброени в опис на приложенията, който да бъде прикрепен към самото искане. Като най-добра практика, описът на приложенията следва да посочва за всеки приложен документ номер на приложението (приложение А.1, А.2 ...), кратко описание на документа (напр. „писмо“), последвано от неговата дата, автор(и) и броя на страниците, както и препратка към страницата и точката в искането, където документът се споменава и се описва неговото значение.

Документите, приложени към искането, трябва да бъде пронумеровани. Така се гарантира, че всички страници на приложенията са надлежно сканирани и предоставени на другите страни.

### 3.9.3 Допустимост по отношение на едно от изтъкнатите основания

Искане, основано на повече от едно основание за заличаване, е допустимо, ако изискванията по отношение на допустимостта са удовлетворени за поне едно от тези основания.

### 3.10 Подписване на искането

Искането за обявяване на заличаване трябва да бъде подписано от заявителя или от негов представител, ако има такъв (член 65, параграф 1 от РПРПДО).

Когато отсъства подпис, отделът за заличаване ще поиска от заявителя да отстрани този пропуск в срок от два месеца. Ако заявителят не изпълни изискването, искането ще бъде отхвърлено като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПДО).

### 3.11 Начини на подаване

Искането за заличаване може да бъде подадено в Службата по пощата, с лична доставка или по факс (член 65 от РПРПДО). Електронно подаване на заявления ще бъде разрешено с последващо решение на Председателя, след като има налични технически средства.

Когато съобщение, получено по факса, е непълно или нечетливо, или когато отделът за заличаване има основателни съмнения по отношение на точността на предаването, отделът информира изпращача по съответния начин и го приканва, в рамките на срока, определен от отдела, да изпрати отново оригинала по факс или да представи самия оригинал. В случаите, в които на такова искане е отговорено в рамките на определения срок, за дата на получаване на повторно изпратения факс или на оригинала се счита датата на получаване на първоначалното съобщение. В случаите, в които на такова искане не е отговорено в рамките на определения срок от време, съобщението се счита, че не е получено (член 66, параграф 2 от РПРПДО).

Изпращане по факс не се препоръчва за искания за заличаване, по-специално когато се твърди липса на новост и/или липса на оригиналност, тъй като качеството на изображението на по-ранни дизайни може да бъде влошено от изпращането по факс и информацията относно цветовете да бъде изгубена.

В случаите когато дадено искане се изпраща по факс Службата препоръчва заявителят да представи два комплекта оригинали в срок от един месец от датата на изпращането по факс. След това отделът за заличаване ще изпрати един комплект на притежателя. Ако заявителят не изпрати оригинални документи след изпращането им по факс, отделът за заличаване ще действа с документите, с които разполага.

Задължение на заявителя е да гарантира, че особеностите на по-ранни дизайни или други права, така, както те изглеждат във факсимилето, получено от отдела за заличаване, са достатъчно видими и различими, за да позволят на отдела да вземе своето решение. Искането ще бъде отхвърлено като необосновано, ако изпратените по факс доказателства за *"prior art"* (информацията за дизайна, която е била общодостъпна за потребителите под всякаква форма (писмено или устно

описание, използване или разгласяване по друг начин; вж и 5.5.2. по-долу) до момента на подаване на заявката) или за по-ранни права, макар и да не са напълно нечетливи, не са със задоволително качество, позволяващо да се видят всички подробности с оглед извършване на сравнение с оспорвания промишлен дизайн на Общността (Решение по дело № R 586/2007-3 — „Barbecues“, от 10/03/2008, точки 23-26).

### **3.12 Плащане на такса**

Искането за заличаване не се счита за подадено преди заплащането на пълния размер на съответната такса (член 52, параграф 2 от РПДО; член 28, параграф 2 и член 30, параграф 2 от РПРПДО).

Методите на плащане са чрез превод по банкова сметка на Службата (член 5, параграф 1 от РТДО) или, за титуляри на текущи сметки, чрез текуща сметка. В случай на плащане чрез текуща сметка, таксата ще бъде дебитирана автоматично от текущата сметка на заявителя след получаване на искането. Датата, на която сумата на плащането фактически постъпва в банковата сметка на Службата, се счита за дата на плащане (член 7, параграф 1 от РТДО).

Вж. Насоките, част А, Общи правила, Раздел 3, Плащане на такси, разходи и ставки, за допълнителна информация.

Плащане не може да се извършва с чек.

Когато отделът за заличаване установи, че таксата не е платена, той уведомява заявителя, като го приканва да плати таксата в срок от два месеца след получаване на уведомлението. Ако заявителят не изпълни това изискване, искането се счита за неподадено и заявителят се информира за това. В случай че изискваните такси бъдат внесени след изтичането на посочения срок, те се връщат на заявителя (член 30, параграф 2 от РПРПДО).

Датата на плащане на таксата определя датата на подаване на искането за заличаване (член 52, параграф 2 от РПДО; член 30, параграф 2 от РПРПДО).

### **3.13 Третиране на недостатъци**

В случаите когато отделът за заличаване намери искането за недопустимо и недостатъците не бъдат отстранени в посочения срок, отделът издава решение за отхвърляне на искането като недопустимо (член 30, параграф 1 от РПРПДО). Таксата не се възстановява.

### **3.14 Съобщаване на притежателя**

Съобщение относно искане за заличаване се изпраща на притежателя на регистриран дизайн на Общността едва след като бъде констатирана допустимост на искането (член 31, параграф 1 от РПРПДО). Съобщението като такова съдържа решение относно допустимостта, а не е само мярка по организиране на процедурата. Това решение може да бъде обжалвано заедно с окончателното решение (член 55, параграф 2 от РПДО).

Решението по допустимостта може обаче да бъде оттеглено, в съответствие с общите принципи на административното и процесуалното право, ако нередности бъдат открити служебно от Службата, в рамките на разумен период от време, или от притежателя на регистрирания дизайн на Общността в първите му бележки (член 31, параграф 1 от РПРПДО), и ако заявителят, искащ заличаване, не успее да отстрани тези нередности в рамките на срока, предписан от Службата (член 30 от РПРПДО) (вж. член 68 от РПДО и, по аналогия, Решение по дело № С-402/11 Р, REDTUBE/REDTUBE, от 18/10/2012, точка 59).

Когато отделът за заличаване не отхвърли искането като недопустимо, на притежателя се съобщава това решение и му се предоставя срок от два месеца за представяне на бележки в отговор (вж. по-долу посоченото в точка 4.1.1 Обяснения от страна на притежателя).

### **3.15 Участие на предполагаем нарушител**

Доколкото отделът за заличаване не е взел окончателно решение, всяка трето лице, което докаже, че спрямо него е започнало производство за нарушение, основано на оспорвания промишлен дизайн на Общността, може да се присъедини като страна в производството за заличаване (член 54 от РПДО; член 33 от РПРПДО).

Предполагаемият нарушител трябва да подаде своето искане за присъединяване като страна в производството в срок от три месеца, считано от датата, на която е започнало производството за нарушение. Освен ако притежателят не представи доказателство, че в съответствие с въпросното национално право следва да се вземе предвид друга дата, отделът за заличаване ще приеме, че производството е „започнало“ на датата на връчване на иска на предполагаемия нарушител. Предполагаемият нарушител трябва да представи доказателства за датата на връчване на иска.

Всяко трето лице, което докаже, че i) притежателят на правото на промишлен дизайн на Общността е изискал от него да прекрати предполагаемо нарушение на този промишлен дизайн и че ii) то е предявило иск, за да установи по съдебен ред, че не нарушава промишления дизайн на Общността (ако искове за обявяване на липса на нарушение на дизайни на Общността са разрешени съгласно националното законодателство), също може да се присъедини като страна в производството по заличаване (член 54 и член 81, буква б) от РПДО).

Искането за встъпване като страна трябва да бъде подадено в писмен вид и да бъде мотивирано; то не се счита за подадено преди заплащането на таксата за заличаване. Правилата, обяснени по-горе в точки 3.1—3.13, се прилагат за предполагаемия нарушител (член 54, параграф 2 от РПДО; член 33 от РПРПДО).



## 4 Състезателна фаза на производството

### 4.1 Обмен на съобщения

#### 4.1.1 Обяснения от страна на притежателя

##### 4.1.1.1 Общи положения

За обясненията, представени от притежателя, незабавно се съобщава на заявителя (член 31, параграф 3 от РПРПДО).

Документите в подкрепа на обясненията следва да бъдат изброени в опис на приложенията (вж. точка 3.1.9.2 по-горе).

Притежателят следва да представи своите обяснения (включително подкрепящите документи) в два комплекта, така че единият комплект да може да се съхранява в архива на службата, а другият — да бъде изпратен на заявителя. Това се прави с цел да се избегне влошаване на качеството на материалите от обясненията поради копиране от Службата. Когато обясненията са подадени само в един комплект, отделът за заличаване може да покани притежателя да внесе втори комплект в срок от един месец или в срок от два месеца, ако заявителят не е на адрес или основното му място на дейност, или седалището му не е в рамките на Европейския съюз (член 57, параграф 1 от РПРПДО).

Когато притежателят не представи обяснения в рамките на двумесечния срок, отделът за заличаване ще уведоми страните, че писмената фаза на производството е приключила и той ще вземе решение по същество въз основа на представените пред него доказателства (член 31, параграф 2 от РПРПДО).

##### 4.1.1.2 Искане на доказателство за използване на по-ранна търговска марка

Искане за доказателство за използване на по-ранна търговска марка по време на период от пет години, предхождащи датата на искането за обявяване на заличаване, може да се подава от притежателя, ако са изпълнени следните кумулативни условия:

- искането е основано на член 25, параграф 1, буква д) от РПДО;
- по-ранният отличителен знак е марка (на Общността, международна или национална) с действие в Европейския съюз, която към датата на искането за заличаване е била регистрирана най-малко пет години;
- искането за доказателство за използване е подадено заедно с първото подаване на документи на притежателя в отговор на искането (Решение по дело № T-148/08, „Instrument for writing“, от 12/05/2010, точки 66—72. Вж. също Решение по дело № R 1838/2010-3 — „Instrument for writing“ от 09/08/2011).

„Датата на приключване на производството за регистрация“ (член 10, параграф 1 от Директива 2008/95/ЕО), която служи за изчисляване на момента, от който започва да се прилага задължението за използване по отношение на националните и международните регистрации, се определя от всяка държава

членка съгласно нейните собствени процесуални правила (Решение по Дело № С-246/05, „Le Chef de Cuisine“, от 14/06/2007, точки 26—28). □ По отношение на марките на Общността, тази дата е датата на регистрация (член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26/02/2009 относно марката на Общността, наричан по-нататък „РМО“), публикувана в Бюлетина на марките на Общността (Правило 23, точка 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на РМО, наричан по-нататък „РПРМО“). По отношение на международни регистрации, посочващи Европейския съюз, съответната дата е датата на повторното публикуване по смисъла на член 152, параграф 2, и член 160 от РМО.

#### 4.1.2 Превод на обясненията на притежателя

Когато езикът на производството не е езикът на подаване на заявката за регистрация на оспорвания промишлен дизайн на Общността, притежателят може да представи своите обяснения на езика, на който е подадена заявката (член 98, параграф 4 от РПДО; член 29, параграф 2 от РПРПДО). Отделът за заличаване ще организира превода на тези обяснения на езика на производството безплатно и ще изпрати незабавно превода на заявителя.

#### 4.1.3 Обхват на защитата

Обясненията на притежателя трябва да включват посочване във връзка със степента, в която притежателят защитава оспорвания промишлен дизайн на Общността. Когато притежателят не посочва такива данни се приема, че той се стреми към поддържане на промишления дизайн на Общността във вида, в който е бил регистриран първоначално, т.е. в неговата цялост.

Когато притежателят подава искане за поддържане на промишления дизайн на Общността в променен вид, неговото искане трябва да включва този променен вид. Промененият вид трябва да е в съответствие с изискванията за закрила и идентичността на промишления дизайн на Общността трябва да се запази. □ „Поддържане“ в променен вид може да включва регистрация, придружена от частичен дисклайм от страна на притежателя или вписване в Регистъра на съдебно решение или решение на отдела за заличаване, с което се обявява частично заличаване на промишления дизайн на Общността (член 25, параграф 6 от РПДО) (вж. точка 4.9).

Искането за поддържане на оспорвания промишлен дизайн на Общността в променен вид трябва да бъде подадено в хода на производството по заличаване и преди края на писмената процедура. Заявителят ще получи възможност да посочи дали промишленият дизайн на Общността в неговия променен вид отговаря на изискванията за закрила и дали идентичността на промишления дизайн на Общността е запазена. Решението за поддържане на промишления дизайн на Общността в променен вид ще бъде включено в решението по същество, прекратяващо производството по заличаване.

#### 4.1.4 Отговор от страна на заявителя

##### 4.1.4.1 Общи положения

Когато внесените от страните документи позволяват на отдела за заличаване да вземе решение по същество въз основа на представените пред него доказателства, отделът за заличаване ще уведоми страните, че писмената фаза на производството е приключила.

Заявителят обаче ще има право да отговори на обясненията на притежателя в рамките на срок от два месеца (член 53, параграф 2 от РПДО; член 31, параграф 3 от РПРПДО) при следните обстоятелства:

- когато обясненията на притежателя съдържат нови факти, доказателства и доводи, които на пръв поглед имат отношение към решението по същество; или
- когато притежателят отправи искане за поддържане на промишления дизайн на Общността в променен вид; или
- когато притежателят поиска доказателство за използване на по-ранната търговска марка, предявена съгласно член 25, параграф 1, буква д) от РПДО.

Всеки отговор на заявителя ще бъде съобщен на притежателя (член 31, параграф 4 от РПРПДО). Когато отговорът на заявителя се счита за допустим, притежателят ще бъде поканен да представи отговор на комуникацията (член 53, параграф 2 от РПДО).

Когато заявителят не отговори в рамките на посочения срок, отделът за заличаване ще уведоми страните, че писмената фаза на производството е приключила и той ще вземе решение по същество въз основа на представените пред него доказателства (член 31, параграф 2 от РПРПДО).

Предметът на производството трябва да бъде определен в искането (вж. точки 2.1.9.1 и 2.1.9.2 по-горе). Позоваването на допълнителни по-ранни дизайни и/или права е недопустимо, когато е направено със закъснение във фазата на процедурата за представяне на отговори, ако ефектът е промяна на предмета на производството (Решение по дело № R 690/2007-3, „Chaff cutters“, от 22/10/2009, точка 44 и сл.). Допустимостта на допълнителните факти, доказателства и доводи, свързани с по-ранни дизайни и/или права, които вече са посочени в искането, е предмет на правото на преценка, предоставено на отдела за заличаване съгласно член 63, параграф 2 от РПДО (вж. точка 2.4 по-горе).

Заявителят следва да представи своя отговор в два комплекта, така че единият комплект да може да се съхранява в архива на службата, а другият — да бъде изпратен на заявителя. Това се прави, за да се избегне влошаване на качеството поради копиране. Ако отговорът е подаден само в един комплект, отделът за заличаване може да покани заявителя да внесе втори комплект в срок от един месец или в срок от два месеца, ако заявителят не е на адрес или основното място на дейност на заявителя, или седалището на заявителя не е в рамките на Европейския съюз (член 57, параграф 1 от РПРПДО).

#### 4.1.4.2 Превод на отговора на заявителя

Всеки отговор на заявителя трябва да бъде на езика на производството. Когато заявителят е бил поканен да представи отговор и неговият отговор не е на езика на производството, заявителят трябва да представи по собствена инициатива превод на своя отговор в срок от един месец от датата на внасяне на оригиналния отговор (член 81, параграф 1 от РПРПДО). Отделът за заличаване няма да припомня на заявителя неговото задължение в тази връзка. Когато заявителят представи превода навреме, той ще бъде изпратен на притежателя. В случай че заявителят не представи превода навреме, неговият отговор ще се счита за неподаден.

#### 4.1.4.3 Представяне на доказателства за използване на по-ранна търговска марка

Когато от притежателя се изисква да представи доказателства за използване на неговата по-ранна търговска марка, той представя такива доказателства i) във връзка със стоките или услугите, за които тази марка е била регистрирана и които заявителят посочва като основание за своето искане, и ii) по отношение на петгодишния период, който предхожда датата на искането за обявяване на заличаването, освен ако има основателна причина за неизползването. Такива причини за неизползване трябва да бъдат обосновани.

Доказателствата за използване на по-ранна търговска марка трябва да отговарят на *всички* кумулативни условия, определени от Правило 22, точка 3 от РПРМО, тоест указания във връзка с *времето, мястото, степента и естеството* на използването на по-ранната марка за стоките и услугите, за които тя е регистрирана и на които е основано искането.

Използването на търговската марка на Общността под форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер на марката във формата, в която тя е била регистрирана, е допустимо (член 5, буква В, параграф 2 от Парижката конвенция).

Когато езикът на документите, представени от заявителя, не е езикът на производството, отделът за заличаване може да поиска да се представи превод на този език в срок от един месец или в срок от два месеца, ако притежателят не е на адрес или основното му място на дейност, или седалището му не е в рамките на Европейския съюз (член 81, параграф 2 и член 57, параграф 1 от РПДО).

В отсъствието на доказателства за реално използване на по-ранна търговска марка (освен ако има основателна причина за неизползването) или в отсъствието на превод, ако такъв се изисква от отдела за заличаване, искането за заличаване ще бъде отхвърлено, доколкото то е било основано на член 25, параграф 1, буква д) от РПДО. Ако по-ранната търговска марка е била използвана само за част от стоките или услугите, за която тя е регистрирана, тя се счита за регистрирана само за тази част от стоките и услугите за целите на разглеждането на искането за заличаване (вж. по аналогия член 57, параграфи 2 и 3 от РМО).

При разглеждането на доказателството за използване отделът за заличаване ще приложи принципите, обяснени в Насоките, част В, Възражение, Раздел 6, Доказателство за използване.

#### 4.1.5 Край на обмена на обяснения

Когато обясненията на страните не съдържат нови факти, доказателства или доводи, които на пръв поглед имат отношение към решението по същество, отделът за заличаване ще информира и двете страни, че писмената фаза на производството е приключила и решение ще бъде взето въз основа на представените пред него доказателства (член 53, параграф 2 от РПДО).

Факти, доказателства или доводи, представени след уведомяването на страните, че писмената фаза на производството е приключила, ще се считат за недопустими, освен при извънредни обстоятелства, напр. когато доказателството не е било налично на по-ранен етап или когато факти са станали известни в хода на производството (член 63, параграф 2 от РПДО, вж. също точка 2.4 по-горе).

#### 4.1.6 Удължаване на срокове и спиране на производството

##### 4.1.6.1 Удължаване на срокове

Исканията за удължаване на даден срок от някоя от страните трябва да се подават преди изтичането на съответния срок (член 57, параграф 1 от РПДО).

Като общо правило, първото искане за удължаване на срок се удовлетворява. Допълнително удължаване на срока не се предоставя автоматично. По-специално, отделът за заличаване може да постави удължаването на даден срок в зависимост от съгласието на другата страна или страни в производството (член 57, параграф 2 от РПДО).

За всяко искане на допълнително удължаване на срок на отдела за заличаване трябва да бъдат представени причини. Искането за удължаване трябва да посочва причините защо *страните* не могат да спазят срока. Пречките, които срещат *представителите* на страните, не са основание за удължаване (вж. по аналогия Решение по дело № C-90/08 P, „CORPO LIVRE/LIVRE“, от 05/03/2009, точки 20—23).

Удължаването не може да доведе до срок, надвишаващ 6 месеца (член 57, параграф 1 от РПДО). И двете страни се уведомяват относно удължаването.

##### 4.1.6.2 Спиране на производството

Отделът за заличаване спира производството, по своя собствена инициатива, след изслушване на страните, освен ако са налице особени причини за продължаване на производството, когато на отдела за заличаване бъде представена информация, че валидността на оспорения промишлен дизайн на Общността вече е била оспорена с насрещен иск пред компетентен национален съд и националната юрисдикция не е спряла своето производство (член 91, параграф 2 от РПДО).

Когато е уместно, отделът за заличаване спира производство по-специално при следните обстоятелства:

- когато искането за заличаване се основава на по-ранен дизайн или по-ранна търговска марка, за които процесът на регистрация е в ход, докато по тези производства не бъде взето окончателно решение (член 25, параграф 1, букви г) и д) от РПДО);
- когато искането за заличаване се основава на по-ранен дизайн или по-ранна търговска марка, чиято действителност се оспорва по административен или съдебен ред, докато по тези производства не бъде взето окончателно решение;
- когато отделът за заличаване получава съвместно искане за спиране, подписано от двете страни, с оглед постигане на приятелско уреждане на спора (член 31, параграф 5 от РПДО);
- когато са подадени няколко искания за заличаване по отношение на един и същ промишлен дизайн на Общността и когато предварителната проверка установи, че промишленият дизайн на Общността може да подлежи на заличаване въз основа на едно от тези искания. Отделът за заличаване ще разгледа първо това искане и може да спре другото производство за заличаване (член 32, параграф 2 от РПДО).

Отделът за заличаване има широки правомощия на преценка при вземането на решение относно целесъобразността на спирането. Решението за спиране на производството трябва да вземе предвид баланса между съответните интереси на страните, включително и интереса на заявителя да получи решение в рамките на разумен период от време (вж. по аналогия Решение по дело № T-145/08, „Atlas“, от 16/05/2011, точки 68—77).

Отделът за заличаване ще уведоми страните за своето решение за спиране на производството. Когато спирането се предоставя за определен срок, отделът за заличаване ще посочи в своето съобщение датата за възобновяване на производството. Производството ще бъде възобновено на датата след изтичане срока на спирането.

Когато спирането се предоставя за неопределен срок от време, производството по заличаване ще бъде възобновено, когато страните информират отдела за заличаване, че събитието, което е основание за спирането, е настъпило или е спряло да съществува, в зависимост от случая. Датата на възобновяване на производството ще бъде посочена в съобщението на отдела за заличаване или, при липса на такова указание, производството ще бъде възобновено в деня след датата на съобщението.

Когато към момента на спирането тече период на краен срок, на засегнатата страна ще бъдат дадени два месеца, считано от датата на възобновяване на производството, за да представи своите обяснения.

Когато спирането е поискано съвместно от страните, срокът винаги ще бъде една година, независимо от искания от страните срок. Всяка от страните може да прекрати спирането на производството („оттегляне“). Съгласието или несъгласието на другата страна не е от значение.

Ако една от страните се оттегли, спирането на производството ще приключи две седмици след уведомяването на страните. Производството ще бъде възобновено на следващия ден. Когато към момента на спирането тече период на краен срок,

на засегнатата страна ще бъдат дадени два месеца, считано от датата на възобновяване на производството, за да представи своите обяснения.

#### 4.1.7 Събиране на доказателства

Страните могат да представят доказателства под формата на документи и доказателствени материали, експертни мнения и показания на свидетели, писмени клетвени или тържествени декларации и/или декларации с равностойна сила, по правото на държавата, в която са направени (член 65, параграф 1 от РПДО).

Когато страна предложи доказателства под формата на показания на свидетели или експертни мнения, отделът за заличаване ще покани съответната страна да предостави показанията на свидетеля или експертното мнение в писмен вид, освен в случаите, когато изслушването се счита за целесъобразно (член 65 от РПДО; членове 43 и 46 от РПРПДО).

#### 4.1.8 Устни производства

Устни производства се провеждат по искане на отдела за заличаване или на някоя от страните (член 64 от РПДО; член 38, параграф 1, и член 42 от РПРПДО).

Когато една от страните поиска да се проведе устно производство, отделът за заличаване разполага с широки правомощия за преценка дали устните производства са наистина необходими. Изслушване не се провежда, когато отделът за заличаване разполага с цялата информация, необходима като основа на диспозитива на решението за заличаване (Решение по дело № R 135/2007-3, „Automatic machines for games“, от 13/05/2008, точка 14).

Когато отделът за заличаване е решил да проведе устно производство, както и да призове страните, срокът на предизвестие не може да бъде по-малко от един месец, освен ако страните не се съгласят за по-кратък срок.

Тъй като целта на всяко устно производство е да се изяснят всички точки, които остава да бъдат уредени преди вземането на решение по същество, е целесъобразно отделът за заличаване, в своята призовка, да насочи вниманието на страните към въпроси, които по негово мнение трябва да бъдат обсъдени. Доколкото отделът за заличаване счита, че някои въпроси изискват това, както и за улесняване на изслушването, той може да покани страните да подадат писмени становища или да представят доказателства преди устното производство. Срокът за получаването на тези становища, определен от отдела за заличаване, ще бъде съобразен с факта, че те трябва да бъдат получени в отдела за заличаване в рамките на разумен период от време, за да бъде възможно предоставянето им на другите страни.

Страните също могат да представят доказателства в подкрепа на доводите си по своя собствена инициатива. Когато обаче такива доказателства е трябвало да бъдат представени на по-ранен етап от производството, отделът за заличаване единствен ще преценява допустимостта на тези доказателствени материали, в съответствие с принципа на изслушване на двете страни, когато е уместно.

Устните производства, включително произнасянето на решението, са публични, при условие че оспорваният промишлен дизайн на Общността е бил публикуван, освен ако допускането на обществеността може да доведе до сериозно и необосновано неизгодно положение, по-специално за една от страните в производството. Страните биват информирани за това в призовката.

На страните се предоставя копие от протокола, който съдържа най-важното от устното производство и съответните изявления, направени от страните (член 46 от РПРПДО).

## 4.2 Разглеждане на искането

### 4.2.1 Начало на разглеждането

Отделът за заличаване започва с разглеждането на искането веднага след уведомяването на страните, че писмената фаза на производството е приключила и допълнителни обяснения не се подават (член 53 от РПДО).

### 4.2.2 Разглеждане на основанията за заличаване

Основанията за заличаване на даден промишлен дизайн на Общността са подробно описани в член 25 от РПДО. Искане за заличаване на основания, различни от изброените в РПДО (например твърдението, че притежателят е действал недобросъвестно при подаване на заявката за регистриран промишлен дизайн на Общността), ще бъде отхвърлено като недопустимо по отношение на въпросното основание (Решение по дело № T-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точки 30—31).

Искането може да се позовава на повече от едно основание без да се заплащат допълнителни такси. Когато заявителят използва формуляра, предоставен от Службата, той трябва да постави отметка в клетката, която съответства на основанията, на които се основава искането.

Всяко основание трябва да бъде подкрепено със собствен комплект от факти, доказателства и доводи.

Член 25, параграф 1, буква б) от РПДО включва няколко основания, а именно основанието за неспазване на изискванията на член 4 от РПДО (новост, оригиналност и видимост на съставни части на съставни продукти), основанията по член 8, параграфи 1 и 2 от РПДО (техническа функция и дизайни за междинни връзки), и основанието по член 9 от РПДО (противоречие с обществения ред или морала).

Когато във формуляра за подаване на искане е отметната клетката „Основания“, съответстваща на член 25, параграф 1, буква б) от РПДО, отделът за заличаване ще определи на кои конкретни основания се позовава заявителят въз основа на фактите, доказателствата и доводите, посочени в обосноващото изложение на мотивите, и ще ограничи съответно обхвата на разглеждане на искането до тези основания (Решение по дело № R 976/2007-3, „Radiators for heating“, от 17/04/2008, точка 26).



Същото се отнася и до клетката „Основания“ на формуляра за искане, съответстваща на член 25, параграф 1, букви в), г), д), е) или ж) от РПДО.

Отделът за заличаване трябва да разгледа искането в светлината на всички мотиви, представени в оригиналното изложение на мотивите, дори ако в съответните клетки на формуляра за подаване на искането не са поставени отметки. Следователно, когато заявителят е посочил в изложението на мотивите, че оспорваният промишлен дизайн на Общността „не е нов“, това указание представлява валидно изложение на мотивите, дори ако не е отметната клетка „Основания“ във връзка с изискванията на членове 4—9 от РПДО (Решение по дело № R 1456/06-3, „Saucerpan handle“, от 02/08/2007, точка 10).

Когато кандидатът изрично оспорва новостта на промишлен дизайн на Общността и предоставя доказателства за по-ранно оповестяване, се приема, че той се стреми към заличаване на основание на член 25, параграф 1, буква б) от РПДО във връзка с член 4 от РПДО. Следователно отделът за заличаване ще разгледа и оригиналността на оспорвания промишлен дизайн на Общността (Решение по дело № R 196/2006-3, „Underwater motive device“ от 22/11/2006).

Заявителят не може да повдигне нови основания за заличаване след датата на подаване на искането. Заявителят обаче може да подаде ново искане за заличаване на други основания.

Когато искането може да бъде уважено въз основа на едно от няколко основания, изтъкнати от заявителя, отделът за заличаване няма да вземе решение по отношение на останалите основания (Решение ICD 321 от 15/12/2004). Когато едно искане може да се приеме въз основа на съществуването на един от по-ранните промишлени дизайни или по-ранни права, на които се позовава заявителят, останалите по-ранни дизайни или права няма да бъдат разглеждани (вж. по аналогия Решение по дело № T-342/02, „MGM/M.G.M.“ от 16/09/2004 и № T-194/05 от 11/05/2006, „TELETECH INTERNATIONAL/TELETECH ET AL“).

## **5 Различните основания за заличаване**

### **5.1 Дизайн, който не представлява дизайн**

В съответствие с член 25, параграф 1, буква а) от РПДО, промишлен дизайн на Общността може да бъде заличен, ако дизайнът не отговаря на определението съгласно член 3, буква а) от РПДО. Такъв би бил случаят, когато изгледите на външния вид на промишления дизайн на Общността не съвпадат и представляват различни продукти, или когато графичното изображение се състои от прости изображения на природата (пейзажи, плодове, животни и т.н.), които не са продукти по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от РПДО.

### **5.2 Липса на предоставяне на права**

Съгласно член 25, параграф 1, буква в) от РПДО, промишлен дизайн на Общността може да бъде заличен, ако по силата на съдебно решение, притежателят няма право на промишлен дизайн на Общността по член 14 от РПДО.

От текста „по силата на съдебно решение“ в член 25, параграф 1, буква в) от РПДО става ясно, че отделът за заличаване не е компетентен да определя кой има право на промишлен дизайн на Общността съгласно член 14 от РПДО. Тази компетентност принадлежи на всеки национален съд, който е компетентен по силата на членове 27, 79, параграфи 1 и 4 от РПДО във връзка с член 93 от РПДО. При отсъствие на съдебно решение отделът за заличаване не може да заличи оспорвания промишлен дизайн на Общността съгласно член 25, параграф 1, буква в) от РПДО (Решение по дело № R 64/2007-3, „Loudspeaker“, от 11/02/2008, точка 15).

Член 15, параграф 1 от РПДО, който се занимава с претенции дадено лице да бъде признато за легитимен притежател на промишлен дизайн на Общността, е също така ирелевантен по отношение на основанието по член 25, параграф 1, буква в) от РПДО.

Подобен иск попада в категорията „искове за промишлен дизайн на Общността, различни от посочените в член 81 от РПДО“ и следователно попада в обхвата на компетентността по-скоро на националния съд съгласно член 93, параграф 1 от РПДО, а не на отдела за заличаване. Това се потвърждава от формулировката на член 27, параграф 3 от РПДО, където се посочва, че това право е „предмет на иск пред съда“.

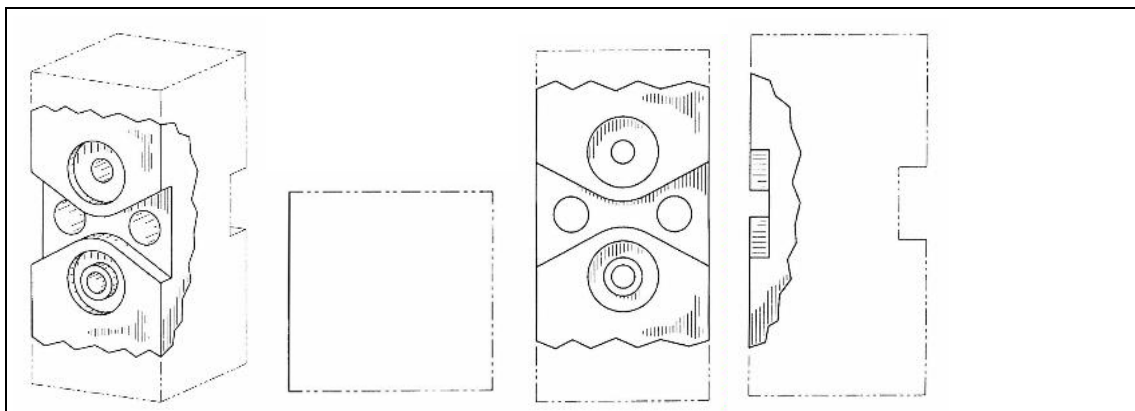
### 5.3 Техническа функция

Член 8, параграф 1 от РПДО предвижда, че промишленият дизайн на Общността „не предоставя права върху особеностите на външния вид на един продукт, които са наложени изключително от техническата му функция“.

#### 5.3.1 Обосновка

Член 8, параграф 1 от РПДО не допуска закрилата на онези особености на външния вид на един продукт, които са били избрани изключително с цел да се позволи на продукта да изпълнява своята функция, за разлика от особеностите, които са избрани, поне до известна степен, за целите на подобряване на външния вид на продукта“, както е прието от трети апелативен състав (Решение по дело № R 690/2007-3, „Chaff cutters“, от 22/10/2009, точка 35 и сл.).

Фактът, че не се допуска закрила на конкретна особеност на външния вид на продукта съгласно член 8, параграф 1 от РПДО, не означава, че целият промишлен дизайн следва да бъде заличен в съответствие с член 25, параграф 1, буква б) от РПДО. Промишленият дизайн като цяло ще бъде заличен, само ако *всички съществени особености* на външния вид на въпросния продукт са наложени изключително от техническата му функция (Решение по дело № R 211/2008-3, „Fluid distribution equipment“, от 29/04/2010, точка 36).



Промислен дизайн на Общността № 232996-0008 за „Оборудване за разпределение на течности“ (трети апелативен състав, Решение по дело № R 211/2008-3 от 29/04/2010.)

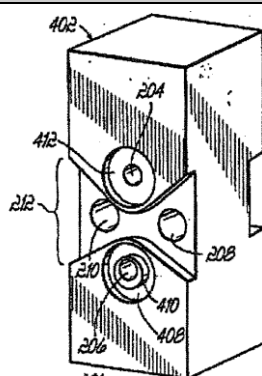


FIG. 4

Чертеж, взет от по-рана заявка за Европейски патент (EP 1 568 418 A2) във връзка с „Метод и система за закрепване и/или подравняване на компоненти на система за наливане на течности“

### 5.3.2 Проверка

За да се определи дали съществените особености на външния вид на продукта, в който ще бъде включен оспорваният промишлен дизайн на Общността, са подчинени изключително на техническата функция на продукта, е необходимо първо да се определи, каква е техническата функция на този продукт. Следва да бъде взето предвид съответното указание в заявката за регистрация на дизайна (член 36, параграф 2 от РПДО), а също и самия промишлен дизайн, доколкото това е необходимо, тъй като той прави ясно естеството на продукта, неговото предназначение или негова функция (вж. по аналогия Решение по дело № T-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 56).

Дали член 8, параграф 1 от РПДО е приложим, трябва да се оценява обективно, а не от гледна точка на информирания потребител, който може да има ограничени познания по технически въпроси.

Техническата функционалност на особеностите на един промишлен дизайн може да се оценяват, наред с другото, като се вземат предвид документите, свързани с патенти, описващи функционалните елементи на съответната форма.

В зависимост от случая и особено с оглед на степента на трудност, отделът за заличаване може да назначи експерт (член 65, параграф 3 от РПДО и член 44 от РПРПДО).

### 5.3.3 Алтернативни форми

Член 8, параграф 1 от РПДО не поставя изискването, че дадена особеност трябва да бъде единственото средство, чрез което може да се постигне техническата функция на продукта. Член 8, параграф 1 от РПДО се прилага, когато необходимостта да се постигне техническата функция на продукта е единственият релевантен фактор за избора на въпросната особеност (Решение по дело № R 690/2007-3, „Chaff cutters“, от 22/10/2009, точки 31—32).

Проверката по член 8, параграф 1 от РПДО трябва да се извършва чрез анализ на промишления дизайн на Общността, а не на дизайни, състоящи се от други форми.

## 5.4 Дизайни на междинни връзки

Особеностите на даден промишлен дизайн на Общността се изключват от закрила тогава, когато те трябва непременно да се възпроизвеждат в точната им форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който се прилага промишленият дизайн, да бъде механически свързан към друг продукт или поставен във, около или в допир до друг продукт, така че и двата продукта да могат да изпълняват функциите си. Ако член 8, параграф 2 от РПДО се прилага към всичките съществени особености на промишления дизайн на Общността, последният трябва да бъде заличен (Решение № ICD 2970 от 20/11/2007).

Тежестта на доказване, че даден промишлен дизайн на Общността може да бъде оспорен въз основа на член 8, параграф 2 от РПДО, се носи от заявителя. Заявителят трябва да представи доказателства за съществуването на продукта, чиито форма и размери налагат използването на промишления дизайн на Общността, и да представи факти, доказателства и доводи, доказващи функциите, изпълнявани от този продукт и чрез този промишлен дизайн на Общността, поотделно и/или в комбинация.

Като изключение, член 8, параграф 2 от РПДО не се прилага за промишлен дизайн на Общността, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система (член 8, параграф 3 от РПДО). Тежестта на доказване, че промишлен дизайн на Общността служи за тези цели, се носи от притежателя.

## 5.5 Липса на новост и оригиналност

### 5.5.1 Оповестяване на по-ранен дизайн

#### 5.5.1.1 Общи принципи

Оспорването на действителността на промишлен дизайн на Общността на основание на липса на новост или оригиналност изисква доказателство, че по-ранен дизайн, който е идентичен или който създава подобно цялостно

впечатление, е бил предоставен на разположение на потребителите преди датата на подаване на заявката за регистрация или, ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета (членове 5 и 6 от РПДО).

Въпросната публика се състои от членовете на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Европейския съюз (член 7, параграф 1 от РПДО).

За целите на член 7 от РПДО „промишлен дизайн“ е видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен, по-специално, от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му (член 3, буква а) от РПДО). Въпросът дали по-ранен промишлен дизайн по смисъла на член 3, буква а) от РПДО се ползва с правна защита (като промишлен дизайн, търговска марка, произведение, защитено с авторски права, полезен модел или друго) не е от значение.

Приема се, че промишлен дизайн, който е предоставен на разположение на потребителите където и когато и да е било по света, в резултат на публикуването му след регистрация или по друг начин, чрез изложение, използване в търговията или по друг начин, е бил оповестен за целите на прилагането на членове 5 и 6 от РПДО (член 7, параграф 1 от РПДО).

Въпреки това, актове на оповестяване на по-ранен дизайн няма да бъдат взети под внимание в случаите, когато притежателят представи убедителни факти, доказателства и доводи в подкрепа на становището, че няма разумен начин, по който тези събития да са станали известни в обичайната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Европейския съюз (член 7, параграф 1 от РПДО; член 63, параграф 1 от РПДО) (Решение по дело № R 1482/2009-3, „Insulation blocks“, от 22/03/2012, точка 38).

Други изключения ще бъдат разгледани в точки 5.5.1.7—5.5.1.8 по-долу.

#### 5.5.1.2 Официални публикации

Публикуването на по-ранен промишлен дизайн в бюлетина на която и да било служба по индустриална собственост в световен мащаб представлява оповестяване на информация и само в (с изключение на) случаите, когато няма разумен начин, по който тази публикация да е станала известна на професионалистите в съответния сектор в рамките на Европейския съюз, посоченото правило е засегнато от изключение. Следователно, след като от страна на заявителя бъде предоставено доказателство за публикуване, се счита, че оповестяването е факт и, като се има предвид глобализацията на пазарите, задължение на притежателя е да представи факти, доводи или доказателства за обратното, а именно, че няма разумен начин, по който публикуването на по-ранен дизайн да е станало известно на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Европейския съюз (Решение по дело № R 1267/2008-3, „Watches“, от 27/10/2009, точки 35 и сл.; Решение по дело № R 1516/2007-3, „Cans“, от 07/07/2008, точка 9).

Публикациите в бюлетини за марки и патенти също могат да са станали известни в обичайната бизнес практика на средите от съответния сектор, действащи в рамките на Европейския съюз. Следователно, когато за външния вид на даден продукт е подадена заявка за регистрация и той е публикуван като търговска

марка, това следва да се счита за оповестяване на промишлен дизайн за целите на член 7 от РПДО (Решение по дело № Т-513/09, „Seated figure“, от 16/12/2010, точка 20). Същото е приложимо, когато представянията, които се съдържат в една патентна заявка, показват външния вид на промишлено или занаятчийско изделие (Решение по дело № R 417/2009-3, „Drinking straws“, от 22/03/2010, точка 21). Въпреки това не може да се счита, че наличието на документ, съхраняван от служба за патенти и търговски марки, който е достъпен за потребителите само при подаване на заявление за проверка на досие, е станал известен в обичайната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, и следователно не доказва оповестяване на по-ранен промишлен дизайн по смисъла на член 7 от РПДО (Решение по дело № R 1482/2009-3, „Insulation blocks“, от 22/03/2012, точки 39, 43).

За да бъде доказано оповестяването, удостоверение за регистрация трябва да посочи датата на публикуване, независимо от датата на подаване на заявката или от датата на регистрацията. Достатъчно е обаче датата на публикуване да бъде идентифицирана чрез посочване на код по INID („Международно договорени номера за идентифициране на (библиографски) данни“, стандартизиран чрез Стандарт ST.9. на СОИС. (Вж. Решение № ICD 2061 от 12/11/2006 на отдела за заличаване).

#### 5.5.1.3 Изложения и използване в процеса на търговията

Оповестяването на промишлен дизайн на международно изложение навсякъде по света е събитие, което може да стане известно в обичайната бизнес практика на специализираните среди от съответния сектор, действащ в рамките на Европейския съюз, освен ако не бъде предоставено доказателство за противното (Решение по дело № R 9/2008-3, „Footwear“, от 26/03/2010, точки 73 – 82; Решение по дело № R 1622/2010-3, „Lamps“, от 01/06/2012, точка 24).

Използване в процеса на търговията е друг пример, посочен в член 7, параграф 1 от РПДО, като средство за оповестяване на промишлен дизайн, независимо дали това използване се осъществява в рамките на ЕС, или извън него (Решение по дело № R 9/2008-3, „Footwear“, от 26/03/2010, точки 63—71).

Оповестяването на промишлен дизайн може да бъде в резултат на използване в търговията, дори когато няма доказателства по делото, че продуктите, в които е включен по-ранният дизайн, действително са били пуснати на пазара в Европа. Достатъчно е, стоките да са били предложени за продажба в разпространени каталози (Решение по дело № R 1401/2006-3, „Ornamentation“, от 22/10/2007, точка 25) или внесени от трета държава в Европейския съюз (Решение по дело № Т-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точки 31—32), или да са били предмет на покупка между два европейски оператора (Решение по дело № Т-450/08, „Bottle“, от 09/03/2012, точки 30—45).

Достатъчно е, оповестяването да се е състояло в момент във времето, за който с достатъчна степен на сигурност може да бъде установено, че е преди датата на подаване на заявката или датата на приоритет на оспорвания промишлен дизайн на Общността, дори ако точната дата на оповестяването не е известна (Решение по дело № Т-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точки 31—32).

#### 5.5.1.4 Оповестяване, произтичащо от интернет

По принцип оповестяването, получено чрез интернет, представлява част от “*prior art*“. Информацията, оповестявана по интернет или в онлайн бази данни, се счита за обществено достъпна от датата на публикуване на информацията. Уебсайтовете в интернет често съдържат информация, която е от голямо значение. Определена информация може да е налична само в интернет и да се получи от такива уебсайтове. Това включва например онлайн публикации на регистрации на промишлени дизайни от службите по индустриална собственост.

Поради естеството на интернет може да е трудно да се установи точната дата, на която информацията в действителност е предоставена на потребителите. Например не всички уеб страници посочват кога те са публикувани. Освен това уебсайтовете се актуализират лесно, но повечето от тях не съдържат архив с материалите, които са показвани по-рано, нито записи, които позволяват на представители на потребителите да установят какво точно е публикувано и кога.

В този контекст датата на оповестяване в интернет ще се счита за надеждна по-специално в случаите, когато:

- уебсайтът предоставя данни за времеви печат, свързани с хронологията на измененията, направени в дадено досие или уеб страница (например данни, които се използват при Wikipedia или които се поставят автоматично към дадено съдържание, например съобщения във форуми или блогове); или
- индексиращи дати се задават на уебстраницата от търсачките (например от кеш паметта на Google); или
- разпечатка на екрана с дадена уебстраница съдържа определена дата; или
- информация, свързана с актуализациите на уеб страница, е достъпна от интернет услуга за архивиране.

Нито ограничаването на достъпа до определен кръг от хора (например чрез защита с парола), нито изискването за платен достъп (аналогична на закупуване на книга или абонамент за списание) представляват пречка, уеб страницата да бъде част от достигнатото ниво на техниката (*state of the art*). Достатъчно е, уеб страницата да бъде достъпна без никакво ограничение за поверителност и изискванията за достъп разумно да могат да бъдат изпълнени от страна на европейските професионалисти от съответните среди.

#### 5.5.1.5 Писмени клетвени или тържествени декларации (affidavit)

По принцип клетвени декларации сами по себе си не са достатъчни за доказване на факт като например оповестяването на по-ранен дизайн. Те обаче могат да подкрепят и/или да пояснят точността на допълнителни документи (Решение по дело № R 316/2008-3, „Fireplaces“, от 14/10/2009, точка 22. Вж. по аналогия Решение по дело № T-183/08, „SCHUNPARK/SCHUNPARK“, от 13/05/2009, точка 43).

За да се прецени доказателствената стойност на клетвена декларация, на първо място и най-вече, следва да се вземе предвид достоверността на изложението на фактите, което тя съдържа. По-специално, необходимо е да се вземе предвид

лицето, от което произхожда документът, обстоятелствата, при които е изготвен, лицето, до което е адресиран и дали на пръв поглед документът изглежда достоверен и надежден (Решение по дело № Т-450/08, „Bottle“, от 09/03/2012, точки 39—40).

Декларации и други документални доказателства, произхождащи от страни, които имат интерес от заличаване на промишления дизайн на Общността, имат по-ниска доказателствена стойност в сравнение с документи, които имат неутрален източник (Решение по дело № Т-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точки 33 – 36).

#### 5.5.1.6 Недостатъчно оповестяване

Въпросът относно оповестяването на по-ранен промишлен дизайн на Общността предхожда въпроса дали двата промишлени дизайна произвеждат еднакво цялостно впечатление у информирания потребител. Ако по-ранният промишлен дизайн не е бил предоставен на потребителите или пък това е направено по начин, който не е в съответствие с изискванията на член 7, параграф 1 от РПДО, има достатъчно основание за отхвърляне на искането, доколкото то е основано на членове 5 и 6 от РПДО (Решение по дело № R 586/2007-3, „Barbecues“, от 10/03/2008, точка 22 и сл.).

Тъй като нито РПДО, нито РПРПДО предвиждат конкретна форма на изискваните доказателства за установяване на оповестяване, доказателствата в подкрепа на оповестяването са въпрос на преценка на заявителя. Отделът за заличаване ще извърши цялостна оценка на тези доказателства, като вземе предвид всички релевантни фактори в конкретния случай. Оповестяването не може да бъде доказано чрез вероятности или предположения, а трябва да бъде демонстрирано с безспорни и обективни доказателства за ефективно и достатъчно оповестяване на по-ранен промишлен дизайн (Решение по дело № Т-450/08, „Bottle“, от 09/03/2012, точки 21-24).

Глобалният преглед на доказателствените материали предполага тези материали да бъдат оценени в своя взаимен контекст. Дори когато някои доказателствени материали сами по себе си не свидетелстват безспорно за оповестяване, те могат да допринесат за установяването на оповестяване, когато бъдат разгледани в комбинация с други материали (Решение по дело № Т-450/08, „Bottle“, от 09/03/2012, точки 25 и 30-45).

Отделът за заличаване не е задължен да определи чрез предположения и дедукция кои по-ранни промишлени дизайни измежду онези, представени в документалните доказателства на заявителя, могат да бъдат релевантни, когато заявителят не предоставя допълнителни уточнения в това отношение (вж. точка 3.1.9.2 по-горе). Следователно по-ранни промишлени дизайни, различни от изрично посочените от заявителя като съответен „*prior art*“, не се вземат предвид (Решение № ICD 2228 от 04/10/2006).

Когато представянето на по-ранния промишлен дизайн не го изобразява по подходящ начин, което прави сравнението му с оспорвания промишлен дизайн невъзможно, това не се счита за оповестяване за целите на член 7, параграф 1 от РПДО (Решение по дело № R 586/2007-3, „Barbecues“, от 10/03/2008, точка 22 и сл.).



#### 5.5.1.7 Оповестяване пред трета страна при изрични или мълчаливи условия на поверителност

При оповестяване на промишлен дизайн на Общността пред трета страна при изрични или мълчаливи условия на поверителност дизайнът не се счита за общодостъпен (член 7, параграф 1 от РПДО).

Следователно оповестяването на промишлен дизайн на трета страна в контекста на търговски преговори е недействително, ако съответните страни се договорят за запазване на секретността на обменяната информация (Решение № ICD 172 от 20/06/2005, точка 22).

#### 5.5.1.8 Оповестяване в рамките на срока на приоритет

Заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността може да претендира за право на приоритет на една или повече по-ранни заявки за същия промишлен дизайн или полезен модел в или за някоя от държавите, страни по Парижката конвенция или по Спогодбата за учредяване на Световната търговска организация (член 41 от РПДО; член 8 от РПРПДО). Правото на приоритет е за срок от шест месеца, считано от датата на подаване на първата заявка.

Като следствие от правото на приоритет, датата на приоритета се счита за дата на подаване на заявката за регистрация на дизайн на Общността за целите на членове 5, 6, 7, 22, 25, параграф 1, буква г) и член 50, параграф 1 от РПДО (член 43 от РПДО).

Претенцията за приоритет „за същия промишлен дизайн или полезен модел“ изисква идентичност на съответния промишлен дизайн на Общността без добавяне или отнемане на особености. Претенция за приоритет обаче е валидна, когато промишленият дизайн на Общността и по-ранната заявка се различават само в несъществени детайли.

При разглеждане на заявка за регистрация на промишлен дизайн на Общността Службата не проверява дали тази заявка се отнася за „същия промишлен дизайн или полезен модел“, за който се претендира приоритет.

Разглеждането на претенцията за приоритет обаче ще се извършва от Службата, ако заявителят оспорва нейната валидност или ако притежателят оспорва последиците от оповестяването на промишления дизайн за целите на членове 5, 6 и 7 от РПДО, когато това оповестяване е настъпило в рамките на срока на приоритет.

Когато валидността на претенцията за приоритет е от решаващо значение за резултата от заявката, Службата може да се произнесе по валидността на тази претенция в решението по делото по същество или да спре производството по собствена инициатива, за да позволи на притежателя да отстрани възможните недостатъци в рамките на определен срок (член 45, параграф 2, буква г) от РПДО; член 1, параграф 1, буква е), член 10, параграф 3, буква в), член 7 и член 8 от РПРПДО).

Производството по заличаване се възобновява след отстраняване на недостатъците или след вземане на окончателно решение относно загубата на

правото на приоритет (член 46, параграфи 1 и 4 от РПДО) (вж. точка 4.1.6.2 по-горе за възобновяване на производството).

#### 5.5.1.9 Гратисен период

Член 7, параграф 2 от РПДО предвижда „гратисен период“ от 12 месеца преди датата на подаване на заявка за регистрация или датата на приоритета на оспорвания промишлен дизайн на Общността. Оповестяването на промишлен дизайн на Общността в рамките на този период няма да бъде взето под внимание, ако е направено от автора му или неговия правопреемник.

По принцип притежателят трябва да установи, че е или автора на промишления дизайн, на който се основава искането или правопреемник на този автор, като в противен случай член 7, параграф 2 от РПДО не може да бъде приложен (Решение по дело № T-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точки 26-29).

В обхвата на член 7, параграф 2 от РПДО обаче попадат също актове на оповестяване, извършени от трета страна в резултат на информация, предоставена от автора на дизайна или негов правопреемник, или на действия, извършени от тях. Това може да е така, когато трета страна оповестява публично дизайн, копиран от дизайн, който по-рано е бил оповестен в рамките на гратисния период от самия притежател (Решение по дело № R 658/2010-3, „Lighting devices“, от 02/05/2011, параграфи 37-39).

Изключението, предвидено в член 7, параграф 2 от РПДО може да се прилага дори когато по-рано оповестен дизайн не е строго *идентичен* с оспорвания промишлен дизайн на Общността по смисъла на член 5 от РПДО. Това е така, защото член 7, параграф 2 от РПДО предвижда също така имунитет срещу загуба на *оригиналност* по смисъла на член 6 от РПДО (Решение по дело № R 658/2010-3, „Lighting devices“, от 02/05/2011, точка 40).

„Гратисният период“ се прилага също и когато оповестяването на промишлен дизайн е вследствие на злоупотреба по отношение на автора му или на неговия правопреемник (член 7, параграф 3 от РПДО). Дали оповестяването е вследствие на измама или нечестно поведение, ще бъде оценявано за всеки отделен случай въз основа на фактите, доказателствата и доводите, предоставени от страните (Решение по дело № R 0552/2008-3, „MP3 player recorder“, от 25/07/2009, точки 24 - 27).

#### 5.5.2 Оценка на новост и оригиналност

Даден промишлен дизайн ще получи закрила като промишлен дизайн на Общността в зависимост от това, доколко той е нов и оригинален (член 4, параграф 1, член 5 и член 6 от РПДО). Новостта и оригиналността на промишления дизайн на Общността трябва да се разглеждат към датата на подаване на заявката за регистрация или, в зависимост от случая, към датата на приоритета, в светлината на релевантния *“prior art“*. Релевантния *“prior art“* се състои от по-ранни промишлени дизайни, чието оповестяване съгласно член 7 от РПДО е доказано от заявителя (член 63 от РПДО).

### 5.5.2.1 Общи принципи

#### Сравнение в глобален мащаб

Промишленият дизайн на Общността трябва да се сравни поотделно с всеки един по-ранен дизайн, на който е направено позоваване от заявителя. Новостта и оригиналността на даден промишлен дизайн на Общността не могат да се обезсилят чрез комбиниране на по-ранни дизайни или части от по-ранни дизайни (Решение по дело № T-153/08, „Communication equipment“, от 22/06/2010, точки 23-24).

Поради това комбинация от вече оповестени особености е допустима за закрила като промишлен дизайн на Общността, при условие че тази комбинация като цяло е нова и оригинална.

По принцип всички особености на промишления дизайн на Общността трябва да се вземат предвид, когато се разглежда неговата новост и оригиналност. Има обаче редица изключения от този общ принцип.

#### Особености, обусловени от дадена функция и особености за междинна връзка

Особености, които са продиктувани единствено от определена техническа функция и особености, които непременно трябва да се възпроизведат в точната форма и размери, с цел възможност за взаимно свързване с друг продукт, не могат да допринесат за новостта и оригиналността на промишлен дизайн на Общността. Такива особености следователно не трябва да се вземат предвид, когато промишленият дизайн на Общността се сравнява с релевантния „*prior art*“ (член 8 от РПДО, вж. точка 5.3.1 по-горе).

#### Изискването за видимост

Особеностите на промишлен дизайн на Общността, приложени към или включени в невидими при обичайната употреба на въпросния продукт (член 4, параграф 2 от РПДО).

□ „съставна част“

„Съставен продукт“ е продукт, съставен от множество компоненти, които могат да се заместват така, че да е възможно демонтирането или повторно сглобяване на продукта (член 3, буква в) от РПДО). Например, изискването за видимост не се прилага за промишлен дизайн на Общността, представляващ външния вид на контейнер за отпадъци като цяло, тъй като контейнерите за отпадъци могат да бъдат съставни продукти, но не съставни части на съставни продукти като такива (Решение от 23/06/2008 ((ICD 4919)).

„Обичайна употреба“ означава употреба от крайния потребител, с изключение на поддръжка, обслужване или поправка (член 4, параграф 3 от РПДО). „Обичайната употреба“ е използване в съответствие с предназначението на съставния продукт.

Например, поради съображения за сигурност, електрическият конектор е съставна част, която обикновено се поставя в кутия, за да бъде защитен от всеки контакт с потенциалните потребители, когато съставен продукт като влак или

електрическо превозно средство е в експлоатация. Фактът, че такава съставна част на съставен продукт може теоретически да бъде направена видима, когато бъде поставена в прозрачна кутия или покритие, представлява чисто хипотетичен и случаен критерий, който не трябва да се взема под внимание (Решение по дело № R 1052/2008-3, „Electrical contactors“, от 03/08/2009, точки 42-53).

Когато нито една от особеностите на промишлен дизайн на Общността, приложени към съставна част (например уплътняващ пръстен) е видима по време на обичайната употреба на съставен продукт (например система на термopомпа), този промишлен дизайн на Общността ще бъде заличен като цяло (Решение от 10/03/2008 (ICD 4380)).

Съгласно член 4, параграф 2 от РПДО обаче не е необходимо дадена съставна част да се вижда ясно в нейната цялост във всеки един момент от употребата на съставния продукт. Достатъчно е, ако компонентът в неговата цялост може да се вижда в даден момент по такъв начин, че всички негови съществени особености да могат да се забележат (Решение по дело № R 0690/2007-3, „Chaff cutters“, от 22/10/2009, точка 21).

Когато особеностите на промишлен дизайн на Общността, приложен към съставна част (например двигател с вътрешно горене), са само частично видими по време на обичайната употреба на съставния продукт (например косачка), сравнението с релевантния „*prior art*“ трябва да се ограничи до видимите части. „По време на обичайната употреба на косачка тя се поставя върху земята, а потребителят застава зад нея. По този начин, потребителят, стоейки зад косачката, вижда двигателя отгоре и следователно вижда основно горната страна на двигателя. Следва, че горната страна на двигателя определя цялостното впечатление, създадено от двигателя“ (Решение по дело № T-10/08, „Engine“, от 09/09/2011, точки 20 - 22).

#### Ясно видими особености

Особеностите на промишления дизайн на Общността, които не са ясно видими в графичното му изображение, не могат да допринесат за неговата новост или оригиналност (Директива 98/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13/10/1998 относно правната защита на индустриални дизайни, съображение 11). Също така особеностите на предходния дизайн, които не са със задоволително качество, позволяващо да се видят всички детайли в изображението на предходния дизайн, не трябва да се вземат под внимание за целите на членове 5 и 6 от РПДО (Решение по дело № R 586/2007-3, „Barbecues“, от 10/03/2008, точки 23-26).

Особеностите на предходен промишлен дизайн могат да се допълнят с допълнителни елементи, които са станали общодостъпни по различни начини, например, от една страна, чрез публикуването на регистрация, а от друга страна, чрез публичното представяне на продукт, включващ регистрирания промишлен дизайн, в каталози. Тези изображения трябва обаче да се отнасят за един и същ предходен дизайн (Решение по дело № T-153/08, „Communication equipment“, от 22/06/2010, точки 25-30).

### Особености, по отношение на които е направен дисклайм

Особеностите на промишлен дизайн на Общността, по отношение на които е направен дисклайм, не се вземат под внимание при сравняването на дизайни. Това се прилага за особености на промишлен дизайн на Общността, изобразени с пунктир, рамки или оцветяване или по друг начин, по който става ясно, че не се иска закрила за такива особености (Решение по дело № T-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точки 59-64).

Обратно, особеностите на по-ранен регистриран промишлен дизайн, по отношение на които е направен дисклайм, обаче се вземат под внимание, когато се оценяват новостта и оригиналността на оспорван промишлен дизайн на Общността. В контекста на членове 5 и 6 от РПДО е без значение дали притежателят на по-ранен регистриран промишлен дизайн може да претендира закрила за такива особености по отношение на които е направен дисклайм, при условие че те са оповестени заедно с по-ранния промишлен дизайн като цяло.



#### 5.5.2.2 Новост

Промишленият дизайн на Общността ще се счита за нов, ако той не е предхождан от идентичен промишлен дизайн, оповестен съгласно член 7 от РПДО. Промишлените дизайни се считат за идентични, когато техните особености се различават само в несъществени детайли (член 5, параграф 2 от РПДО).

Налице е идентичност между промишления дизайн на Общността и по-ранен промишлен дизайн, когато при този по-ранен промишлен дизайн е оповестена всяка една особеност, съставляваща промишления дизайн на Общността. Рамката за сравнение е ограничена до особеностите, съставляващи промишления дизайн на Общността. Поради това няма значение дали при по-ранния промишлен дизайн са оповестени допълнителни особености. Промишленият дизайн на Общността не може да се счита за нов, ако той е включен в по-сложен по-ранен промишлен дизайн (Решение по дело № R 978/2010-3, „Part of a sanitary napkin“, от 25/10/2011, точки 20-21).

Допълнителните или отличаващите се особености на промишления дизайн на Общността могат обаче да бъдат от значение, когато се определя дали този промишлен дизайн на Общността е нов, освен ако тези особености са толкова незначителни, че те могат да останат незабелязани.

Пример за несъществен детайл е незначително изменение в нюанса на цветовата схема на сравняваните промишлени дизайни (Решение по дело R 0921/2008-3, „Nail files“, от 28/07/2009, точка 25). Друг пример е изображението на етикет при единия от двата сравнявани промишлени дизайна, който е толкова малък по размер, че той не се възприема като релевантна особеност (Решение по дело № R 0216/2005-3, „Cafetera“, от 08/11/2006, точки 23-26), както е представено по-долу:

	
<p>Оспорван регистриран промишлен дизайн на Общността № 5269-0001 (изглед № 2), изображението е предоставено от ISOGONA, S.L.</p>	<p>По-ранен промишлен дизайн</p>

### 5.5.2.3 Оригиналеност

Промишленият дизайн се счита за оригинален, ако общото впечатление, което създава у информирания потребител, се различава от това, което създава върху такъв потребител всеки друг промишлен дизайн, който е разгласен публично преди датата на подаване на заявка за регистрация, или ако се претендира приоритет, преди датата на приоритета (член 6, параграф 1 от РПДО).

С цел определяне на оригиналността се отчита степента на свобода на автора при разработването на промишления дизайн (член 6, параграф 2 от РПДО)

#### Информиран потребител

Понятието „информиран потребител“ следва да се разбира като междинно понятие между приложимото в правото на търговските марки понятие за среден потребител, от когото не се изискват никакви специални познания и това за нещо лице, експерт със задълбочени технически умения. Без да бъде изобретател или технически експерт, информираните потребители познават съществуващите в съответния сектор различни промишлени дизайни, имат определено равнище на познания относно елементите, които обикновено са включени в тези промишлени дизайни, и поради своя интерес към съответните продукти проявяват сравнително висока степен на внимание, когато ги използват (Решение по дело № C-281/10 P, „Representation of a circular promotional item“, от 20/10/2011, точки 53 и 59).

Информираният потребител не е нито дизайнер, нито технически експерт. Поради това информираният потребител е лице, което има известни познания за съществуващите промишлени дизайни в съответния сектор, без непременно да може да разграничи кои аспекти от този продукт са обусловени от техническата функция на последния (Решение по дело № T-153/08, „Communication equipment“, от 22/06/2010, точки 47-48).

Информираният потребител не е нито производител, нито продавач на продуктите, в които са преназначени да бъдат влагани въпросните промишлени дизайни (Решение по дело № Т-10/08, „Engine“, от 09/09/2011, точки 25-27).

В зависимост обаче от естеството на продукта, в който се включва промишленият дизайн на Общността (например рекламни предмети), понятието информиран потребител може да включва от една страна професионалист, който придобива такива продукти, за да ги разпределя до крайните потребители, а от друга страна тези крайни потребители (Решение по дело С-281/10 Р, „Representation of a circular promotional item“, от 20/10/2011, точка 54). Обстоятелството, че една от двете посочени групи информирани потребители възприема разглежданите дизайни като създаващи същото общо впечатление, е достатъчно, за да се заключи, че оспорваният промишлен дизайн не е оригинален (Решение по дело № Т-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точка 56).

Когато естеството на продукта позволява, цялостното впечатление, което, при сравнение, промишлени дизайни създават, ще се оцени въз основа на предположението, че информираният потребител може да направи пряко сравнение между тях (Решение по съединени дела № С-101/11Р и № С-102/11Р, „Lutins“, от 18/10/2012, точки 54 и 55).

#### Цялостно впечатление

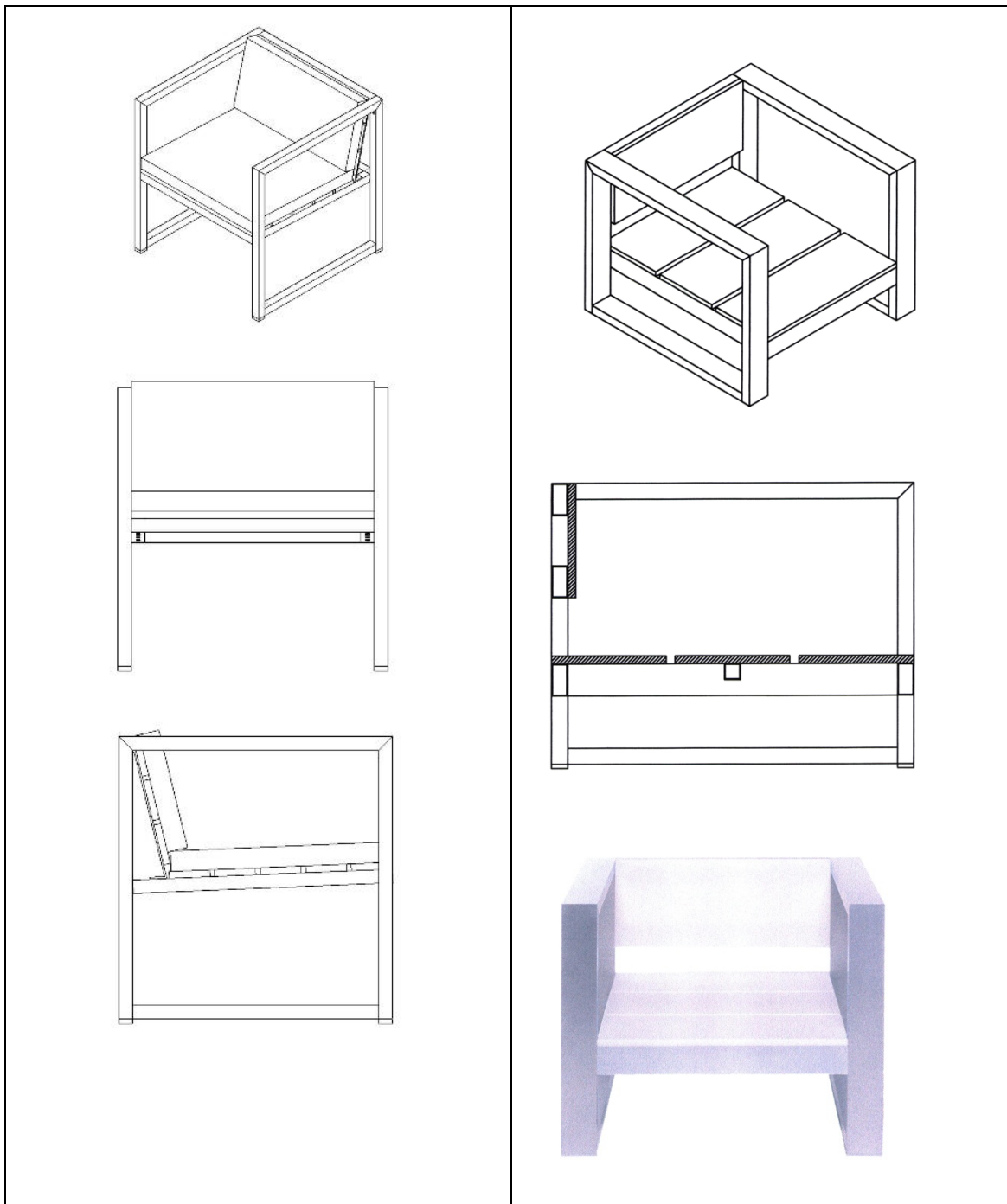
Освен когато промишлените дизайни включват функционални или невидими особености или особености, по отношение на които е направен дисклайм (вж. точка 5.5.2.1 по-горе), двата промишлени дизайна трябва да се сравнят в цялостен аспект. Това обаче не означава, че на всички особености от сравняваните промишлени дизайни ще бъде придадена една и съща значимост.

Първо, информираният потребител използва продукта, в който е вложен промишленият дизайн, в съответствие с предназначението на този продукт. Следователно относителната значимост, която трябва да се придаде на особеностите на сравняваните промишлени дизайни, може да зависи от начина на използване на този продукт. По-специално, ролята на някои особености може да бъде по-малко важна в зависимост от тяхната намалена видимост при използването на продукта (Решение по дело № Т-153/08, „Communication equipment“, от 22/06/2010, точки 64-66 и 72).

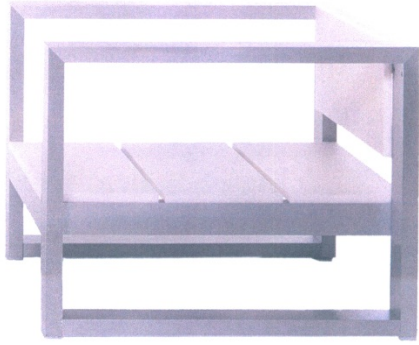
Второ, когато преценява цялостното впечатление, създадено от два промишлени дизайна, информираният потребител няма да придаде голямо значение на особеностите, които са съвсем банални и общи за вида на съответния продукт, а ще се съсредоточи върху особеностите, които са произволни или които се отклоняват от нормата (Решение по дело № Т-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 77; Решение по дело № R 1310/2005-3, „Galletas“, от 28/11/2006, точка 13; Решение по дело № R 1734/2008-3, „Forks“, от 30/07/2009, точка 26 и сл.).

Трето, сходствата, отнасящи се до особености, по отношение на които авторът е имал ограничена свобода, ще имат малко значение за създаденото у информирания потребител цялостно впечатление от тези промишлени дизайни. (Решение по дело № Т-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 72).

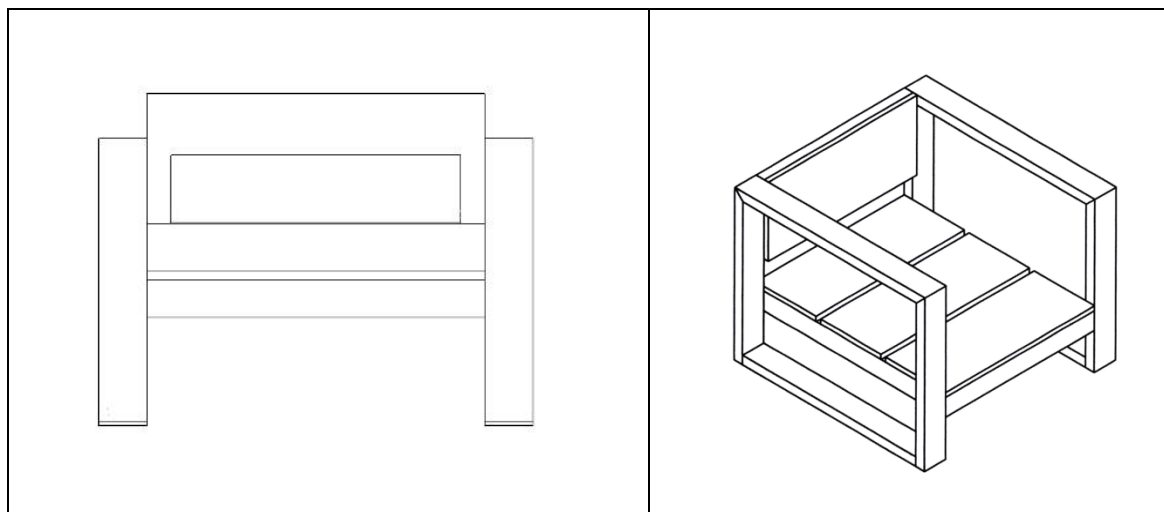
Например, беше прието, че регистрираният промишлен дизайн на Общността № 1512633-0001 е създал цялостно впечатление, което е различно от това, създадено от по-ранния промишлен дизайн (регистриран промишлен дизайн на Общността № 52113-0001). В област, в която свободата на автора при разработване на неговия дизайн не е ограничена от технически или правни ограничения, апелативният състав счита, че отличаващите се особености на представените по-долу промишлени дизайни имат превес над техните общи елементи. По-специално фактът, че фотьойлът с предходния дизайн е с правоъгълна вместо с квадратна форма, че неговата седалка е по-ниска, а страничните опори са по-широки, беше определящ при вземане на заключението, че оспорваният регистриран промишлен дизайн на Общността е оригинален (Решение по дело № R 970/2011-3, „Armchairs“, от 25/05/2012, точка 28):

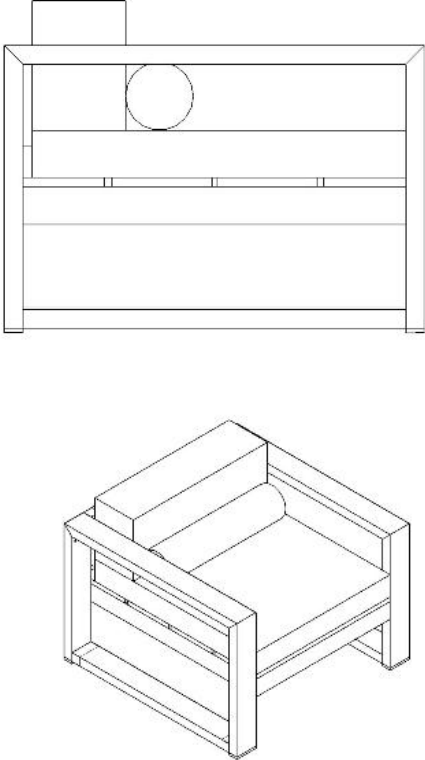
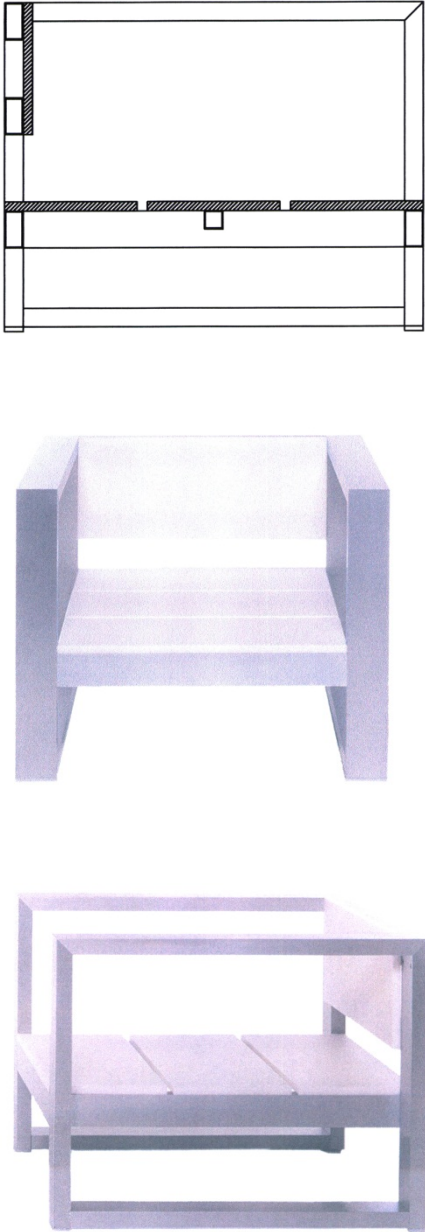




	
<p>Оспорван регистриран промишлен дизайн на Общността № 1512633-0001, изображението е предоставено от Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>По-ранен регистриран промишлен дизайн на Общността 52113-0001, изображението е предоставено от г-н Esteve Cambra (Автор: г-н Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Апелативният състав обаче е определил, че регистриран промишлен дизайн на Общността №1512633-0003 не е оригинален в сравнение със същия по-ранен дизайн. Бе прието, че отличаващите се особености между промишлените дизайни, включително наличието на три възглавници в оспорвания регистриран промишлен дизайн на Общността, са по-незначителни в сравнение с техните общи особености (правоъгълната форма, плоска облегалка и седалка, седалки, разположени под центъра на конструкцията на фотьойлите и т.н.)(Решение по дело № R 969/2011-3, „Armchairs“, от 27/04/2012, точки 29-30)



	
<p>Оспорван регистриран промишлен дизайн на Общността № 1512633-0003, изображението е предоставено от Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.</p>	<p>По-ранен регистриран промишлен дизайн на Общността 52113-0001, изображението е предоставено от г-н Esteve Cambra (Автор: г-н Jose Ramón Esteve Cambra)</p>

Степен на свобода на автора на промишления дизайн

Степента на свобода на автора на промишлен дизайн зависи от естеството и предназначението на продукта, в който ще се влага промишленият дизайн, както и от промишления сектор, към който принадлежи този продукт. Отделът за заличаване ще вземе под внимание указанието за продуктите, в които е

предназначен да бъде включен или към които ще се прилага промишленият дизайн (член 36, параграф 2 от РПДО), но също така, когато е необходимо и самия дизайн, доколкото той пояснява естеството на продукта, неговото предназначение или функция (Решение по дело № T-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 56).

Степента на свобода на автора при разработването на неговия дизайн се установява, наред с другото, като се изхожда от ограниченията на особеностите, наложени от техническата функция на продукта или на елемент от продукта или от приложимите спрямо продукта законови разпоредби. Тези изисквания водят до стандартизиране на някои особености, които по този начин стават общи за промишлените дизайни, прилагани към съответния продукт. Колкото по-ограничена е свободата на автора при разработването на промишлен дизайн на Общността, толкова повече за създаването на различно цялостно впечатление у информирания потребител ще бъдат достатъчни минимални разлики между разглежданите промишлени дизайни (Решение по дело № T-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точки 67 и 72; Решение по дело № T-10/08, „Engine“, от 09/09/2011, точка 33).

Фактът, че предназначението на даден продукт изисква наличие на определени особености, може да не означава ограничена степен на свобода на автора на промишления дизайн, когато страните представят доказателства, че има възможности за изменения при разположението на тези особености и в общия външен вид на самия продукт (Решение по дело № T-68/10, „Watch attached to a lanyard“, от 14/06/2011, точка 69; Решение по дело № T-246/10, „BRAKE“, от 06/10/2011, точки 21-22; Решение по дело № T-10/08, „Engine“, от 09/09/2011, точка 37).

Степента на свобода на промишления дизайн не се засяга от факта, че на пазара съществуват сходни промишлени дизайни, които образуват „обща тенденция“ или които съществуват заедно в регистрите на централните служби по индустриална собственост (Решение по дело № T-153/08, „Communications Equipment“, от 22/06/2010, точка 58; Решение по дело № R 0089/2011-3 – „Corkscrews“, от 01/06/2012, точка 27).

## **5.6 Противоречие с права върху по-ранен промишлен дизайн**

Съгласно член 25, параграф 1, буква г) от РПДО промишленият дизайн на Общността ще бъде заличен, ако е в противоречие с предходен промишлен дизайн, който е станал общодостъпен след датата на подаване на заявката за регистрация или след датата на приоритет за промишления дизайн на Общността, ако се претендира приоритет и този дизайн е защитен от по-ранна дата:

1. чрез регистриран промишлен дизайн на Общността или със заявка за такъв дизайн; или
2. чрез право върху регистриран промишлен дизайн в държава членка или със заявка за такова право; или
3. чрез право върху промишлен дизайн, регистриран съгласно Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни, приета в Женева на 2 юли 1999 г., наричан по-нататък

„Женевският акт“, който е одобрен с Решение 954/2006 от Съвета и който се прилага в Общността, или със заявка за такова право.

Член 25, параграф 1, буква г) от РПДО трябва да се тълкува в смисъл, че промишлен дизайн на Общността е в противоречие с предходен промишлен дизайн, когато с оглед на свободата на автора при разработването на посочения промишлен дизайн на Общността, той не създава у информирувания потребител различно цялостно впечатление от създаденото от предходния промишлен дизайн, на който се прави позоваване (Решение по дело № Т-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 52).

При разглеждане на искане по смисъла на член 25, параграф 1, буква г) от РПДО, отделът за заличаване следователно ще приложи същия тест, като за оценката на оригиналността съгласно член 25, параграф 1, буква б) от РПДО във връзка с член 6 от РПДО.

Отделът за заличаване ще приеме, че предходният промишлен дизайн е действителен, освен ако преди вземането на решението притежателят не представи доказателство, че преходният дизайн е заличен с окончателно съдебно решение (вж. по аналогия Решение по дело № С-96/09Р, „BUD/bud“, от 29/03/2011, точки 94–95) (вж. по-горе точка 4.1.6.2 Спиране на производството).

## **5.7 Използване на по-ранен отличителен знак**

Промишлен дизайн на Общността ще бъде заличен, ако е използван отличителен знак в последващ промишлен дизайн и когато, съгласно законодателството на Съюза или законодателството на съответната държава членка, регулиращо този знак, на притежателя на знака се предоставя правото да забранява такова използване (член 25, параграф 1, буква д) от РПДО).

### **5.7.1 Отличителен знак**

Понятието „отличителен знак“ обхваща регистрирани търговски марки, както и всички знаци, на които може да се направи позоваване в контекста на член 8, параграф 4 от РМО (вж. Насоките, част В, Възражение, Раздел 4, Права съгласно член 8, параграф 4 от РМО, параграф 3.2, Видове права, попадащи в обхвата на член 8, параграф 4 от РМО).

### **5.7.2 Използване в последващ промишлен дизайн**

Понятието „използване в последващ промишлен дизайн“ не предполага непременно цялостно възпроизвеждане в детайли на по-ранния отличителен знак в последващ промишлен дизайн на Общността. Всъщност, макар някои елементи на по-ранния отличителен знак да липсват в промишления дизайн на Общността или към него да са добавени други елементи, може да е налице „използване“ на този знак, по-специално когато липсващите или добавените елементи имат второстепенно значение и малко вероятно да бъдат забелязани от релевантния кръг потребители. Достатъчно е промишленият дизайн на Общността и по-ранният отличителен знак да бъдат сходни (Решение по дело № Т-148/08, „Instrument for writing“, от 12/05/2010, точки 50-52; Решение по дело № R 1838/2010-3 – „Instrument for writing“, от 09/08/2011, точка 43).

Когато промишленият дизайн на Общността включва отличителен знак без някакъв дисклайм, поясняващ, че не се търси закрила за тази особеност, ще се счита, че промишленият дизайн на Общността използва по-ранния отличителен знак, дори ако последният е представен само в един от изгледите (Решение по дело № R 137/2007-3 – „Containers“, от 18/09/2007, точка 20).

### 5.7.3 Обосноваване на искането по смисъла на член 25, параграф 1, буква д) от РПДО (по-ранни отличителни знаци)

Освен елементите, които се изискват съгласно член 28 от РПДО за целите на допустимостта (вж. точка 3.9.2 по-горе), искането трябва да съдържа:

- доказателства, определящи съдържанието на нормативния акт от националното законодателство, чието прилагане заявителят иска, включително, когато е необходимо и съдебни решения и/или академични трудове (ще се прилагат принципите, определени в Ръководството, част В, Възражения, раздел 4, Член 8, параграф 4 от РМО, точка 4 Доказателства и стандарт на доказване). Когато искането за заличаване се основава на правата върху по-ранна търговска марка на Общността, посочването на законодателството и съдебната практика в областта на търговските марки на Общността не е изискване за обосноваване на това по-ранно право; и
- когато по-ранният отличителен знак не е регистриран, доказателства, че правата върху този нерегистриран отличителен знак са придобити съгласно законодателството, на което е направено позоваване, вследствие на използване или другояче, преди датата на подаване на заявката или датата на приоритета на промишления дизайн на Общността (вж. по аналогия Решение по дело № T-304/09, BASMALI, от 18/01/2012, точка 22); и
- доказателства, че заявителят отговаря на необходимите условия съгласно това законодателство, за да може да забрани използването на промишлен дизайн на Общността по силата на по-ранно право (вж. по аналогия Решение по дело № C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, от 05/07/2011, точка 50).

Заявителят трябва само да установи, че разполага с правото да забрани използването на последващия промишлен дизайн на Общността и че от него не може да се изисква да докаже, че това право е упражнено в смисъл, че заявителят действително е бил в състояние да постигне забраната на такова използване. (вж. по аналогия Решение по дело № C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, от 05/07/2011, точка 191).

### 5.7.4 Разглеждане от отдела за заличаване

Когато националната разпоредба, на която заявителят се е позовал, представлява транспониране на съответната разпоредба от Директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия), тази национална разпоредба ще се тълкува с оглед на съдебната практика относно тълкуването на последната разпоредба (Решение по дело № T-148/08, „Instrument for writing“, от 12 май 2010 г., точка 96).

Освен това, когато националната разпоредба, на която е направено позоваване, представлява транспониране на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО, отделът за заличаване ще приложи принципите, установени в Насоките, Част В, Възражение, Раздели 2 и 5, тъй като член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95/ЕО са идентични по същество на член 8, параграфи 1 и 5 от РМО.

С цел прилагане на тези разпоредби отделът за заличаване ще приеме, че релевантният кръг потребители ще възприеме оспорвания промишлен дизайн на Общността като знак, който може да се използва „за“ или „във връзка със“ стоките или услугите (Решение по дело № Т-148/08, „Instrument for writing“ от 12/05/2010г., точка 107; Решение по дело № R 1838/2010-3 – „Instrument for writing“, от 09/08/2011, точка 46; Решение по дело № R 2179/2010-3 – „Cleaning device“, от 26/10/2011, точка 18).

Отделът за заличаване ще допусне също, че по-ранният отличителен знак е действителен, освен ако преди вземането на решението, притежателят не представи доказателство, че този по-ранен отличителен знак е заличен с окончателно съдебно решение (вж. по аналогия Решение по дело № С-96/09Р, BUD/bud, от 29/03/2011, точки 94-95) (вж. по-горе точка 4.1.6.2 Спиране).

Тъй като отличителните знаци са защитени по отношение на определени стоки или услуги, отделът за заличаване ще провери по отношение на кои стоки оспорваният промишлен дизайн на Общността е предназначен да бъде използван (Решение по дело № Т-148/08, „Instrument for writing“ от 12/05/2010, точка 108). С цел определяне на това дали тези стоки и услуги са идентични или сходни, отделът за заличаване ще вземе под внимание указанието за продуктите, в които е предназначен да бъде включен или към които ще се прилага промишленият дизайн (член 36, параграф 2 от РПДО), но също така, когато е необходимо и самия дизайн, доколкото той уточнява естеството на продукта, неговото предназначение или функция (Решение по дело № Т-9/07, „Representation of a circular promotional item“, от 18/03/2010, точка 56; Решение по дело № R 1148/2010-3, „Packaging“, от 07/11/2011, точки 34-37). Сходството на стоките ще се оценява въз основа на принципите, определени в Насоките, Част В, Възражение, Раздел 2, Идентичност и вероятност от объркване, Глава 2, Сравнение на стоки и услуги).

Когато промишленият дизайн на Общността е предназначен да бъде включен в двуизмерно „лого“, отделът за заличаване ще приеме, че такова лого може да се приложи за неограничен асортимент от продукти и услуги, включително продуктите и услугите, по отношение на които е защитен по-ранният отличителен знак (Решение по дело № R 609/2006-3, „logo MIDAS“, от 03/05/2007, точка 27).

## **5.8 Неразрешено използване на произведение, защитено от авторското право на държава членка**

Промишленият дизайн на Общността ще бъде заличен, ако той представлява неразрешено използване на произведение, защитено от авторското право на държава членка.

### 5.8.1 Обосноваване на искането по смисъла на член 25, параграф 1, буква е) от РПДО (по-ранно авторско право)

Освен елементите, които се изискват съгласно член 28 от РПДО за целите на допустимостта (вж. точка 3.9.2 по-горе), искането трябва да съдържа:

- доказателства, установяващи съдържанието на националното законодателство, чието прилагане заявителят търси, включително съдебни решения и/или академични трудове, когато е необходимо (вж. по аналогия Решение по дело № C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, от 05/07/2011, точка 50; Решение по дело № R 64/2007-3, „Loudspeakers“, от 11/02/2008, точка 20); и
- доказателства, че правата върху произведението са придобити съгласно авторското право, на което е направено позоваване, в полза на автора или неговите правоприменници, преди датата на подаване на искането или датата на приоритет на промишления дизайн на Общността (вж. по аналогия Решение по дело № T-304/09, BASMALI, от 18/01/2012, точка 22); и
- доказателства, че заявителят отговаря на необходимите условия съгласно това законодателство, за да може промишленият дизайн на Общността да бъде заличен или неговото използване да бъде забранено по силата на неговото по-ранно право.

### 5.8.2 Разглеждане от отдела за заличаване

При условие че съгласно националното законодателство, на което е направено позоваване, закрилата на авторско право не може да зависи от публикуването или оповестяването на произведението, отделът за заличаване ще заличи промишлен дизайн на Общността съгласно член 25, параграф 1, буква е) от РПДО само в най-ясните случаи.

По-специално няма да е уместно да се използва член 25, параграф 1, буква е) от РПДО, когато същественият довод на заявителя е, че промишленият дизайн на Общността е създаден не от регистрирания притежател, а от заявителя или от служител на заявителя (Решение по дело № R 64/2007-3, „Loudspeakers“ от 11/02/2008, точка 20). Член 25, параграф 1, буква е) от РПДО не може да се използва като средство за избягване на изключителната компетентност на националните съдилища по отношение на правото на промишлен дизайн на Общността (член 15 и член 25, параграф 1, буква в) от РПДО).

## 5.9 Частично заличаване

Съгласно член 25, параграф 6 от РПДО регистриран промишлен дизайн на Общността, който съгласно член 25, параграф 1, буква б), д), е) или ж) от РПДО е заличен, може да се поддържа в променен вид, ако в този вид отговаря на изискванията за получаване на закрила и се запазва идентичността на промишления дизайн.

Искането за поддържане в променен вид на регистриран промишлен дизайн на Общността трябва да бъде подадено от притежателя преди края на писмената процедура. Искането трябва да включва променения вид. Предлагаеният променен вид на промишлен дизайн може да включва променено изображение

на промишления дизайн на Общността, от което са отстранени някои особености или в което е пояснено, наред с другото, посредством пунктир или оцветяване, че не се иска закрила за такива особености. Измененото изображение може да включва частичен дисклайм, който да не надхвърля 100 думи (член 25, параграф 6 от РПДО; член 18, параграф 2 от РПРПДО).

Заявителят ще получи възможност да коментира дали промишленият дизайн на Общността в неговия променен вид отговаря на изискванията за закрила и дали идентичността на промишления дизайн е запазена (вж. точка 4.1.4.1 по-горе).

Идентичността на промишления дизайн на Общността трябва да е запазен. Поддържането в променен вид следователно ще бъде ограничено до случаи, при които особеностите, които са отстранени или за които е направен дисклайм, не допринасят за новостта или оригиналността на промишления дизайн на Общността и по-специално:

- когато промишленият дизайн на Общността е включен в продукт, който е съставна част от съставен продукт и отстранените особености или особеностите, за които е направен дисклайм, са невидими при обичайната употреба на този съставен продукт (член 4, параграф 2 от РПДО); или
- когато отстранените особености или особеностите, за които е направен дисклайм, са обусловени от функция или от необходимостта от междинни връзки (член 8, параграфи 1 и 2 от РПДО); или
- когато отстранените особености или особеностите, за които е направен дисклайм, са толкова незначителни предвид техния размер или значимост, че е възможно те да останат незабелязани при възприемането им от информирания потребител.

Решението за поддържане на промишления дизайн на Общността в променен вид ще бъде включено в решението по същество за прекратяване на производството по заличаване .

## **5.10 Основания за заличаване, които стават приложими единствено поради присъединяването на нова държава членка**

Вж. Насоките, Проверка на заявки за регистрирани дизайни на Общността, параграф XII.4.



## **6 Прекратяване на производството**

### **6.1 Прекратяване на производството без решение по същество**

Производството по заличаване се прекратява без решение по същество, когато:

1. заявителят оттегля своето искане поради постигане на взаимно съгласие или по друг начин;
2. притежателят се отказва изцяло от промишления дизайн на Общността, а заявителят не е поискал от Службата да приеме решение по същество по случая (член 24, параграф 2 от РПДО; вж. точка 3.8); или
3. срокът на оспорвания промишлен дизайн на Общността е изтекъл и заявителят не е поискал от Службата да приеме решение по същество по случая (член 24, параграф 2 от РПДО; вж. точка 3.8); или
4. отделът за заличаване е спрял няколко искания за заличаване във връзка с един и същ регистриран промишлен дизайн на Общността. Тези искания се считат за прекратени, след като решение, с което промишленият дизайн на Общността се заличава, стане окончателно (член 32, параграф 3 от РПРПДО).

Отделът за заличаване информира страните, че производството е прекратено без решение по същество.

### **6.2 Решение относно разноските**

#### **6.2.1 Случаи, когато трябва да се вземе решение относно разноските**

Ако бъде взето решение по същество по делото, решението за разпределение на разноските се дава в края на решението (член 79, параграф 1 от РПРПДО).

При всички останали случаи, когато отделът за заличаване прекратява делото без решение по същество, отделно решение относно разноските се издава по искане на една от страните. В такъв случай отделът за заличаване информира двете страни за това, когато издава решение относно разноските. Страните могат да представят аргументи относно разпределението на разноските.

#### **6.2.2 Случаи, когато не се вземе решение относно разноските**

##### **6.2.2.1 Споразумение за разноските**

Когато страните информират отдела за заличаване, че те са уредили производството по заличаване със споразумение, което включва разноските, отделът за заличаване няма да издаде решение относно разноските (член 70, параграф 5 от РПДО).

Ако не бъде посочено дали страните са постигнали споразумение за разноските, отделът за заличаване ще вземе решение за разноските, заедно с

потвърждението за оттегляне на искането. Ако страните информират отдела за заличаване, че те са постигнали споразумение за разносните след оттеглянето на искането, издаденото вече решение относно разносните няма да бъде преразглеждано от отдела за заличаване. Страните обаче следва да преценят дали да спазват споразумението и да не прилагат решението за разносните на отдела за заличаване.

#### 6.2.2.2 Разпределение на разносните

Общото правило е, че загубилата страна или страната, която прекратява производството чрез отказ от промишления дизайн на Общността или чрез неговото поддържане в променен вид, или чрез оттегляне на искането, понася разносните, направени от другата страна, както и всички свои съществени разноси по делото (член 70, параграфи 1 и 3 от РПДО).

Ако и двете страни частично претърпят неуспех се решава „различно разпределение на разносните“ (член 70, параграф 2 от РПДО). Като общо правило е справедливо всяка страна да понесе своите собствени разноси.

Когато няколко искания за заличаване, свързани с един и същ регистриран промишлен дизайн на Общността, бъдат спрени, те се считат за прекратени, след като решение, с което промишленият дизайн на Общността се заличава, стане окончателно. Всеки заявител, чието искане се счита за прекратено, ще понесе своите собствени разноси (член 70, параграф 4 от РПДО). Освен това Службата ще възстанови 50% от таксата за заличаване (член 32, параграф 4 от РПДО).

#### 6.2.2.3 Определяне на разносните

##### Подлежащи на възстановяване разноси за процесуално представителство и такси

Когато разносните са ограничени до разноси за процесуално представителство и таксата за искането, решението за определяне на сумата на разносните ще бъде включено в решението за разпределение на разносните.

Сумата, която спечелилата страна има право да изиска, е посочена в член 70, параграф 1 от РПДО и член 79, параграфи 6 и 7 от РПДО.

По отношение на таксите подлежащата на възстановяване сума е ограничена до таксата за заличаване в размер на 350 EUR, ако заявителят спечели.

По отношение на разносните за процесуално представителство, подлежащата на възстановяване сума е ограничена до 400 EUR. Това се прилага както за заявителя, така за притежателя на дизайна, при условие че те са представлявани в производството по заличаване от професионален представител по смисъла на член 77 от РПДО. Спечелилата страна, която вече не се представлява от професионален представител към момента на вземане на решение, също има право на възстановяване на разносните, независимо от етапа на производство, при който е било преустановено професионалното представителство. Това не засяга необходимостта от назначаване на професионален представител, когато това е задължително. Сумата, която трябва да се понесе от загубилата страна,

винаги се определя в евро, независимо от валутата, в която спечелилата страна е платила на своя представител.

Разноските за процесуално представителство за служители, дори когато те са от друго дружество с икономически връзки, не подлежат на възстановяване.

#### Други подлежащи на възстановяване разноски

Когато разноските включват разходи във връзка с устно изслушване или събирането на доказателства, регистратурата на отдела за заличаване определя, при поискване, сумата на разноските, която трябва да се заплати (член 70, параграф 6 от РПДО). Към искането за определяне на разноските се прилага сметка за разноските заедно с подкрепящите я доказателства (член 79, параграф 3 от РПДО).

Сумата на подлежащите на възстановяване разноски може да се преразгледа с решение на отдела за заличаване при обосновано искане, подадено в рамките на един месец, считано от датата на уведомлението за одобряването на разноските (член 70, параграф 6 от РПДО; член 79, параграф 4 от РПДО).

#### Определяне на разноските след връщане на делото до отдела за заличаване с цел продължаване на производството

Когато решението за заличаване бъде отменено изцяло или частично и делото бъде върнато от апелативния състав, ситуацията ще бъде следната:

- първото решение (което е обжалвано) не е станало окончателно, дори не и по отношение на разпределението или определянето на разноските;
- по отношение на разноските за производството по заличаване трябва да се вземе едно единствено решение за разпределение и за определяне на разноските за производството за заличаване като цяло;
- по отношение на разноските за производството по обжалване трябва да се установи дали апелативният състав се е произнесъл по тях. Понятието „спечелила страна“ трябва да се приложи за изхода от производството по обжалване, като решението може да бъде различно за двете инстанции. Размерът на подлежащите на възстановяване разноски за процесуално представителство за производството по обжалване е 500 EUR, като те се добавят към разноските за представителство за производството за заличаване.

### **6.3 Поправка на грешки и вписване в регистъра**

В решенията на отдела за заличаване могат да се поправят само езикови грешки, грешки при транскрибиране и явни грешки. Същите се поправят от отдела за заличаване, който е взел решението, служебно или по искане на една от заинтересуваните страни (член 39 от РПДО).

### 6.3.1 Поправка на грешки

В решенията на отдела за заличаване могат да се поправят само езикови грешки, грешки при транскрибиране и явни грешки. Същите се поправят от отдела за заличаване, който е взел решението, служебно или по искане на една от заинтересуваните страни (член 39 от РПРПДО).

### 6.3.2 Вписване в регистъра

Датата и съдържанието на решението относно искането или всяко друго прекратяване на производството ще бъдат вписани в регистъра, след като то стане окончателно (член 53, параграф 3 от РПДО, член 69, параграф 3, буква р) от РПРПДО).

## 7 Обжалване

### 7.1 Право на обжалване

Всяка страна по производството за заличаване има право да обжалва решение, което я засяга по неблагоприятен начин. Решение, което не слага край на едно производство по отношение на една от страните, подлежи на обжалване само с окончателното решение, освен ако въпросното решение позволява самостоятелно обжалване. Всяко писмено съобщение за такова решение ще трябва да включва информация, че решението може да се обжалва в срок от два месеца, считано от датата на получаване на уведомлението за решението. Жалбите имат суспензивен ефект (член 55 от РПДО).

### 7.2 Преразглеждане

Преразглеждане е възможно, когато е подадена жалба срещу решение, за което апелативните състави имат компетентност съгласно член 55 от РПДО.

Ако отделът или инстанцията на Службата, чието решение се обжалва, считат, че жалбата е допустима и обоснована, те ще коригират своето решение. Това не се прилага, когато по производството на жалбоподателя се противопоставят други страни (член 58, параграф 1 от РПДО).

Ако решението не бъде коригирано в срок от един месец, считано от получаването на изложението с мотивите, жалбата незабавно се отнася до апелативните състави без становище по същество (член 58, параграф 2 от РПДО).

Целта на преразглеждането е да се избегнат ситуации, при които апелативните състави се сезират с жалби срещу решения, по отношение на които отделът за заличаване е признал необходимостта от поправка. Целта на преразглеждането обаче не е да се отстранят грешки в решенията на отдела за заличаване, без да се променя изхода от дадено дело, а да се даде на жалбоподателя решението, което иска.

Принципите, които се прилагат за преразглеждането на решения, приети от отдела по споровете, се прилагат *mutatis mutandis* за решенията, приети от отдела за заличаване (вж. Ръководството, част А, Общи правила, раздел 7, Преразглеждане).