

Sprawa C-211/24**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

18 marca 2024 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, Węgry)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

5 marca 2024 r.

Strona powodowa:

LEGO A/S

Strona pozwana:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Przedmiot postępowania głównego

Powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do wzoru i ustalenie konsekwencji prawnych tego naruszenia.

Przedmiot i podstawa prawna wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Przedmiot: wykładnia art. 8 ust. 3, art. 10, art. 89 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

Podstawa prawna: art. 267 TFUE.

Pytania prejudycjalne

- 1) Czy w sprawie takiej jak w postępowaniu głównym, w której właściciel powołuje się na wzór chroniony na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (zwanego dalej „rozporządzeniem”) w odniesieniu do jednego lub kilku klocków konstrukcyjnych wchodzących w skład zabawki konstrukcyjnej pozwanego, które pełnią taką samą funkcję montażową jak klocki we wzorze powoda, zgodna z prawem Unii jest praktyka sądowa, zgodnie z którą sądy, ustalając zakres ochrony, w rozumieniu art. 10 rozporządzenia, wzoru powoda:
 - odnoszą się do poinformowanego użytkownika, który w przedmiocie funkcji wzoru i produktu posiada wiedzę techniczną, jakiej można oczekiwać od znawcy w danej dziedzinie;
 - uważają za poinformowanego użytkownika osobę, która porównuje wzór powoda z produktem pozwanego poprzez dokładne, techniczne i metodyczne badanie, oraz
 - zakładają, że poinformowany użytkownik kształtuje swoje ogólne wrażenie na temat wzoru i produktu przede wszystkim w formie opinii technicznej?
- 2) Czy – gdyby w przypadku takim jak opisany powyżej należało stwierdzić, że ochrona przyznana na podstawie wzoru powoda rozciąga się na jedną lub kilka części zabawek konstrukcyjnych pozwanego, które jednak stanowią ograniczoną liczbę klocków konstrukcyjnych w stosunku do całości klocków – zgodne z prawem Unii jest uznanie swobodnej oceny sądu, na podstawie której, biorąc pod uwagę częściowy charakter naruszenia, niską wagę i niewielki udział naruszenia w stosunku do towaru jako całości oraz interesy związane z nieograniczonym handlem zabawką konstrukcyjną, której przeważająca część nie jest przedmiotem sporu, które to przyczyny są uznawane za „ważne powody” w rozumieniu art. 89 ust. 1 rozporządzenia, sąd oddał powództwo o zakazanie dalszego przywozu tej zabawki konstrukcyjnej do danego państwa?

Przywołane przepisy prawa Unii

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, w szczególności art. 8, 10 i 89.

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, w szczególności art. 3.

Zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych i postępowania głównego

- 1 Powód jest właścicielem dwóch następujących wzorów wspólnotowych.
- 2 Przedmiotem wzoru o numerze rejestracyjnym 001950981-0001 jest element łączący zabawki konstrukcyjnej składający się z cylindra z wypustkami i dwóch osi o przekroju poprzecznym (*axles*) prostopadłych do siebie i względem cylindra, przy czym osie są połączone z cylindrem za pomocą cylindrycznej podstawy (produkt powoda odpowiada wzorowi: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).
- 3 Przedmiotem wzoru o numerze rejestracyjnym 002137190-0002 jest element łączący zabawki konstrukcyjnej, który jest zmodyfikowanym wariantem znanego klocka Lego zawierającego wypustki 2x1, który posiada na jednej ze swoich powierzchni wydrążone trzonki (*studs*) 2x1 (produkt powoda odpowiada wzorowi: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).
- 4 Strona pozwana zamierzała dokonać przywozu na Węgry zabawek konstrukcyjnych, opatrzonych znakiem towarowym „Qman”, składających się z prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych zawierających między innymi jeden lub kilka klocków konstrukcyjnych przedstawionych na poniższej ilustracji*:

 <p>001950981-0001</p>	
 <p>002137190-0002</p>	
<p><i>A felperes mintaalmainak lajstromábrázolása</i></p>	<p><i>A: alperes árujának bírósági szemle keretében készült fényképfelvételei</i></p>

* [Przypis tłumacza: W dolnej części kolumny zawierającej ilustracje ze zdjęciami i numerami rejestracyjnymi napisano: „Zgłoszone do rejestru przedstawienie wzorów powoda”. W dolnej części kolumny zawierającej ilustracje ze zdjęciami bez numerów rejestracyjnych wskazano: „Zdjęcia produktu pozwanej wykonane dla celów postępowania sądowego”.]

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (krajowa administracja podatkowa i celna, Węgry) zarządziła dokonanie kontroli celnej towarów pozwanego i wszczęła wobec niego postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na niego kary, podejrzewając, że doszło do naruszenia praw własności przemysłowej. W oparciu o przywołane powyżej wzory powoda i w odpowiedzi na jego wniosek z dnia 22 czerwca 2022 r., Kúria (sąd najwyższy, Węgry) nakazał ostatecznie zatrzymanie towarów pozwanego. Powód wytoczył następnie przeciwko pozwanemu niniejsze powództwo o stwierdzenie naruszenia, w którym domaga się od sądu odsyłającego stwierdzenia, że zostały naruszone prawa do obu wzorów, oraz ustalenia konsekwencji prawnych tego naruszenia.

Zwięzłe uzasadnienie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

W przedmiocie konieczności przedstawienia pytań prejudycjalnych

- 6 Wzory powoda, opisane jako „klocki z zestawu budowlanego dla dzieci”, należą do klasy 21.01 w rozumieniu Porozumienia z Locarno z dnia 8 października 1968 r. ustanawiającego międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych. Ochrona tych wzorów wspólnotowych została przyznana w drodze tak zwanego „wyjątku modułowego” w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia.
- 7 Sąd odsyłający wskazuje, że powód korzystał w przeszłości z patentów, które obecnie wygasły, a które przyznawały ochronę techniczną zabawkom o konstrukcji modułowej, których elementy składowe obejmują również badane obecnie wzory powoda. System klocków konstrukcyjnych chroniony był patentem, z pierwszeństwem zgłoszenia przyznany Godtfredowi Kirkowi Christiansenowi, z dnia 28 lipca 1958 r. o numerze rejestracyjnym US3005282. Znaczące jest to, że przedmiot patentu, to jest „zapewnienie możliwości łączenia w celu montażu klocków konstrukcyjnych w dowolnym pożądanym położeniu względnym, zapewniając w ten sposób szeroką gamę kombinacji klocków w celu tworzenia struktur do zabawy o wielu różnych typach i kształtach”, oraz cel wzorów wskazany w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, jakim jest zapewnienie „wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymieniających produktów w ramach systemu modułowego” są co do zasady identyczne. Osiągnięcie celu technicznego jest możliwe dzięki odpowiedniemu (funkcjonalnemu) zaprojektowaniu wyglądu zewnętrznego (kształtu) produktu.
- 8 Zgodnie z rozumieniem wzoru przyjętym w wyroku DOCERAM (C-395/16) (pkt 24) na postać wzoru składają się jego elementy, które mają decydujące znaczenie (pkt 25). Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia uprawniony z tytułu ochrony nie musi wykazywać, że wzór służy jakimkolwiek celowi estetycznemu, zatem wystarczy, że wykaże on po prostu, zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia, że wzór służy celowi, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia. Zdaniem sądu odsyłającego z powyższego wynikać, w świetle jego konsekwencji, że ochrona wzorów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, jest w rzeczywistości bliższa ochronie cech technicznych

w drodze patentu, jak przyjęto już wcześniej w pkt 30 wyroku DOCERAM. Zatem tworzenie takich wzorów to nic innego jak tylko rutynowa czynność o charakterze inżynierskim i projektowym, która co najwyżej może służyć tworzeniu kolejnych dodatkowych elementów alternatywnych systemu zabawek konstrukcyjnych, który wszedł do domeny publicznej wraz z wygaśnięciem patentu. Może to jednak oczywiście prowadzić do sytuacji, w której właściciel, powołując się na ochronę nowego wzoru uzyskaną po wygaśnięciu patentu chroniącego zabawkę konstrukcyjną, może uniemożliwić konkurentom oferowanie produktu o określonych cechach funkcjonalnych lub ograniczyć możliwe rozwiązania techniczne.

- 9 Sąd odsyłający uważa, że niniejsza sprawa jest tego wyraźnym przykładem.
- 10 Przywołany sąd podkreśla, że nie ma wątpliwości, iż prawodawca ustanowił w art. 8 ust. 3 rozporządzenia jasną zasadę oraz że wzory mogą być objęte ochroną na mocy tego przepisu, lecz nie jest dla niego jasne, jaki cel prawny lub polityczny przyświecał prawodawcy. Zastanawia się on, czy jego celem było przyznanie właścicielowi wzoru chronionego na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia prawa takiego jak to, które zwykle gwarantuje ochrona patentowa – bez spełnienia przez właściciela przesłanek koniecznych do uzyskania takiej ochrony – poprzez danie mu możliwości uniemożliwienia konkurentom oferowania produktu o określonych cechach funkcjonalnych lub ograniczenia możliwych rozwiązań technicznych.
- 11 Sąd odsyłający uważa za istotne wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ jako sąd odpowiedzialny za stosowanie prawa jest zobowiązany do zapewnienia w postępowaniu, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, aby przesłanka, zgodnie z którą stosowanie tych przepisów nie powinno tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem, została spełniona także w przypadku powództwa dotyczącego spornych wzorów. W przypadku wytaczanych w tej dziedzinie powództw o stwierdzenie naruszenia wspomniane kwestie i obawy nigdy nie znajdują odzwierciedlenia na poziomie możliwości ochrony, jako polityczne lub prawne podstawy wyłączenia ochrony (zobacz w tym względzie pkt 79 wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r., Philips, C-299/99), lecz na poziomie zastosowania danego uregulowania.

Pierwsze pytanie prejudycjalne

- 12 Prawodawca nie przewidział przepisów o charakterze wyjątków od zastosowania szczególnej ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 3 rozporządzenia, zatem ochrona wynikająca z tego przepisu obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (art. 10 ust. 1 rozporządzenia), a dla określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy podczas opracowywania wzoru (art. 10 ust. 2 rozporządzenia).

- 13 W tym ostatnim przypadku sąd odsyłający uważa, że stopień swobody twórczej należy badać nie – jak podnosił powód w postępowaniu głównym – z punktu widzenia możliwości dalszego tworzenia nieskończonej liczby coraz to nowych alternatywnych kształtów systemu modułowego, lecz z punktu widzenia tego, jakie inne alternatywne kształty umożliwiają osiągnięcie właśnie tego celu montażowego, któremu służy we wspomnianym systemie modułowym wzór powoda (zdolność podstawowego klocka Lego z wypustkami 2x1 do rozbudowy się w górę i na boki za pomocą odłączanego elementu mocującego). W tym kontekście margines kreatywności będzie z konieczności ograniczony.
- 14 Pierwsze pytanie cząstkowe pierwszego pytania prejudycjalnego zmierza do ustalenia, kto jest „poinformowanym użytkownikiem”, którego ogólne wrażenie dotyczące wzoru powoda należy porównać z ogólnym wrażeniem dotyczącym produktu pozwanego. Sąd odsyłający przedstawia pytanie, czy w odniesieniu do wzorów podlegających ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia można zastosować koncepcję przedstawioną w wyroku z dnia 20 października 2011 r., PepsiCo/Grupó Promer Mon Graphic (C-281/10 P), zgodnie z którą „poinformowany użytkownik” to osoba pośrednia między przeciętnym konsumentem, a znawcą w danej dziedzinie, która zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem danymi produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu.
- 15 Ponieważ istotę wzoru podlegającego ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia stanowi nie ogólne wrażenie wywołane przez kształt produktu, lecz cel techniczny, który wzór ten ma osiągnąć, czyli funkcjonalność, może wydawać się uzasadnione przyjęcie, że wiedza wyidealizowanego poinformowanego użytkownika po uzupełnieniu o wiedzę techniczną i inżynierską podnosi tego użytkownika do rangi znawcy w danej dziedzinie i utożsamia go z biegłym w danej dziedzinie posiadającym analityczne i metodyczne spojrzenie oraz wiedzę techniczną.
- 16 Drugie pytanie cząstkowe dotyczy poziomu uwagi użytkownika. W tym zakresie [sąd odsyłający zwraca się o wyjaśnienie], czy wykładnia przedstawiona przez Trybunał Sprawiedliwości w przywołanym wyroku PepsiCo (C-281/10 P), zgodnie z którą poinformowany użytkownik nie jest w stanie szczegółowo dostrzec najmniejszych różnic pomiędzy wzorami a produktami pozostającymi z nimi w konflikcie, może mieć również zastosowanie w przypadku wzorów podlegających ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia oraz czy, biorąc pod uwagę, że różnice między wzorami podlegającymi ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia a produktami, które kolidują z tą ochroną, są na ogół minimalne, mogłyby z tego wynikać, że wzory o cechach takich jak wzory powoda nie mogłyby w istocie zostać pozbawione ochrony.
- 17 Może to uzasadniać okoliczność, że porównanie wzoru podlegającego ochronie na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia i spornego produktu dokonywane jest, również w toku postępowania sądowego, raczej przy zastosowaniu specjalistycznego

podejścia projektowego lub technicznego oraz szczegółowej procedury analitycznej, aniżeli wyłącznie na podstawie przybliżonych ogólnych wrażeń użytkownika posiadającego informacje w danej dziedzinie, lecz nie posiadającego tego rodzaju wiedzy.

- 18 Trzecie pytanie cząstkowe dotyczy wykładni pojęcia ogólnego wrażenia, które sąd odsyłający, na podstawie stanowisk zaczerpniętych z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opisuje jako świadome doświadczenie poinformowanego użytkownika oparte na percepcji wzrokowej wynikającej z zewnętrznego wyglądu produktu. Podejście to przyjęły sądy wyższej instancji, które rozstrzygały w postępowaniu w przedmiocie środków tymczasowych.
- 19 Jednakże wrażenie wzrokowe wywołane przez wzór zarejestrowany na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia ma całkowicie drugorzędne znaczenie w odniesieniu do cech funkcjonalnych wzoru, zatem podobieństw i różnic między takimi wzorami nie można wykazać na podstawie wzrokowej i poprzez opisowe koncepcje wrażenia wzrokowego, lecz poprzez analizę i argumentację techniczną. Podejście to, wbrew wykładni Trybunału Sprawiedliwości, zostało przyjęte przez sąd pierwszej instancji, przed którym wszczęto postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych, a sąd odsyłający również skłonny jest uznać, że prawdopodobnie nie jest całkowicie pozbawione znaczenia rozszerzenie pojęcia „ogólnego wrażenia” tak, aby obejmowało ono nie tylko koncepcje percepcji wzrokowej wynikające z zewnętrznego wyglądu wzoru, lecz również opinię techniczną znawcy w danej dziedzinie dotyczącą cech funkcjonalnych wzoru.

Drugie pytanie prejudycjalne

- 20 W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, sąd odsyłający w drugim pytaniu prejudycjalnym zwraca się o wyjaśnienie zakresu swobodnej oceny, jaką dysponuje w kwestii uwzględnienia roszczeń właściciela związanych z naruszeniem, to jest, w szczególności, czy może on z „ważnych powodów” odstąpić od zastosowania wobec naruszenia sankcji. Zawarte w art. 89 ust. 1 rozporządzenia wyrażenie „nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody” należy interpretować, w świetle wyroku Nokia (C-316/05), w sposób ścisły.
- 21 Jeśli chodzi o treść swobodnej oceny, z zasad sprawiedliwości i proporcjonalności wynika, że przy uwzględnianiu roszczeń wynikających z naruszenia podniesionych przez właściciela prawa sąd musi zachować szczególną ostrożność, ponieważ wynikające z tego konsekwencje prawne muszą odpowiadać zakresowi naruszenia.
- 22 Podobnie, jeśli roszczenie właściciela prawa o zatrzymanie towaru jako całości może zostać uwzględnione tylko na tej podstawie, że jeden lub kilka elementów zabawki konstrukcyjnej – których liczba jest jednak niewielka w stosunku do całkowitej liczby części – narusza prawa do jednego lub kilku wzorów wspólnotowych, właściciel tych praw dysponuje zasadniczo tym samym

uprawnieniem, z jakiego mógł korzystać kilkadziesiąt lat temu, powołując się na wygasły już patent, który chronił zabawki konstrukcyjne z technicznego punktu widzenia. Jednakże, ze względu na to, że istota zastrzeżenia prawa do wzoru dotyczy właśnie jego funkcjonalności, właściciel prawa musi również wziąć pod uwagę, już w chwili składania wniosku o rejestrację, że osoba trzecia może mieć interes w korzystaniu z tej funkcjonalności.

- 23 Biorąc pod uwagę, że ochrona wzorów, które mogą stanowić ograniczenie handlu, jest wyraźnie dozwolona na mocy art. 8 ust. 3 rozporządzenia, przeciwne temu interesy mogą być oceniane jedynie w postępowaniu w przedmiocie naruszenia, którego ramy zostały określone w art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48.
- 24 Zatem, w przypadku gdy sąd odsyłający uzna w postępowaniu głównym za uprawdopodobnione, że pozwany narusza prawa do wzorów wspólnotowych, powstaje pytanie, czy w świetle szczególnych okoliczności sprawy właściwe jest, na podstawie kryteriów określonych w art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48 i w celu, między innymi, niestwarzania niepotrzebnych ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem, uwzględnić częściowo lub nawet oddalić w całości roszczenia właściciela wzoru.
- 25 Z kolei nie ulega wątpliwości, że na drugiej szali tej swobodnej oceny stoi spoczywający na sądzie odsyłającym obowiązek wspierania właściciela wzoru, aby mógł on dochodzić swoich praw własności intelektualnej, oraz uniknięcia sytuacji, w której praktyka sądowa prowadzi w istocie do pozbawienia treści praw wyłącznych wynikających z ochrony wzoru.
- 26 W świetle powyższych rozważań nasuwa się pytanie, czy na podstawie prawa Unii swobodna ocena sądu może rozciągać się aż do oddalenia w całości przez sąd państwa członkowskiego roszczenia mającego na celu zakazanie dalszego przywozu zabawki konstrukcyjnej do danego państwa.