

Predmet C-211/24**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

18. ožujka 2024.

Sud koji je uputio zahtjev:

Fővárosi Törvényszék (Okružni sud u Budimpešti, Mađarska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

5. ožujka 2024.

Tužitelj:

LEGO A/S

Tuženik:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Predmet glavnog postupka

Tužba za utvrđivanje povrede prava na dizajn koja se odnosi na izvođenje pravnih posljedica iz te povrede

Predmet i pravna osnova zahtjeva za prethodnu odluku

Predmet: tumačenje članka 8. stavka 3., članka 10. i članka 89. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice

Pravna osnova: članak 267. UFEU-a

Prethodna pitanja

1. U predmetu kao što je onaj u glavnom postupku, u kojem se nositelj poziva na dizajn zaštićen u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (u daljnjem tekstu: Uredba), u pogledu jedne ili više kocaka za slaganje tuženikove igračke za

sastavljanje koje imaju istu funkciju spajanja kao i kocke tužiteljeva dizajna, je li u skladu s pravom Unije sudska praksa na temelju koje sudovi, prilikom utvrđivanja opsega zaštite tužiteljeva dizajna u smislu članka 10. Uredbe:

- uzimaju u obzir upućenog korisnika koji u pogledu funkcije dizajna i funkcije proizvoda posjeduje tehničko znanje koje se može očekivati od stručnjaka;
 - upućenim korisnikom smatraju onu osobu koja detaljnim, tehničkim i metodičnim pregledom uspoređuje tužiteljev dizajn i tuženikov proizvod, i
 - pretpostavljaju da taj upućeni korisnik svoj ukupan dojam o dizajnu i proizvodu prije svega formira kao tehničko mišljenje?
2. U slučaju da u predmetu s navedenim obilježjima treba zaključiti da se zaštita pružena tužiteljevim dizajnom proširuje na jedan ili svega nekoliko dijelova tuženikovih igračaka za sastavljanje, koje ipak uključuju manji broj kocaka za slaganje u odnosu na cjelinu, je li u skladu s pravom Unije priznavanje diskrecijske ovlasti na temelju koje, uzimajući u obzir djelomičnost povrede, nisku razinu ozbiljnosti i male razmjere povrede u pogledu robe u cjelini te interese povezane s neograničenim trgovanjem igračkom za sastavljanje koja većinom nije sporna, odnosno razloge koje se smatra „opravdanim razlozima” u smislu članka 89. stavka 1. Uredbe, sud odbija zahtjev da se zabrani daljnji uvoz igračke za sastavljanje u zemlju?

Navedene odredbe prava Unije

Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice, osobito njezini članci 8., 10. i 89.

Direktiva 2004/48/EZ od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, osobito njezin članak 3.

Sažet prikaz činjenica i glavnog postupka

- 1 Tužitelj je nositelj dvaju dizajna Zajednice koji se navode u nastavku.
- 2 Predmet dizajna s registarskim brojem 001950981-0001 spojni je dio igračke za sastavljanje koji se sastoji od cilindra s izbočinama i dvije osi poprečnog presjeka (*axles*) koje su okomite međusobno i u odnosu na cilindar te koje su povezane s cilindrom s pomoću cilindrične baze (tužiteljev proizvod uključuje dizajn: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).
- 3 Predmet dizajna s registarskim brojem 002137190-0002 spojni je dio igračke za sastavljanje koji predstavlja izmijenjenu varijantu poznatih Lego kocaka s 2x1 izbočinama te koji se sastoji od 2x1 izbočenih šupljina (*studs*) na jednoj od

njegovih ploha (tužiteljev proizvod uključuje dizajn: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).

- 4 Tuženik je pod žigom „Qman” namjeravao uvoziti u Mađarsku igračke za sastavljanje sačinjene od gotovih plastičnih dijelova koje sadržavaju, među ostalim, jednu ili više kocaka za slaganje koje se prikazuju na sljedećoj ilustraciji*:

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

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Državna porezna i carinska uprava, Mađarska) naložio je carinski nadzor nad tuženikovom robom te je protiv njega pokrenuo upravni postupak kažnjavanja jer je sumnjao na povredu prava industrijskog vlasništva. Na temelju prethodno navedenih tužiteljevih dizajna i u odgovoru na njegov zahtjev od 22. lipnja 2022., Kúria (Vrhovni sud, Mađarska) naložila je u posljednjem stupnju zadržavanje tuženikove robe. Tužitelj je zatim protiv tuženika podnio ovu tužbu zbog povrede, kojom od suda koji je uputio zahtjev traži da utvrdi povredu prava na oba dizajna i da izvede druge pravne posljedice iz te povrede.

* [Napomena prevoditelja: U donjem dijelu ilustrativnog stupca sa slikama i registarskim brojevima navodi se: „Registarski prikaz tužiteljevih dizajna”. U donjem dijelu ilustrativnog stupca sa slikama bez registarskih brojeva navodi se: „Fotografije tuženikova proizvoda snimljene u svrhu sudskog ispitivanja”.]

Sažet prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku

Nužnost upućivanja prethodnih pitanja

- 6 Tužitelji dizajni su „elementi za slaganje igračke za sastavljanje” iz razreda 21.01 u smislu Sporazuma iz Locarna od 8. listopada 1968. o uspostavi međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn. Zaštita njegovih dizajna Zajednice dodijeljena je takozvanom „modularnom iznimkom” iz članka 8. stavka 3. Uredbe.
- 7 Sud koji je uputio zahtjev ističe da je tužitelj u prošlosti upotrebljavao patente koji su do danas istekli i kojima se pružala tehnička zaštita igračkama za modularno sastavljanje, među čijim se sastavnim dijelovima nalaze i tužiteljevi dizajni koji se sada ispituju. Takav je patent predstavljao sustav kocaka za slaganje zaštićen prioritetnim patentom Godtfreda Kirka Christiansena od 28. srpnja 1958. s registarskim brojem US3005282. Značajno je da su svrha izuma koji je predmet navedenog patenta, odnosno da se „omoguće sredstva za spajanje takvih kocaka za slaganje u bilo koji relativni položaj, čime se pruža širok raspon kombinacija tih kocaka kako bi se u okviru igračke sastavile konstrukcije različitih vrsta i oblika”, i svrha dizajna koja se ističe u članku 8. stavku 3. Uredbe, odnosno da se omogući „višestruko sklapanje ili povezivanje međusobno zamjenjivih proizvoda unutar modularnog sustava”, u biti istovjetne. Taj se tehnički cilj postiže odgovarajućim (funkcionalnim) dizajnom vanjskog izgleda (oblika) proizvoda.
- 8 Polazeći od pojma dizajna utvrđenog u presudi DOCERAM (C-395/16, t. 24.), vanjski izgled odlučujući je element dizajna (t. 25.). Suprotno tomu, u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe, nositelj zaštite ne mora dokazati da dizajn ima estetsku svrhu, nego je dovoljno da samo dokaže da dizajn koji je u skladu s člancima 5. i 6. Uredbe služi svrsi navedenoj u članku 8. stavku 3. Uredbe. Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, čini se da iz svega prethodno navedenog proizlazi, s obzirom na posljedice, da je zaštita dizajna koja se omogućuje člankom 8. stavkom 3. Uredbe zapravo bliža zaštiti tehničkih obilježja patentom, kao što je to već ranije utvrđeno u točki 30. presude DOCERAM. Stoga je stvaranje takvih dizajna samo rutinska djelatnost inženjerstva i dizajniranja koja u krajnjem slučaju može služiti za proširivanje, sa sve više i više alternativnih dodatnih elemenata, sustava igračaka za sastavljanje koji je postao javno dostupan nakon isteka patenta. Međutim, točno je da to može dovesti do situacije u kojoj nositelj, pozivanjem na zaštitu novog dizajna ishođenu nakon isteka patenta kojim je bila zaštićena igračka za sastavljanje, može spriječiti da konkurenti ponude proizvod s određenim funkcionalnim obilježjima ili ograničiti moguća tehnička rješenja.
- 9 Sud koji je uputio zahtjev smatra da je ovaj predmet jasan primjer toga.
- 10 Navedeni sud ističe da nema nikakve dvojbe u pogledu toga da je zakonodavac u članku 8. stavku 3. Uredbe uspostavio jasno pravno pravilo, a ni u pogledu toga da se dizajni mogu zaštititi na temelju te odredbe, ali da nije jasno kojim se pravnim

ili političkim ciljem vodio zakonodavac. Postavlja pitanje je li zakonodavac nositelju dizajna zaštićenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe namjeravao dodijeliti pravo kao što je ono koje se obično može zajamčiti zaštitom patentom a da pritom navedeni nositelj ne ispunjava uvjete potrebne za ishodjenje takve zaštite, čime mu pruža mogućnost da spriječi da konkurenti ponude proizvod s određenim funkcionalnim obilježjima ili da ograniči moguća tehnička rješenja.

- 11 Sud koji je uputio zahtjev smatra da je važno razjasniti to pitanje jer je, kao tijelo zaduženo za primjenu zakona, obavezan osigurati da je u okviru postupka, na temelju članka 3. stavka 2. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva, uvjet da se primjenom tih pravnih pravila ne stvaraju zapreke zakonitoj trgovini ispunjen i u slučaju tužbe koja se temelji na spornim dizajnama. U kontekstu tužbi zbog povrede u tom području, navedena pitanja i zabrinutosti nikad se ne odražavaju na razini mogućnosti zaštite, kao politički ili pravni razlozi za isključenje zaštite (vidjeti u tom pogledu utvrđenja iz točke 79. presude od 18. lipnja 2002., Philips, C-299/99), nego na razini primjene propisa.

Prvo prethodno pitanje

- 12 Zakonodavac nije propisao iznimna pravna pravila za primjenu iznimne zaštite predviđene u članku 8. stavku 3. Uredbe, odnosno da opseg zaštite priznat tom odredbom uključuje bilo koji dizajn koji na upućenog korisnika ne ostavlja drugačiji ukupni dojam (članak 10. stavak 1. Uredbe) i da se pri procjeni opsega zaštite u obzir uzima stupanj slobode koju je imao dizajner pri razvijanju svog dizajna (članak 10. stavak 2. Uredbe).
- 13 Kad je riječ o posljednje navedenom, sud koji je uputio zahtjev smatra da stupanj kreativne slobode ne treba ispitati, kao što je to tvrdio tužitelj iz glavnog postupka, s gledišta mogućnosti daljnjeg stvaranja beskonačnog broja alternativnih oblika koji su uvijek novi za modularni sustav, nego s gledišta pitanja koji drugi alternativni oblici omogućuju konkretno postizanje cilja spajanja koji tužitelj dizajn ima u okviru navedenog modularnog sustava (mogućnost da se obična Lego kocka s 2x1 izbočinama proširi prema gore i bočno, pričvršćivanjem dijelova koji se mogu ukloniti). U tom će kontekstu kreativni prostor nužno biti malen.
- 14 Prvim potpitanjem prvog prethodnog pitanja nastoji se utvrditi tko je „upućeni korisnik” čije ukupne dojmove o tužiteljevu dizajnu treba usporediti s dojmovima koje na njega ostavlja tuženikov proizvod. Sud koji je uputio zahtjev pita može li se na dizajn zaštićen na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe primijeniti pojam iz presude od 20. listopada 2011., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), prema kojem „upućeni korisnik” nije samo prosječni potrošač ali nije ni stručnjak, ima široko tehničko znanje, poznaje različite dizajne koji postoje u sektoru o kojem je riječ, posjeduje određenu razinu znanja u pogledu elemenata koje ti dizajni u pravilu sadržavaju i, zbog svojeg interesa za proizvode o kojima je riječ, prilikom njihove upotrebe pridaje im relativno visok stupanj pozornosti.

- 15 Budući da bit dizajna zaštićenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe nije ukupni dojam koji ostavlja oblik proizvoda, nego tehnički cilj koji se nastoji postići tim dizajnom, odnosno njegova funkcionalnost, može se činiti opravdano da se znanje idealiziranog upućenog korisnika dopunjuje tehničkim i inženjerskim znanjem koje navedenog korisnika uzdiže u kategoriju stručnjaka te na temelju kojeg ga se poistovjećuje sa stručnjakom u tom području koji primjenjuje analitički i metodički pristup, kao i tehničko znanje.
- 16 Drugo potpitanje odnosi se na korisnikovu razinu pažnje. U tom pogledu, ako bi se tumačenje Suda iz prethodno navedene presude PepsiCo (C-281/10 P), prema kojem upućeni korisnik ne može detaljno primijetiti minimalne razlike koje postoje između dizajna i suprotstavljenih proizvoda, također moglo primijeniti u slučaju dizajna zaštićenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe te, uzimajući u obzir da su razlike između dizajna zaštićenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe i proizvoda koji su protivni navedenoj zaštiti općenito minimalne, to bi moglo značiti da dizajni s obilježjima kao što su tužitelji u biti ne mogu izbjeći tu zaštitu.
- 17 Time se može opravdati činjenica da se usporedba između dizajna zaštićenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe i spornog proizvoda bolje provodi, čak i u sudskom postupku, specijaliziranim pristupom usmjerenim na dizajn i tehničke aspekte te analitičkim i podrobnim postupkom nego samo na temelju približnih ukupnih dojmova korisnika koji je upućen u to područje, ali koji nema takva znanja.
- 18 Treće potpitanje odnosi se na tumačenje pojma ukupnog dojma koji, na temelju elemenata iz sudske prakse Suda Europske unije, sud koji je uputio zahtjev opisuje kao svjestan doživljaj upućenog korisnika utemeljen na vizualnoj percepciji dobivenoj zbog vanjskog izgleda proizvoda. Taj su pristup primijenili visoki sudovi koji su odlučivali u postupku privremene pravne zaštite.
- 19 Međutim, vizualni dojam koji ostavlja dizajn registriran na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe u potpunosti je sporedan u odnosu na funkcionalna obilježja dizajna; drugim riječima, sličnosti i razlike između takvih dizajna ne mogu se istaknuti na vizualnoj osnovi i s pomoću opisnih koncepata vizualnog dojma, nego u okviru analiza i tehničkih argumenata. Taj pristup, koji je protivan tumačenju Suda, primijenio je prvostupanjski sud koji je odlučivao u postupku privremene pravne zaštite, a sud koji je uputio zahtjev također je skloniji stajalištu da vjerojatno nije u potpunosti irelevantno proširiti pojam „ukupni dojam” tako da on ne obuhvaća samo koncepte vizualne percepcije dobivene zbog vanjskog izgleda dizajna, nego i tehničko mišljenje stručnjaka u pogledu funkcionalnih obilježja dizajna.

Drugo prethodno pitanje

- 20 U slučaju potvrdnog odgovora na prvo prethodno pitanje, sud koji je uputio zahtjev svojim drugim prethodnim pitanjem pita o opsegu diskrecijske ovlasti

kojom raspolaže kako bi ispunio nositeljeve zahtjeve u pogledu povrede, odnosno, konkretno, može li se zbog „posebnih razloga” suzdržati od donošenja mjera za sankcioniranje povrede. Izraz „posebni razlozi da to ne učini” iz članka 89. stavka 1. Uredbe treba tumačiti s obzirom na presudu Nokia (C-316/05).

- 21 Kad je riječ o sadržaju navedene diskrecijske ovlasti, iz sudske prakse i načela proporcionalnosti proizlazi da sud, kako bi ispunio zahtjeve koji se temelje na povredi i koje je podnio nositelj prava, treba postupati s posebnom pažnjom, s obzirom na to da izvedene pravne posljedice moraju odgovarati opsegu povrede.
- 22 Isto tako, ako se zahtjev nositelja prava za zadržavanje robe u cjelini može prihvatiti samo zbog toga što se jednim ili svega nekoliko elemenata te igračke za sastavljanje, kojih ipak ima malo u odnosu na ukupan broj dijelova, ugrožavaju prava na jedan ili nekoliko dizajna Zajednice, nositelj tih prava u osnovi raspolaže istom ovlasti koju je mogao izvršavati već desetljećima pozivanjem na patent koji je prestao važiti i kojim su igračke za sastavljanje bile zaštićene s tehničkog gledišta. Međutim, s obzirom na to da se bit zatraženog prava na dizajn temelji upravo na funkciji tog dizajna, nositelj prava također treba uzeti u obzir, već u trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, da treća osoba može imati interes za uporabu te funkcije.
- 23 Budući da je zaštita dizajna koja može predstavljati prepreku trgovini izričito dopuštena člankom 8. stavkom 3. Uredbe, interesi koji se tomu protive mogu se ocijeniti samo u postupku zbog povrede, čiji je okvir utvrđen člankom 3. stavcima 1. i 2. Direktive 2004/48.
- 24 Stoga, u slučaju da sud koji je uputio zahtjev smatra da je u glavnom postupku vjerojatno da tuženik povređuje prava na dizajn Zajednice, postavlja se pitanje treba li, s obzirom na posebne okolnosti predmeta, na temelju kriterija iz članka 3. stavaka 1. i 2. Direktive 2004/48 te u nastojanju da se među ostalim ne uvedu nepotrebne prepreke zakonitoj trgovini, djelomično prihvatiti zahtjeve nositelja dizajna ili ih čak odbiti u cijelosti.
- 25 Suprotno tomu, nedvojbeno je da tu diskrecijsku ovlast treba odvagnuti u odnosu na zadaću suda koji je uputio zahtjev da pomogne nositelju dizajna u ostvarivanju svojih prava intelektualnog vlasništva i da izbjegne to da se sudskom praksom u biti oduzme smisao isključivim pravima koja proizlaze iz zaštite dizajna.
- 26 S obzirom na prethodna razmatranja, postavlja se pitanje može li na temelju prava Unije diskrecijska ovlast suda imati takav opseg da sud države članice može u cijelosti odbiti zahtjev da se zabrani daljnji uvoz igračke za sastavljanje u zemlju.