

**Zaak C-211/24**

**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie**

**Datum van indiening:**

18 maart 2024

**Verwijzende rechter:**

Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

5 maart 2024

**Verzoekende partij:**

LEGO A/S

**Verwerende partij:**

Pozitív Energiaforrás Kft.

---

**Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding**

Vordering tot vaststelling van een inbreuk op een model en tot vaststelling van de rechtsgevolgen van een dergelijke inbreuk

**Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing**

Voorwerp: uitlegging van artikel 8, lid 3, artikel 10 en artikel 89, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

Rechtsgrondslag: artikel 267 VWEU

**Prejudiciële vragen**

- 1) Verdraagt het zich in een geval als dat in het hoofdgeding, waarin een modelhouder zich op een uit hoofde van artikel 8, lid 3, van verordening

(EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: „verordening”) beschermd model beroept ten aanzien van een of meer bouwstenen van een bouwspel van de gedaagde die net als de bouwstenen in het model van de eiser bedoeld zijn om samenvoeging mogelijk te maken, met het Unierecht dat de rechterlijke instanties bij het – in de zin van artikel 10 van de verordening – beoordelen van de draagwijdte van de bescherming van het model van de eiser:

- uitgaan van een geïnformeerde gebruiker die, waar het gaat om de functie van het model en de functie van het voortbrengsel, over de technische kennis beschikt die van een vakman mag worden verwacht;
  - een geïnformeerde gebruiker beschouwen als iemand die het model van de eiser en het voortbrengsel van de gedaagde vergelijkt door middel van een grondig, technisch en methodisch onderzoek, en
  - aannemen dat deze geïnformeerde gebruiker zijn algemene indruk van het model en van het voortbrengsel voornamelijk vanuit technisch oogpunt vormt?
- 2) Indien in het hierboven beschreven geval de door het model van de eiser verleende bescherming zich uitstrekt tot een of enkele bouwstenen van het bouwspel van de gedaagde, maar het slechts om een gering aantal gaat in verhouding tot het totale aantal, verdraagt het zich dan met het Unierecht dat de rechter de vordering om de verdere invoer van het bouwspel in het land te verbieden kan afwijzen na rekening te hebben gehouden met de gedeeltelijke aard van de inbreuk, de beperkte ernst en omvang daarvan ten opzichte van de waar in haar geheel en het belang dat bestaat bij de onbelemmerde handel in een grotendeels niet ter discussie staand bouwspel, welke redenen worden aangemerkt als „bijzondere redenen” in de zin van artikel 89, lid 1, van de verordening?

### **Aangevoerde bepalingen van Unierecht**

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, met name de artikelen 8, 10 en 89

Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, met name artikel 3

### **Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding**

- 1 Verzoekster is houdster van de volgende twee Uniemodellen.
- 2 Het model met registratienummer 001950981-0001 is een koppelingsonderdeel van een bouwspel dat bestaat uit een naaf met verdiepte rand en twee kruisassen

(*axles*) die loodrecht ten opzichte van elkaar op de naaf staan, waarbij de assen met de naaf verbonden zijn door middel van een cilindrische basis (het voortbrengsel van verzoekster komt overeen met het model: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).

- 3 Het model met registratienummer 002137190-0002 is een koppelingsonderdeel van een bouwspel dat een aangepaste variant is van de bekende Lego-bouwsteen met 2x1 noppen, met aan één kant 2x1 holle noppen (*studs*) (het voortbrengsel van verzoekster komt overeen met het model: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).
- 4 Verweerster was voornemens om onder het merk „Qman” bouwspiegelgoed in Hongarije in te voeren, bestaande uit geprefabriceerde plastic onderdelen die onder andere een of meer van de hieronder afgebeelde bouwstenen omvatten\*:

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

- 5 De Nemzeti Adó- és Vámhivatal (nationale belasting- en douanediens, Hongarije) heeft de waar van verweerster onder douanetoezicht geplaatst en een administratieve sanctieprocedure tegen haar ingeleid wegens verdenking van inbreuk op industriële-eigendomsrechten. Op basis van voornoemde modellen van verzoekster en naar aanleiding van haar verzoek van 22 juni 2022 heeft de Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije) uiteindelijk de vasthouding van de waar van verweerster gelast. Daarop heeft verzoekster de onderhavige vordering wegens inbreuk tegen verweerster ingesteld, waarbij zij de verwijzende rechter

\* [Noot van de vertaler: onderaan de eerste kolom van de tabel, met de afbeeldingen met de registratienummers, staat vermeld: „Weergave van de geregistreerde modellen van verzoekster”. Onderaan de tweede kolom van de tabel, met de afbeeldingen zonder de registratienummers, staat vermeld: „Foto’s van het voortbrengsel van verweerster die tijdens het gerechtelijk onderzoek zijn genomen”.]

verzoekt vast te stellen dat inbreuk is gemaakt op de twee modellen en welke andere rechtsgevolgen aan die inbreuk moeten worden verbonden.

## **Korte uiteenzetting van de motivering van het verzoek om een prejudiciële beslissing**

### *Noodzaak van het verzoek om een prejudiciële beslissing*

- 6 De modellen van verzoekster zijn „bouwstenen van een bouwspel” van klasse 21.01 van de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid van 8 oktober 1968. De bescherming van haar Gemeenschapsmodellen is verleend door middel van de zogenaamde „modulaire uitzondering” van artikel 8, lid 3, van de verordening.
- 7 De verwijzende rechter wijst erop dat verzoekster in het verleden octrooien heeft geëxploiteerd die inmiddels zijn vervallen en die technische bescherming boden voor modulair bouwspeelgoed, waarvan de onderdelen onder meer ook de thans onderzochte modellen van verzoekster omvatten. Een dergelijk octrooi gold voor het bouwsteensysteem dat werd beschermd door het prioriteitsoctrooi van Godtfred Kirk Christiansen van 28 juli 1958 met registratienummer US3005282. Opvallend is dat het doel van de uitvinding waarop dat octrooi betrekking had – namelijk „het verschaffen van koppelingsmiddelen om dergelijke bouwstenen in elke gewenste relatieve positie samen te voegen, waardoor een grote verscheidenheid aan combinaties van bouwstenen mogelijk wordt om speelgoedstructuren van vele verschillende soorten en vormen te maken” – en het doel van de door artikel 8, lid 3, van de verordening beschermde modellen – namelijk „de meervoudige samenvoeging of verbinding van onderling verwisselbare voortbrengselen mogelijk te maken” – in wezen identiek zijn. Dit technische doel wordt bereikt door een geschikt (functioneel) ontwerp van de verschijningsvorm (de vorm) van het voortbrengsel.
- 8 Uitgaande van het begrip „model” zoals uiteengezet in het arrest DOCERAM (C-395/16, punt 24), is de verschijningsvorm het doorslaggevende element van het model (punt 25). Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de verordening hoeft de houder van het model echter niet aan te tonen dat het ontwerp geen esthetisch doel dient, zodat hij ermee kan volstaan eenvoudigweg te bewijzen dat het model overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de verordening het in artikel 8, lid 3, van de verordening bedoelde doel dient. Volgens de verwijzende rechter lijkt uit het voorgaande, gelet op de gevolgen ervan, te volgen dat de bescherming van modellen die artikel 8, lid 3, van de verordening mogelijk maakt, in werkelijkheid nauwer aansluit bij de bescherming van technische kenmerken door middel van een octrooi, zoals reeds in punt 30 van het arrest DOCERAM is verondersteld. Het creëren van dergelijke modellen is dan ook niet meer dan een routinematige technische en ontwerpactiviteit die hoogstens kan dienen om het bouwspeelgoedstelsel dat met het verstrijken van het octrooi tot het publieke

domein is gaan behoren, met steeds meer aanvullende alternatieve elementen uit te breiden. Dit kan echter zeker leiden tot een situatie waarin de modelhouder zich beroept op de bescherming van nieuwe modellen die is verkregen na het verstrijken van het octrooi dat het bouwspiegelgoed beschermd, en aldus kan verhinderen dat concurrenten een product met bepaalde functionele kenmerken aanbieden of mogelijke technische oplossingen kan beperken.

- 9 De verwijzende rechter is van mening dat de onderhavige zaak daar een duidelijk voorbeeld van is.
- 10 Hij wijst erop dat het geen twijfel lijdt dat de wetgever in artikel 8, lid 3, van de verordening een duidelijke regel heeft vastgesteld en dat modellen op grond van deze bepaling kunnen worden beschermd, maar dat het onduidelijk is welk juridisch of politiek doel de wetgever heeft nagestreefd. De verwijzende rechter vraagt zich af of het de bedoeling van de wetgever was om de houder van het uit hoofde van artikel 8, lid 3, van de verordening beschermde model een recht te verlenen zoals het recht dat normaliter door octrooibescherming kan worden gewaarborgd – zonder dat deze modelhouder aan de nodige voorwaarden voldoet om een dergelijke bescherming te verkrijgen – door hem de mogelijkheid te geven om te beletten dat concurrenten een voortbrengsel met bepaalde functionele kenmerken aanbieden of om mogelijke technische oplossingen te beperken.
- 11 Volgens de verwijzende rechter is het van belang om deze kwestie te verduidelijken omdat hij, als rechter die verantwoordelijk is voor de toepassing van het recht, krachtens artikel 3, lid 2, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten verplicht is er in de procedure op toe te zien dat ook in het geval van een vordering op basis van de betrokken modellen is voldaan aan het vereiste dat de toepassing van deze regels geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer schept. In de context van vorderingen wegens inbreuk op dit gebied worden de genoemde vragen en bedenkingen nooit opgeworpen op het niveau van de beschermbaarheid, als politieke of juridische gronden om bescherming uit te sluiten (zie in dit verband punt 79 van het arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99), maar op het niveau van de toepassing van de regeling.

### ***Eerste prejudiciële vraag***

- 12 De wetgever heeft geen uitzonderlijke toepassingsregels vastgesteld voor de uitzonderlijke bescherming waarin artikel 8, lid 3, van de verordening voorziet, namelijk dat de bescherming uit hoofde van deze bepaling zich uitstrekt tot elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 10, lid 1, van de verordening) en dat bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 10, lid 2, van de verordening).

- 13 Wat dit laatste aspect betreft, is de verwijzende rechter van oordeel dat de mate van creatieve vrijheid – anders dan verzoekster in hoofdgeding heeft betoogd – niet moet worden onderzocht vanuit de invalshoek dat het mogelijk is om een oneindig aantal steeds nieuwe alternatieve vormen voor het modulaire systeem te blijven creëren, maar vanuit de invalshoek van de vraag met welke andere alternatieve vormen concreet het samenvoegingsdoel van het model van verzoekster in dit modulaire systeem kan worden bereikt (de mogelijkheid om de basissteen van Lego met 2x1 noppen door middel van een demonteerbare verbinding naar boven en naar opzij uit te breiden). In deze context zijn de creatieve mogelijkheden noodzakelijkerwijs beperkt.
- 14 De eerste deelvraag van de eerste prejudiciële vraag heeft tot doel te verduidelijken wie de „geïnformeerde gebruiker” is wiens algemene indruk van het model van verzoekster moet worden vergeleken met de indruk die het product van verweerster bij hem wekt. De verwijzende rechter vraagt zich af of het concept in het arrest van 20 oktober 2011, PepsiCo/Promer Mon Graphic Group (C-281/10 P), volgens hetwelk de „geïnformeerde gebruiker” een tussencategorie tussen de gemiddelde consument en de vakman met grondige technische deskundigheid is die verschillende in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan, kan worden toegepast op krachtens artikel 8, lid 3, van de verordening beschermde modellen.
- 15 Aangezien de essentie van een uit hoofde van artikel 8, lid 3, van de verordening beschermd model niet de algemene indruk is die door de vorm van het voortbrengsel wordt gewekt, maar het technische doel dat met dat model wordt nagestreefd – met andere woorden, de functionaliteit – kan het gerechtvaardigd lijken dat de kennis van de geïdealiseerde geïnformeerde gebruiker wordt aangevuld met technische kennis die deze gebruiker tot een vakman verheft en hem gelijkstelt aan een vakman met een analytische en methodische blik en technische kennis.
- 16 De tweede deelvraag heeft betrekking op het aandachtsniveau van de gebruiker. Indien de uitlegging van het Hof van Justitie in het reeds aangehaalde arrest PepsiCo (C-281/10 P), volgens welke de geïnformeerde gebruiker niet in detail de minime verschillen kan onderscheiden die tussen de conflicterende modellen en voortbrengselen bestaan, ook kan worden gehanteerd voor modellen die uit hoofde van artikel 8, lid 3, van de verordening worden beschermd en rekening houdend met het feit dat de verschillen tussen de modellen die uit hoofde van artikel 8, lid 3, van de verordening worden beschermd en de voortbrengselen die met deze bescherming in strijd zijn, over het algemeen minimaal zijn, zou hieruit kunnen volgen dat modellen met kenmerken zoals die van verzoekster deze bescherming niet wezenlijk kunnen omzeilen.

- 17 Dit kan rechtvaardigen dat het uit hoofde van artikel 8, lid 3, van de verordening beschermde model en het betwiste voortbrengsel – ook in gerechtelijke procedures – worden vergeleken volgens een gespecialiseerde ontwerp- of technische benadering en middels een analytische en gedetailleerde procedure, en niet alleen op basis van de ruwe algemene indruk over het onderwerp van een gebruiker die weliswaar geïnformeerd is, maar niet over dergelijke kennis beschikt.
- 18 De derde deelvraag betreft de uitlegging van het begrip „algemene indruk”, dat de verwijzende rechter op basis van elementen uit de rechtspraak van het Hof van Justitie omschrijft als een bewuste ervaring van een geïnformeerde gebruiker op basis van de visuele waarneming van de verschijningsvorm van het voortbrengsel. Deze benadering is gevolgd door de rechters in hogere aanleg die kennis hebben genomen van de procedure in kort geding.
- 19 De visuele indruk die door een op basis van artikel 8, lid 3, van de verordening geregistreerd model wordt gewekt, is echter volledig van ondergeschikt belang ten opzichte van de functionele kenmerken van het model, dat wil zeggen dat de gelijkenissen en verschillen tussen dergelijke modellen niet kunnen worden aangetoond op basis van een visuele waarneming en middels beschrijvende concepten van de visuele indruk, maar door middel van technische analyse en argumenten. Deze benadering, die in tegenspraak is met de uitlegging van het Hof van Justitie, is gevolgd door de rechterlijke instantie in eerste aanleg die kennis heeft genomen van de procedure in kort geding, en ook de verwijzende rechter is geneigd te oordelen dat het waarschijnlijk niet geheel irrelevant is om het begrip „algemene indruk” aldus te verruimen dat het niet alleen ziet op de concepten van visuele waarneming die aan de verschijningsvorm van het model wordt ontleend, maar ook op het technische standpunt van een vakman over de functionele kenmerken van het model.

### ***Tweede prejudiciële vraag***

- 20 Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter met de tweede prejudiciële vraag te vernemen hoe ruim zijn beoordelingsvrijheid is om aan de vorderingen van de modelhouder met betrekking tot de inbreuk tegemoet te komen, in het bijzonder of er „bijzondere redenen” zijn om geen maatregelen ter bestraffing van de inbreuk te gelasten. De uitdrukking „bijzondere redenen [...] om dit niet te doen” in artikel 89, lid 1, van de verordening moet restrictief worden uitgelegd in het licht van het arrest Nokia (C-316/05).
- 21 Wat de inhoud van voormelde beoordelingsbevoegdheid betreft, volgt uit het rechtvaardigheids- en evenredigheidsbeginsel dat de rechterlijke instantie bijzondere zorgvuldigheid moet betrachten bij het tegemoetkomen aan de vorderingen van de modelhouder met betrekking tot de inbreuk, aangezien de daaraan verbonden rechtsgevolgen in overeenstemming moeten zijn met de omvang van de inbreuk.

- 22 Indien de vordering van de modelhouder om de waar in zijn geheel vast te houden, kan worden toegewezen louter omdat een of enkele elementen van dat bouwspeelgoed – dat echter maar weinig van dergelijke onderdelen bevat in verhouding tot het totale aantal onderdelen – inbreuk maken op de rechten op een of enkele Gemeenschapsmodellen, dan heeft de modelhouder bovendien in wezen hetzelfde recht dat hij decennia geleden kon uitoefenen door zich te beroepen op het inmiddels vervallen octrooi dat het bouwspeelgoed uit technisch oogpunt beschermde. Aangezien de essentie van het model waarop aanspraak wordt gemaakt, echter juist gelegen is in de functionaliteit van het model, moet de modelhouder al bij de aanvraag tot registratie rekening houden met de mogelijkheid dat het gebruik van deze functionaliteit in het belang van een derde is.
- 23 Aangezien de bescherming van modellen die een belemmering voor het handelsverkeer kan vormen, uitdrukkelijk wordt toegestaan door artikel 8, lid 3, van de verordening, kunnen de belangen die zich daartegen verzetten, alleen worden beoordeeld in het kader van een procedure wegens inbreuk, waarvan het kader is vastgesteld in artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48.
- 24 Wanneer de verwijzende rechter het in het hoofdgeding aannemelijk acht dat verweerster inbreuk maakt op Gemeenschapsmodellen, rijst bijgevolg de vraag of hij, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, op grond van de criteria van artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48 en in een poging om onder meer geen onnodige belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer op te werpen, kan beslissen om gedeeltelijk of zelfs helemaal niet tegemoet te komen aan de vorderingen van modelhouder.
- 25 Het staat buiten kijf dat tegenover deze beoordelingsbevoegdheid de plicht van de verwijzende rechter staat om de modelhouder bij te staan bij de handhaving van zijn intellectuele-eigendomsrechten en om te voorkomen dat de rechtspraktijk in wezen leidt tot een uitholling van de uit de modelbescherming voortvloeiende exclusieve rechten.
- 26 Gelet op de voorgaande overwegingen rijst de vraag of de beoordelingsbevoegdheid van de nationale rechter op grond van het Unierecht zover reikt dat hij de vordering strekkende tot verbod van de verdere invoer van het bouwspeelgoed in het land geheel kan afwijzen.