

**Zadeva C-211/24**

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)  
Poslovnika Sodišča**

**Datum vložitve:**

18. marec 2024

**Predložitveno sodišče:**

Fővárosi Törvényszék (županijsko sodišče v Budimpešti,  
Madžarska)

**Datum predložitvene odločbe:**

5. marec 2024

**Tožeča stranka:**

LEGO A/S

**Tožena stranka:**

Pozitív Energiaforrás Kft.

---

**Predmet postopka v glavni stvari**

Tožba za ugotovitev kršitve pravice iz modela in za ugotovitev pravnih posledic take kršitve.

**Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje predhodne odločbe**

Predmet: razlaga členov 8(3), 10 in 89(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti

Pravna podlaga: člen 267 PDEU.

**Vprašanja za predhodno odločanje**

1. Ali je v zadevi, kakršna je ta v postopku o glavni stvari, v kateri se imetnik sklicuje na model, varovan na podlagi člena 8(3) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (v nadaljevanju:

Uredba), v zvezi z eno ali več kockami za gradnjo igralnega kompleta za gradnjo tožene stranke, ki opravljajo enako funkcijo sestavljanja kot kocke iz modela tožeče stranke, s pravom Unije v skladu sodna praksa, na podlagi katere sodišča pri ocenjevanju obsega varstva modela tožeče stranke v skladu s členom 10 Uredbe:

- izhajajo iz pojma seznanjenega uporabnika, ki ima v zvezi s funkcijo modela in izdelka tehnična znanja, ki se lahko pričakuje od strokovnjaka na tem področju;
  - za seznanjenega uporabnika štejejo tistega, ki s temeljitim, tehničnim in metodičnim pregledom primerja model tožeče stranke in izdelek tožene stranke, ter
  - domnevajo, da ta seznanjen uporabnik oblikuje svoj celotni vtis o modelu in izdelku predvsem kot tehnično mnenje?
2. Če bi bilo v zadevi, kakršna je zgoraj opisana, treba ugotoviti, da obseg varstva iz modela tožeče stranke zajema enega ali nekaj kosov igralnega kompleta za gradnjo tožene stranke, ki pa pomenijo majhno število kock za gradnjo glede na celoto: ali je v skladu s pravom Unije priznanje diskrecijske pravice, na podlagi katere sodišče ob upoštevanju, da je kršitev delna, ni zelo resna in v primerjavi s celotnim blagom pomeni le majhen delež, ter interesov, povezanih z neomejeno trgovino z igračkami za gradnjo, ki večinoma ni sporna, torej razlogov, ki so opredeljeni kot „posebni razlogi“ v smislu člena 89(1) Uredbe, zavrne predlog za prepoved nadaljnjega uvoza igrače za gradnjo v državo?

### **Navedene določbe prava Unije**

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti, zlasti členi 8, 10 in 89.

Direktiva 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, zlasti člen 3.

### **Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari**

- 1 Tožeča stranka je imetnica naslednjih dveh modelov Skupnosti.
- 2 Predmet modela s številko registracije 001950981-0001 je povezovalni kos igrače za gradnjo, ki je sestavljen iz cilindra z nastavki in dveh prečnih osi (*axles*), pravokotnih druga na drugo in na cilinder, pri čemer sta osi povezani s cilindrom s pomočjo valjaste osnove (izdelek tožeče stranke je v skladu z modelom: „Technic Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“).

- 3 Predmet modela s številko registracije 002137190-0002 je povezovalni kos igrače za gradnjo, ki je modificirana različica znane kocke Lego 2 x 1 s čepkoma, ki ima na eni strani 2 x 1 okrogel votli čep (studs) (izdelek tožeče stranke je v skladu z modelom: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side“).
- 4 Tožena stranka je želela pod blagovno znamko „Qman“ na Madžarsko uvoziti igrače za gradnjo, sestavljene iz prefabriciranih plastičnih elementov, ki med drugim vsebujejo eno ali več kock za gradnjo, prikazanih na naslednji sliki:\*



- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (nacionalna davčna in carinska uprava, Madžarska) je odredila carinski nadzor blaga tožene stranke in zoper njo zaradi suma kršitve pravic industrijske lastnine sprožila upravni postopek za naložitev kazni. Nazadnje je Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) na podlagi prej navedenih modelov tožeče stranke in v odgovor na njen predlog z dne 22. junija 2022 odredilo zadržanje blaga tožene stranke. Tožeča stranka je nato zoper toženo stranko vložila obravnavano tožbo zaradi kršitve, s katero predložitvenemu sodišču predlaga, naj ugotovi kršitev pravic na obeh modelih in naj uporabi druge pravne posledice kršitve.

\* [Op. prev.: Na dnu stolpca ilustracije s slikami, ki vključuje številki registracije, je navedeno: „Registrska podoba modela tožeče stranke“. Na dnu stolpca z ilustracijami brez številke registracije je zapisano: „Fotografije izdelka tožene stranke, ki so bile posnete med sodnim preizkusom“.]

## Kratka predstavitev obrazložitve predloga za sprejetje predhodne odločbe

### *Potreba po vložitvi predloga za sprejetje predhodne odločbe*

- 6 Modeli tožeče stranke so „kocke igralnega kompleta za sestavljanje“ iz razreda 21.01 Locarnskega sporazuma o uvedbi mednarodne klasifikacije industrijskih modelov z dne 8. oktobra 1968. Varstvo njenega modela Skupnosti je bilo podeljeno na podlagi tako imenovane „modularne izjeme“ iz člena 8(3) Uredbe.
- 7 Predložitveno sodišče poudarja, da je tožeča stranka v preteklosti izkoristila patente, ki so zdaj potekli in ki so s tehničnega vidika varovali modularne igrače za gradnjo, katerih sestavni deli so tudi modeli tožeče stranke, ki se obravnavajo v tej zadevi. Takšen patent je bil sistem kock za gradnjo, zaščiten s prednostnim patentom Godtfreda Kirka Christiansena z dne 28. julija 1958 s številko registracije US3005282. Pozornost zbuja to, da sta namen izjuma, ki je predmet navedenega patenta – namreč „zagotoviti povezovalne kose za sestavljanje takšnih kock za gradnjo v katerem koli želenem relativnem položaju, s čimer se zagotovi veliko raznolikost kombinacij kock za sestavljanje igralnih struktur številnih različnih vrst in oblik“ – in namen modelov, ki so predmet člena 8(3) Uredbe – omogočanje „večkratne sestave ali povezave medsebojno zamenljivih delov modularnih sistemov“ –, v bistvu enaka. Ta tehnični cilj se doseže z ustreznim (funkcionalnim) oblikovanjem zunanjega videza (oblike) izdelka.
- 8 Na podlagi pojma videz, kakor je določen v sodbi DOCERAM (C-395/16) (točka 24), je videz za model bistvenega pomena (točka 25). Nasprotno pa v skladu s členom 8(3) Uredbe imetniku varstva ni treba dokazati, da ima model kakršen koli estetski namen, tako da zadostuje, da zgolj dokaže, da model v skladu s členoma 5 in 6 Uredbe služi namenu iz člena 8(3) Uredbe. Po mnenju predložitvenega sodišča naj bi iz vsega navedenega posledično izhajalo, da je varstvo modelov, ki ga omogoča člen 8(3) Uredbe, dejansko bližje patentnemu varstvu tehničnih značilnosti, kakor se je štelo že v točki 30 sodbe DOCERAM. Ustvarjanje takšnih modelov je torej zgolj rutinska inženirska in oblikovalska dejavnost, ki lahko kvečjemu služi za razširitev sistema igrač za gradnjo, ki je z iztekom patenta postal javna last, z več in z več dodatnimi alternativnimi elementi. Vendar lahko to vsekakor privede do položaja, v katerem lahko imetnik s sklicevanjem na varstvo novih modelov, pridobljenih po izteku veljavnosti patenta, ki varoval igračo za gradnjo, prepreči konkurentom, da bi ponudili izdelek z nekaterimi funkcionalnimi lastnostmi, ali omeji možne tehnične rešitve.
- 9 Predložitveno sodišče meni, da je obravnavana zadeva jasen primer tega.
- 10 Navedeno sodišče poudarja, da je zakonodajalec nedvomno določil jasno pravilo v členu 8(3) Uredbe in da so modeli nedvomno lahko varovani na podlagi te določbe, vendar da ne razume, kakšen pravni ali politični cilj je vodil zakonodajalca. Sprašuje se, ali je bil namen podeliti imetniku modela, varovanega na podlagi člena 8(3) Uredbe, pravico, kakršno je običajno mogoče zagotoviti s patentnim varstvom – ne da bi navedeni imetnik izpolnjeval pogoje, potrebne za

pridobitev takega varstva – tako, da bi mu dal možnost preprečiti konkurentom, da ponudijo izdelek z nekaterimi funkcionalnimi lastnostmi, ali omejiti možne tehnične rešitve.

- 11 Predložitveno sodišče meni, da je pomembno pojasniti to vprašanje, ker mora kot sodišče, pristojno za uporabo prava, v skladu s členom 3(2) Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v postopku zagotoviti, da je zahteva, da uporaba teh pravil ne ustvarja ovir za zakonito trgovino, izpolnjena tudi v primeru tožbe na podlagi zadevnih modelov. V okviru tožb za ugotavljanje kršitev na tem področju se omenjena vprašanja in pomisleki nikoli ne odražajo na ravni možnosti varstva kot političnih ali pravnih razlogov za izključitev varstva (glej v zvezi s tem točko 79 sodbe z dne 18. junija 2002, Philips, C-299/99), temveč na ravni izvrševanja zakonodaje.

***Prvo vprašanje za predhodno odločanje***

- 12 Zakonodajalec ni določil pravil za uporabo odstopanj pri odstopanju glede varstva iz člena 8(3) Uredbe, to je, da varstvo na podlagi te določbe zajema vsak videz izdelka, ki na seznanjenega uporabnika ne naredi drugačnega celotnega vtisa (člen 10(1) Uredbe), in da je treba pri ocenjevanju obsega varstva upoštevati stopnjo svobode oblikovalca pri razvoju videza izdelka (člen 10(2) Uredbe).
- 13 V zvezi s slednjim predložitveno sodišče meni, da stopnje ustvarjalne svobode ni treba preučiti – kakor je to trdila tožeča stranka v postopku o glavni stvari – z vidika, da je mogoče še naprej ustvarjati neskončno število vedno novih alternativnih oblik modularnega sistema, temveč jo je treba preučiti z vidika, katere druge alternativne oblike omogočajo, da se v praksi doseže cilj sestavljanja, ki mu sledi model tožeče stranke v navedenem modularnem sistemu (možnost, da se osnovna kocka Lego 2 x 1 s čepkoma s pomočjo odstranljive pritrditve razširi navzgor in vstran). V tem okviru je obseg ustvarjalnosti nujno omejen.
- 14 S prvim podvprašanjem prvega vprašanja se želi ugotoviti, kdo je „seznanjen uporabnik“, čigar celotni vtis o modelu tožeče stranke je treba primerjati z njegovim celotnim vtisom o izdelku tožene stranke. Predložitveno sodišče se sprašuje, ali se lahko za modele, ki so varovani na podlagi člena 8(3) Uredbe, uporabi pojem iz zadeve PepsiCo/Promer Mon Graphic Group (C-281/10 P), v skladu s katerim je „seznanjen uporabnik“ vmesni pojem med pojmom povprečnega potrošnika in pojmom strokovnjaka s poglobljeno tehnično usposobljenostjo, ki pozna različne modele, ki obstajajo v zadevnem sektorju, ki ima nekaj znanja o sestavnih delih, ki jih ti modeli po navadi vsebujejo, in ki je zaradi zanimanja za zadevne izdelke izkazal relativno stopnjo pozornosti pri njihovi uporabi.
- 15 Glede na to, da bistvo modela, varovanega na podlagi člena 8(3) Uredbe, ni celotni vtis, ki ga povzroči oblika izdelka, temveč tehnični namen, ki naj bi ga ta model dosegel, in sicer funkcionalnost, se lahko zdi upravičeno, da se znanje

idealiziranega seznanjenega uporabnika dopolni s tehničnim in inženirskim znanjem, ki navedenega uporabnika povzdignejo v položaj strokovnjaka in ga izenačijo s strokovnjakom, ki ima analitičen in metodičen pogled ter tehnična znanja.

- 16 Drugo podvprašanje se nanaša na stopnjo pozornosti uporabnika. V zvezi s tem, če bi bilo mogoče razlago Sodišča v prej navedeni zadevi PepsiCo (C-281/10 P), v skladu s katero seznanjen uporabnik ni sposoben podrobnega opažanja zelo majhnih razlik med modeloma v koliziji, ohraniti tudi v primeru modelov, ki so varovani na podlagi člena 8(3) Uredbe, in ob upoštevanju tega, da so razlike med modeli, ki so varovani na podlagi člena 8(3) Uredbe, in izdelki, ki so v koliziji z navedenim varstvom, na splošno minimalne, bi iz tega lahko izhajalo, da se modeli z značilnostmi, kakršne so značilnosti modela tožeče stranke, v bistvu ne bi mogli izogniti temu varstvu.
- 17 To lahko upravičuje, da se primerjava med modelom, varovanim v skladu s členom 8(3) Uredbe, in spornim izdelkom opravi – tudi v sodnem postopku – s specializiranim oblikovalskim ali tehničnim pristopom ter z analitičnim in podrobnim postopkom, in ne zgolj na podlagi približnih celotnih vtisov seznanjenega uporabnika glede tega področja, vendar ki nima takšnih znanj.
- 18 Tretje podvprašanje se nanaša na razlago pojma celotnega vtisa, ki ga predložitveno sodišče na podlagi elementov iz sodne prakse Sodišča Evropske unije opisuje kot zavestno izkušnjo seznanjenega uporabnika, ki temelji na vizualni zaznavi, ki izhaja iz zunanjega videza izdelka. Temu pristopu so sledila višja sodišča, ki so obravnavala postopek za izdajo začasne odredbe.
- 19 Vendar je vizualni vtis, ki ga ustvari model, registriran na podlagi člena 8(3) Uredbe, povsem drugotnega pomena, ko gre za funkcionalne značilnosti modela, povedano drugače, podobnosti in razlik med takimi modeli ni mogoče ugotoviti na podlagi vizualne podlage in z opisnimi pojmi vizualnega vtisa, temveč s pomočjo tehnične analize in argumentov. Ta pristop, ki je v nasprotju z razlago Sodišča, je uporabilo prvostopenjsko sodišče, pri katerem je bil sprožen postopek za izdajo začasnih odredb, in tudi predložitveno sodišče se nagiba k stališču, da verjetno ni povsem neupoštevno pojem „celotnega vtisa“ razširiti tako, da poleg pojmov vizualne zaznave, ki izhajajo iz zunanjega videza modela, vključuje tudi tehnično mnenje strokovnjaka s tega področja glede funkcionalnih značilnosti modela.

### ***Drugo vprašanje za predhodno odločanje***

- 20 Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, predložitveno sodišče z drugim vprašanjem sprašuje o obsegu diskrecijske pravice, ki jo ima na voljo, da bi ugodilo zahtevkom imetnika, in sicer zlasti o tem, ali se lahko iz „posebnih razlogov“ vzdrži odreditve ukrepov za sankcioniranje kršitve. Izraz „posebni razlogi proti temu“ iz člena 89(1) Uredbe je treba glede na sodbo Nokia (C-316/05) razlagati ozko.

- 21 Kar zadeva vsebino navedene diskrecijske pravice, iz pravičnosti in sorazmernosti izhaja, da mora biti sodišče pri ugoditvi zahtevkom imetnika pravice, ki izhajajo iz kršitve, še posebej skrbno, saj morajo uporabljene pravne posledice ustrezati obsegu kršitve.
- 22 Podobno, če je mogoče ugoditi zahtevku imetnika pravice, da je treba zadržati blago v celoti, zgolj zato, ker eden ali nekaj elementov te igrače za gradnjo – ki pa pomenijo majhno število kock za gradnjo glede na celoto – krši eno ali nekaj modelov skupnosti, ima imetnik teh pravic v bistvu enako moč, kot jo je pred desetletji lahko uveljavljal s sklicevanjem na patent, ki mu je zdaj že potekel in je s tehničnega vidika varoval igrače za gradnjo. Ker pa je bistvo uveljavljane pravice v zvezi z modelom prav njegova funkcionalnost, mora imetnik že ob prijavi upoštevati možnost, da je uporaba te funkcionalnosti lahko v interesu tretje osebe.
- 23 Glede na to, da je varstvo modelov, ki lahko pomeni oviro za trgovino, izrecno dovoljeno s členom 8(3) Uredbe, je nasprotno interese mogoče presoјati le v postopku za ugotavljanje kršitev, katerega okvir je določen v členu 3(1) in (2) Direktive 2004/48.
- 24 Če torej predložitveno sodišče v postopku o glavni stvari meni, da je verjetno, da tožena stranka krši pravice iz modela Skupnosti, se postavlja vprašanje, ali je treba – glede na posebne okoliščine zadeve, na podlagi meril iz člena 3(1) in (2) Direktive 2004/48 in v prizadevanju, da med drugim ne bi ustvarilo nepotrebnih ovir za zakonito trgovino – zahtevkom imetnika modela ugoditi delno ali jih celo v celoti zavrniti.
- 25 Obenem ni dvoma, da je na drugi strani tehtnice te diskrecijske pravice dolžnost predložitvenega sodišča, da pomaga imetniku modela pri uveljavljanju njegovih pravic intelektualne lastnine in prepreči, da bi sodna praksa v bistvu izpraznila vsebino izključnih pravic, ki izhajajo iz varstva modela.
- 26 Glede na zgornje ugotovitve se postavlja vprašanje, ali se lahko na podlagi prava Unije diskrecijska pravica sodišča razširi do točke, da sodišče države članice v celoti zavrne predlog za prepoved nadaljnjega uvoza igrače za gradnjo v državo.