

Byla C-211/24

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį

Gavimo data:

2024 m. kovo 18 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Fővárosi Törvényszék (Vengrija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2024 m. kovo 5 d.

Ieškovė:

LEGO A/S

Atsakovė:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Pagrindinės bylos dalykas

Ieškinys dėl teisių į dizainą pažeidimo konstatavimo ir jo teisinių pasekmių nustatymo

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

Dalykas: 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino 8 straipsnio 3 dalies, 10 straipsnio ir 89 straipsnio 1 dalies išaiškinimas.

Teisinis pagrindas: SESV 267 straipsnis.

Prejudiciniai klausimai

1. Ar tokiu atveju, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kai savininkas pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (toliau – Reglamentas) 8 straipsnio 3 dalį saugomu dizainu remiasi

dėl vienos ar kelių atsakovo importuojamo žaislinio konstruktoriaus kaladėlių, atliekančių tokią pačią surinkimo funkciją, kaip ir saugomo ieškovo dizaino kaladėlės, Sąjungos teisę atitinka teismų praktika, kai, nustatydami ieškovo dizaino apsaugos apimtį pagal Reglamento 10 straipsnį, teismai:

- remiasi informuoto naudotojo, kuris apie dizaino ir gaminio funkciją turi techninių žinių, kurių galima tikėtis iš atitinkamos srities specialisto, koncepcija;
 - informuotu naudotoju laiko asmenį, kuris ieškovo dizainui ir atsakovo gaminiui palyginti atlieka kruopštų, techninį ir metodinį tyrimą, ir
 - preziumuoja, kad šis informuotas naudotojas savo bendrą įspūdį apie dizainą ir gaminį suformuoja pirmiausia kaip techninę nuomonę?
2. Jei pirmiau aprašytu atveju reikia daryti išvadą, kad ieškovo dizaino apsauga apima vieną ar kelias atsakovo importuojamo žaislinio konstruktoriaus detales, kurių vis dėlto yra mažai, palyginti su bendru konstravimo kaladėlių skaičiumi, ar su ES teise suderinama nacionalinio teismo diskrecija netenkinti prašymo uždrausti tolesnį žaislinių konstruktorių importą į šalį, atsižvelgiant į dalinį pažeidimo pobūdį, ribotą pažeidimo sunkumą ir mastą palyginti su bendru prekių kiekiu, taip pat į suinteresuotumą užtikrinti neribotą prekybą žaisliniais konstruktoriais, dėl kurių didžiosios dalies nekyla ginčo, laikant šiuos motyvus „ypatingomis priežastimis“, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 89 straipsnio 1 dalį?

Nurodytos Sąjungos teisės nuostatos

2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino, visų pirma, 8, 10 ir 89 straipsniai.


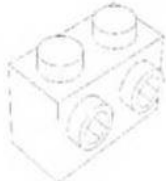
2004 m. balandžio 29 d. Direktyva 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo, visų pirma, 3 straipsnis.

Glaustas faktinių aplinkybių ir proceso pagrindinėje byloje aprašymas

- 1 Ieškovė yra toliau nurodytų dviejų Bendrijos dizainų savininkė.
- 2 Dizaino, kurio registracijos numeris 001950981–0001 dalykas yra žaislinio konstruktoriaus jungiamoji detalė, kurią sudaro cilindras su iškyšomis ir dvi skerspjuvio ašys (*axles*), statmenos viena kitai ir cilindrai, sujungtos su pastaruoju cilindrinio pagrindu (ieškovės gaminys atitinka šį dizainą: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“).
- 3 Dizaino, kurio registracijos numeris 002137190–0002 dalykas yra žaislinio konstruktoriaus jungiamoji detalė, kuri yra gerai žinomos 2x1 *Lego* kaladėlės

modifikacija; vienoje jos pusėje yra 2x1 tuščiavidurės iškyšos (*studs*) (ieškovės gaminys atitinka šį dizainą: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side“).

- 4 Atsakovė ketino importuoti į Vengriją prekių ženklu „Qman“ pažymėtus žaislinius konstruktorius, sudarytus iš surenkamų plastikinių elementų, tarp kurių yra viena ar daugiau toliau pateiktoje iliustracijoje pavaizduotų kaladėlių.*

 <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* (Nacionalinė mokesčių ir muitų administracija, Vengrija) nurodė taikyti atsakovės prekėms muitinės priežiūrą ir pradėjo dėl atsakovės veiksmų administracinio nusižengimo tyrimą, įtarusi pramoninės nuosavybės teisių pažeidimą. Remdamasis minėtais ieškovės dizainais ir tenkindamas jos 2022 m. birželio 22 d. prašymą, *Kúria* (Aukščiausiasis Teismas, Vengrija), kaip galutinė instancija, nurodė sulaikyti atsakovės prekes. Tuomet ieškovė pareiškė atsakovei šį ieškinį dėl pažeidimo konstatavimo, juo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęsio teismo prašo pripažinti, kad buvo pažeistos teisės į du dizainus, ir taikyti kitas su pažeidimu susijusias teises pasekmes.

* (Vertėjo pastaba: iliustracijos stulpelio, kuriame yra paveikslėliai su registracijos numeriais, apatiniame langelyje nurodyta: „Įregistruotas ieškovės dizaino vaizdas“. Iliustracijos stulpelio, kuriame yra paveikslėliai be registracijos numerių, apatiniame langelyje nurodyta: „Teisminio tyrimo metu padarytos atsakovės gaminio nuotraukos“).

Glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

Būtinybė pateikti prejudicinius klausimus

- 6 Ieškovės dizainai skirti „žaislinio konstruktoriaus kaladėlėms“, priskirtoms prie 1968 m. spalio 8 d. Liucernoje pasirašytos Sutarties dėl tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos 21.01 klasės. Ieškovės priklausančiam Bendrijos dizainui apsauga buvo suteikta taikant vadinamąją „modulinę išimtį“, numatytą Reglamento 8 straipsnio 3 dalyje.
- 7 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad ieškovė praeityje naudojosi patentais, kurių galiojimas šiandien jau pasibaigė ir kurie suteikė techninę apsaugą moduliniais žaisliniais konstruktoriams, tarp kurių sudedamųjų dalių yra atitinkančiųjų nagrinėjamus ieškovės dizainus. Vienas tokių patentų buvo suteiktas konstravimo kaladėlių sistemai, saugomai 1958 m. liepos 28 d. *Godtfred Kirk Christiansen* prioritetiniu patentu, registracijos numeris US3005282. Įdomu tai, kad šiuo patentu saugomo išradimo tikslas – „užtikrinti geresnį sujungimą, leidžiantį surinkti tokias konstravimo kaladėles į bet kokią pageidaujama padėtį ir taip sudaryti įvairias jų kombinacijas, kad būtų galima sukurti įvairių tipų ir formų žaislines konstrukcijas“, ir dizaino, kuriam taikoma Reglamento 8 straipsnio 3 dalis, tikslas – leisti „agreguotoje sistemoje <...> daug kartų sumontuoti arba sujungti vienas kitą pakeičiančius gaminius“, iš esmės yra tapatūs. Šio techninio tikslo pasiekama tinkamu (funkciniu) gaminio išorinės išvaizdos (formos) dizainu.
- 8 Remiantis Sprendime *DOCERAM* (C-395/16) pateikta sąvokos „dizainas“ apibrėžtimi (24 punktas), vaizdas yra lemiamas dizaino elementas (25 punktas). Priešingai, pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį saugomo dizaino savininkui nereikia įrodinėti, kad dizainas turi kokį nors estetinį tikslą, todėl jam pakanka tik pademonstruoti, kad dizainas, laikantis Reglamento 5 ir 6 straipsnių reikalavimų, atitinka Reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą tikslą. Anot prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, iš to, kas išdėstyta, atsižvelgiant į pasekmes, atrodo, kad Reglamento 8 straipsnio 3 dalimi leidžiama dizaino apsauga iš tikrųjų yra artimesnė patento suteikiamai techninių savybių apsaugai, kaip buvo nurodyta Sprendimo *DOCERAM* 30 punkte. Todėl tokių dizainų kūrimas yra tik įprasta inžinerinė ir projektavimo veikla, kuri daugiausia gali būti skirta kurti papildomas alternatyvias žaislinio konstruktoriaus, kuris pasibaigus patento galiojimui tapo viešai prieinamas, detales. Tačiau tai tikrai gali lemti situaciją, kai remdamasis naujų dizainų apsauga, gauta pasibaigus patento, kuriuo buvo saugomas žaislinis konstruktorius, galiojimui, savininkas galės neleisti konkurentams siūlyti gaminio, turinčio tam tikrų funkcinių savybių, arba apriboti galimus techninius sprendimus.
- 9 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad ši byla yra aiškus to pavyzdys.

- 10 Jis pažymi, kad nekyla abejonų, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas Reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nustatė aiškią taisyklę ir kad dizainai gali būti saugomi pagal šią nuostatą, tačiau neaišku, kokio teisinio ar politinio tikslo tuo siekta. Jam kyla klausimas, ar siekta pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį saugomo dizaino savininkui suteikti tokią teisę, kokią paprastai užtikrina patentinė apsauga (nereikalaujant, kad šis savininkas atitiktų tokios apsaugos suteikimo sąlygas), taip suteikiant jam galimybę neleisti konkurentams siūlyti tam tikrų funkcinių savybių turinčio gaminio arba apriboti galimus techninius sprendimus.
- 11 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad šį klausimą svarbu išsiaiškinti, nes, kaip teisės taikymo institucija, jis, remdamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 3 straipsnio 2 dalimi, privalo užtikrinti, kad nagrinėjant ginčijamais dizainais grindžiamą ieškinį taip pat būtų tenkinama sąlyga, jog šių taisyklių taikymas nesudarytų kliūčių teisėtai prekybai. Nagrinėjant ieškinius dėl pažeidimų šioje srityje, pirmiau minėti klausimai ir abejonės atsispindi ne apsaugos galimybės lygmeniu, kaip politinis ar teisinis apsaugos netaikymo motyvas (šiuo klausimu žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, 79 punktą), bet teisės akto taikymo lygmeniu.

Pirmasis prejudicinis klausimas

- 12 Teisės aktų leidėjas nenustatė specialių Reglamento 8 straipsnio 3 dalyje numatytos išimtinės apsaugos taikymo taisyklių, o tai reiškia, kad apsauga pagal šią nuostatą taikoma bet kokiam dizainui, kuris informuotam naudotojui nedaro skirtingo bendro įspūdžio (Reglamento 10 straipsnio 1 dalis), ir kad vertinant apsaugos apimtį, turi būti atsižvelgiama į dizainerio laisvės mastą kuriant dizainą (Reglamento 10 straipsnio 2 dalis).
- 13 Dėl pastarojo aspekto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad kūrybinės laisvės laipsnis turi būti nagrinėjamas ne darant prielaidą, kad naujas alternatyvius modulinėms sistemoms skirtas formas galima kurti *ad infinitum* (kaip teigė ieškovė pagrindinėje byloje), bet nustatant, kokios kitos alternatyvios formos leidžia praktiškai pasiekti surinkimo tikslą, kuriam skirtas ieškovės dizainas šioje sistemoje (galimybė 2x1 *Lego* pagrindinę kaladėlę išplėsti į viršų ir į šonus, naudojant nuimamą tvirtinimo detalę). Šiuo požiūriu kūrybinė laisvė neišvengiamai bus ribota.
- 14 Pirmojo prejudicinio klausimo pirmąja dalimi siekiama išsiaiškinti, kas yra „informuotas naudotojas“, kurio susikurtą bendrą įspūdį apie ieškovės dizainą reikia palyginti su atsakovės gaminio jam daromu įspūdžiu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį saugomiems dizainams gali būti taikoma 2011 m. spalio 20 d. Sprendime *PepsiCo / Promer Mon Graphic Group* (C-281/10 P) pateikta šios sąvokos apibrėžtis, pagal kurią „informuotas naudotojas“ užima tarpinę padėtį tarp vidutinio vartotojo ir išsamių techninių žinių turinčio atitinkamos srities specialisto, nes žino įvairius atitinkamame sektoriuje naudojamus dizainus, turi

tam tikrų žinių apie tokių dizainų įprastai turimus elementus ir domisi atitinkamais gaminiais, todėl rodo santykinai didelį pastabumo laipsnį jais naudodamasis.

- 15 Kadangi dizaino, kuriam suteikta apsauga pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį, esmė yra ne bendras išpūdis, kurį daro gaminio forma, bet techninė dizaino paskirtis, t. y. funkcionalumas, gali atrodyti pagrįsta, kad pavyzdinio informuoto naudotojo turimas žinias turėtų papildyti techninės ir inžinerinės žinios, kurios leistų jį laikyti atitinkamos srities specialistu ir prilyginti analitinių ir metodinių įgūdžių bei techninių žinių turinčiam tos srities ekspertui.
- 16 Antroji klausimo dalis susijusi su naudotojo pastabumo laipsniu. Šiuo aspektu pažymėtina, kad jei minėtame Teisingumo Teismo sprendime *PepsiCo* (C-281/10 P) pateiktas išaiškinimas, kad informuotas naudotojas negali detalai pastebėti menkiausių skirtumų tarp dizainų ir gaminių, dėl kurių kilo ginčas, galėtų būti taikomas ir dizaino, kuriam taikoma apsauga pagal Reglamento 8 straipsnį, atveju, tuomet, kadangi tarp pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį saugomų dizainų ir šią apsaugą pažeidžiančių gaminių paprastai yra minimalūs skirtumai, galėtų būti daroma išvada, kad dizainai, kurių savybės yra tokios kaip ieškovės dizainų, iš esmės negalėtų apeiti šios apsaugos.
- 17 Tai gali pateisinti būtinybę, taip pat ir teismo nagrinėjimo metu, palyginti pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį saugomą dizainą ir ginčijamą gaminį remiantis specialisto turimomis dizaino ar techninėmis žiniomis ir taikant išsamią analitinę procedūrą, o ne vien remiantis apytikriu bendru naudotojo, kuris yra informuotas apie dalyką, bet neturi tokių žinių, išpūdžiu.
- 18 Trečioji klausimo dalis susijusi su sąvokos „bendras išpūdis“ aiškinimu; prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, apibūdina šią sąvoką kaip su gaminiu susijusią sąmoningą informuoto naudotojo patirtį, pagrįstą jo išorinės išvaizdos vizualiniu suvokimu. Tokio požiūrio laikėsi aukštesnės instancijos teismai, nagrinėję laikinąsias apsaugos priemones.
- 19 Tačiau Reglamento 8 straipsnio 3 dalies pagrindu įregistruoto dizaino sukuriamas vizualinis išpūdis yra visiškai antraeilis dizaino funkcinių savybių atžvilgiu, t. y. dizainų panašumus ir skirtumus galima atskleisti ne vizualiai ar naudojant vizualinį išpūdį aprašančius metodus, bet techninės analizės ir argumentų pagalba. Tokio Teisingumo Teismo išaiškinimui priešingo požiūrio laikėsi pirmos instancijos teismas, nagrinėjęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ir prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat yra linkęs manyti, kad tikriausiai nebūtų visiškai nereikšminga išplėsti „bendro išpūdžio“ sąvoką taip, kad ji apimtų ne tik dizaino išorinės išvaizdos vizualinį suvokimą, bet ir techninę atitinkamos srities eksperto nuomonę dėl dizaino funkcinių savybių.

Antrasis prejudicinis klausimas

- 20 Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai, antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, kiek plati yra jo diskrecija tenkinti su pažeidimu susijusius savininko reikalavimus, t. y. visų pirma, ar jis gali susilaikyti nuo sankcijų taikymo už pažeidimą dėl „ypatingų priežasčių“. Remiantis Sprendimu *Nokia* (C-316/05), Reglamento 89 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „ypatingos priežastys nuspręsti kitaip“ turi būti aiškinama siaurai.
- 21 Kalbant apie minėtos diskrecijos turinį, iš teisingumo ir proporcingumo principų išplaukia, kad teismas, tenkindamas teisių turėtojo reikalavimus, kylančius iš jo teisių pažeidimo, turi elgtis ypač atidžiai, nes sukeltos teisinės pasekmės turi atitikti pažeidimo mastą.
- 22 Taip pat, jei teisių turėtojo reikalavimas sulaikyti visas prekes galėtų būti patenkintas vien tuo pagrindu, kad viena ar kelios žaislinio konstruktoriaus detalių, kurių vis dėlto yra nedaug, palyginti su bendru detalių skaičiumi, pažeidžia teises į vieną ar kelis Bendrijos dizainus, teisių turėtojas turėtų iš esmės tą pačią teisę, kuria jis galėjo naudotis prieš kelis dešimtmečius, remdamasis dabar jau nebegaliojančiu patentu, saugančiu žaislinių konstruktorių technines savybes. Tačiau, kadangi teisės į dizainą, kuria remiamasi, esmė yra būtent to dizaino funkcionalumas, jau registracijos paraiškos pateikimo metu teisių turėtojas taip pat turi atsižvelgti į tai, kad trečioji šalis gali būti suinteresuota naudotis šiuo funkcionalumu.
- 23 Kadangi dizaino apsauga, kuri gali tapti kliūtimi prekybai, yra aiškiai leidžiama pagal Reglamento 8 straipsnio 3 dalį, priešingi interesai gali būti vertinami tik per pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, kurios pagrindai nustatyti Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse.
- 24 Taigi, jei nacionalinis teismas mano, kad pagrindinėje byloje tikėtina, jog atsakovė pažeidžia teises į Bendrijos dizainą, kyla klausimas, ar, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, remiantis Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais kriterijais ir siekiant, be kita ko, nesudaryti nereikalingų kliūčių teisėtai prekybai, dizaino savininko reikalavimus tikslinga patenkinti tik iš dalies ar net visiškai atmesti.
- 25 Savo ruožtu nėra abejonių, kad šią diskreciją atveria nacionalinio teismo pareiga padėti dizaino savininkui įgyvendinti jo intelektualinės nuosavybės teises ir neleisti, kad dėl teisminės praktikos iš dizaino apsaugos kylančios išimtinės teisės netektų savo turinio.
- 26 Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus, kyla klausimas, ar, remiantis Europos Sąjungos teise, teismo diskrecija gali būti išplėsta taip, kad valstybės narės teismas galėtų visiškai atmesti prašymą uždrausti tolesnį žaislinių konstruktorių importą į šalį.