

Zadeva C-437/23**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča****Datum vložitve:**

13. julij 2023

Predložitveno sodišče:Fővárosi Törvényszék (županijsko sodišče v Budimpešti,
Madžarska)**Datum predložitvene odločbe:**

3. julij 2023

Tožeča stranka:

LEGO Juris A/S

Tožena stranka:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Predmet postopka v glavni stvari

Tožeča stranka za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz varstva nacionalnih znamk, v okviru postopka zaradi kršitve znamke predložitvenemu sodišču predlaga, naj razglasi, da blago, ki se namerava uvoziti na Madžarsko, pomeni kršitev znamke, naj toženi stranki prepove njegov uvoz, naj odredi zadržanje in uničenje izdelkov, ki pomenijo kršitev prava, in naj od tožene stranke zahteva predložitev informacij in povračilo škode.

Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje predhodne odločbe

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe v zvezi z razlago – Spoštovanje pravic intelektualne lastnine – Približevanje zakonodaje držav članic – Direktiva (EU) 2015/2436 – Uredba 608/2013/EU – Nacionalne znamke, ki predstavljajo figurativne in/ali tridimenzionalne označbe – Uvoz izdelkov, s katerimi naj bi bila storjena kršitev – Kos – Postopek zaradi kršitve znamke – Carinski ukrep – Pojem uporabe blagovne znamke – Združljivost nacionalne prakse s pravom Unije –

Verjetnost zmede – Bistvene in druge funkcije znamke – Funkcija označbe porekla – Razlikovalni učinek – Obseg diskrecijske pravice nacionalnega sodišča, da ugotovi zahtevkom imetnika znamke – Uravnoteženje pravic imetnika znamke in uporabe načela prepovedi omejevanja zakonite trgovine – ‚Podaljšanje‘ patenta ali drugih izključnih pravic intelektualne lastnine, ki jim je varstvo poteklo, z varstvom znamke“

Pravna podlaga: člen 267 PDEU

Vprašanja za predhodno odločanje

1. „Ali je v skladu s pravom Unije, da je v sodni praksi države članice kot kršitev znamke, ki varuje kvazifotografski prikaz enega od konstrukcijskih elementov igrače za gradnjo, opredeljena nedovoljena uporaba te znamke, kot je uporaba iz postopka v glavni stvari, do katere pride tako, da je v zaprti embalaži zadevne modularne igrače za gradnjo mogoče najti kocko (v nadaljevanju: kos), katere obliko je mogoče zamenjati s prikazom kocke, varovanim z znamko, in navodila za sestavljanje, ki ta kos predstavljajo tako, da bi ga bilo mogoče zamenjati z znamko, medtem ko na zunanji strani zaprte embalaže igrače za gradnjo ni niti prikaza kocke, varovanega z znamko, niti znaka, ki ga je mogoče zamenjati z njo, ali sta prikazana le delno, noben drug element embalaže pa se ne nanaša na imetnika znamke?“
2. Ali je treba, če je zgoraj opisano uporabo znamke mogoče šteti za uporabo, zoper katero lahko imetnik znamke ukrepa v skladu s členom 10(2)(b) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, to določbo razlagati tako, da lahko imetnik znamke zahteva, da se ustavi uvoz celotnega blaga, ki ga tvori igrača za gradnjo, v državo in da se v ta namen odredi zadržanje takega blaga, tudi če do uporabe znamke pride le v zvezi z enim ali nekaj kosi igrače za gradnjo, ki jih je mogoče ločiti od blaga in so tehnično enakovredni drugim kosom, ter s prikazom teh kosov v navodilih za sestavljanje?
3. Če je treba pravo Unije razlagati tako, da lahko imetnik znamke zahtevke v zvezi s celotnim blagom uveljavlja tudi, če gre za uporabo znamke v zvezi z enim ali nekaj kosi igrače za gradnjo, ki jih je mogoče ločiti od blaga in so tehnično enakovredni drugim kosom, ter v zvezi s prikazom teh kosov v navodilih za sestavljanje: ali je v skladu s pravom Unije priznanje diskrecijske pravice sodišča, na podlagi katere sodišče države članice ob upoštevanju, da je kršitev, ki se nanaša le na enega ali več kosov, ki jih je mogoče najti v zaprti embalaži, ki ni zelo resna in v primerjavi s celotnim blagom pomeni le majhen delež, delna, ter interesov, povezanih z neomejeno trgovino z igračami za gradnjo, ki je večinoma nesporna, zavrne predlog za prepoved nadaljnjega uvoza igrače za gradnjo v državo in za izdajo začasne odredbe o zadržanju igrače za gradnjo v ta namen?“

Navedene določbe prava Unije

Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, zlasti uvodna izjava 18 ter člen 10(2)(b) in (3)(c).

Uredba (EU) št. 608/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003, člen 17(1).

Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije, člen 130(1).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, člen 3(1) in (2).

Navedene določbe nacionalnega prava

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zakon XI iz leta 1997 o varstvu znamk in geografskih označb; v nadaljevanju: zakon o znamkah), člena 12 in 27.

Upoštevena sodna praksa Sodišča Evropske unije

Sodba z dne 14. septembra 2010, Lego Juris/UUNT, C-48/09 P.

Sodba z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

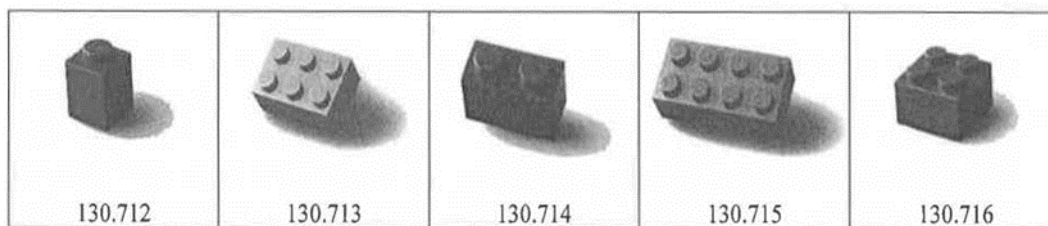
Sodba z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01.

Sodba z dne 11. septembra 2007, Céline, C-17/06.

Sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08.

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari

- 1 Tožeča stranka je imetnica madžarskih nacionalnih znamk s številkami registracije 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 in 130.716, ki so zaščitene od 7. decembra 1990 in ki na kvazifotografski način prikazujejo kocke z različnim številom okroglih čepkov, splošno znane kot kocke LEGO. Varstvo znamke zajema „igre in igrače“ iz razreda 28 Nicejskega sporazuma.



- 2 Tožena stranka je želela na Madžarsko uvoziti modularne igrače za gradnjo. Embalažo večine plastičnih igrač za gradnjo tvori zaprta kartonska škatla, na zunanji strani katere je barvni fotografski prikaz figure, sestavljene iz elementov, podobnih kockam LEGO. Prevladujoči besedni element na embalaži je običajno barvni in grafično urejen besedni element, ki opisuje to figuro, npr. „SkyBreaker Pterodactyl“, „Kaiser Dinosaur“ ali „Holy Lion“. Na vsaki embalaži je mogoče videti vzorec, ki je manjši od zgoraj opisanega besednega elementa in ga sestavlja besedni element „Qman“, zapisan v kvadratnem okviru; poleg tega so na embalaži tudi navedbe v zvezi z značilnostmi igrače. Zaprta škatla vsebuje plastične dele za gradnjo različnih oblik, od katerih je večina prav tako opremljena z okroglimi čepki. Na okroglih čepkih kock je mogoče prebrati besedni element „ENLI“. Embalaža vsebuje navodila za sestavljanje, na katerih so z barvnim aksiometričnim prikazom narisane kocke, ki se uporabljajo v vsakem koraku sestavljanja, in način njihovega sestavljanja.
- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (nacionalna davčna in carinska uprava – direktorat za davke in carino, županija Veszprém, Madžarska), ki je carinil to blago, je menil, da se z opisanim blagom lahko kršijo pravice intelektualne lastnine tožeče stranke. Zato je ta organ po prejemu izjave tožeče stranke v skladu s členom 17(1) Uredbe št. 608/2013 sprejel carinske ukrepe v zvezi z blagom, dokler se ne ugotovi, ali je bila z njim kršena kakšna pravica intelektualne lastnine tožeče stranke.
- 4 Tožeča stranka je 22. junija 2022, da bi carinski ukrep ohranila v veljavi in uveljavljala pravice, ki izhajajo iz nacionalnega varstva znamke, predložitvenemu sodišču predlagala, naj z začasno odredbo odredi zadržanje blaga, ki je bilo predmet nedovoljene uporabe nacionalne znamke. Predložitveno sodišče je ta predlog zavrnilo. Fővárosi Ítéltábla (višje sodišče v Budimpešti, Madžarska) je na podlagi pritožbe tožeče stranke spremenilo sklep predložitvenega sodišča in odredilo zadržanje blaga. Potem ko je tožena stranka vložila revizijo, je Kúria (vrhovno sodišče, Madžarska) s sklepom z dne 12. aprila 2023 potrdilo pravnomočni sklep Fővárosi Ítéltábla (višje sodišče v Budimpešti).
- 5 Tožeča stranka je 14. oktobra 2022 vložila tožbo (za začetek postopka zaradi kršitve znamke) v zvezi s sprejetjem zgoraj navedene začasne odredbe.

Bistvene trditve strank v postopku v glavni stvari

- 6 Tožeča stranka meni, da uvoz zadevnega blaga pomeni kršitev prava in da blago in njegovi deli (nekateri elementi) kršijo njene pravice iz znamke, zato je najprej vložila predlog za izdajo začasne odredbe, nato pa je vložila ustrezno tožbo zaradi kršitve znamke.
- 7 Tožena stranka predlaga zavrnitev tožbe. V svojo obrambo med drugim trdi, da po mnenju tožeče stranke samo nekateri elementi igrač, ki jih je uvozila tožena stranka, pomenijo kršitev. Vendar pa tožena stranka meni, da ni prišlo do kršitve, ker ni uvažala določenih kock za gradnjo, temveč igrače, ki jih je mogoče sestaviti iz kosov, pri čemer zadevni elementi za sestavljanje niso vidni na sestavljenih igračah. Na trgu Unije se svobodno prodaja nešteto podobnih igrač za gradnjo. Omejitev uvoza takih igrač na podlagi varstva znamke in njihove prodaje na Madžarskem pomeni zlorabo in krši načelo prostega pretoka blaga.

Kratka obrazložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 8 Predložitveno sodišče navaja, da v Uniji ni povsem nedvoumnega stališča glede možnosti, da se dopusti varstvo, ki ga zagotavlja znamka v zvezi z obliko kocke LEGO. Sodišče je s sodbo z dne 14. septembra 2010, Lego Juris, C-48/09 P, potrdilo ugotovitev ničnosti znamke Unije, ki je varovala obliko kocke LEGO rdeče barve s povezovalnimi elementi, razporejenimi v vrstah 2x4. Pred tem je bil postopek za ugotovitev ničnosti nacionalnih znamk, ki so predmet postopka v glavni stvari, na Madžarskem pravnomočno končan leta 2007, pri čemer je bilo varstvo znamk ohranjeno.
- 9 Zaradi navedenega je predložitveno sodišče doslej vedno znova ugodilo zahtevkom zaradi kršitve znamke, ki so temeljili na varstvu, ki ga znamke zagotavljajo prikazu kock LEGO. V vseh teh postopkih tožeča stranka nastopa proti tretjim uvoznikom, ki želijo na Madžarsko uvoziti igrače za gradnjo v zaprtih škatlah, ki vsebujejo tako kocke za gradnjo, ki jih tvorijo posamezni kosi konstrukcije, katerih oblika se lahko zamenja z obliko, varovano z nacionalno znamko, kot tudi navodila za sestavljanje, na katerih so ti kosi prikazani tako, da se lahko zamenjajo s kosi, varovanimi z nacionalno znamko. Na prvi pogled je jasno, da so te igrače za gradnjo imitacije LEGO, na katerih je ime znamke, ki se jasno razlikuje od imena tožeče stranke in splošno znanega logotipa LEGO, ki temelji na tem imenu. Prikaz kocke za gradnjo, varovan z znamko, se na embalaži običajno ne pojavlja ali pa je to kocko izjemoma mogoče prepoznati kot posamezen kos konstrukcije, ki je prikazan na embalaži. Ta okoliščina je značilna tudi za znaten del igrač za gradnjo, ki so pod carinskim nadzorom v postopku v glavni stvari.
- 10 Dosledna presoja, da te igrače pomenijo kršitev znamke, izvira še iz časa pred pristopom Madžarske k Evropski uniji.

- 11 Predložitveno sodišče se sklicuje na sodno prakso vrhovnega sodišča, ki se je od leta 2002 do nedavnega razvijala v zadevah, ki so temeljile na podobnih dejstvih kot v postopku v glavni stvari, iz katere izpelje, da se je na Madžarskem razvilo mnenje v sodni praksi, ki kot kršitev znamke opredeljuje nedovoljen uvoz blaga, pri katerem gre za uporabo znamke tako v primeru enega ali več delov igrače za gradnjo, sestavljene iz več elementov, ki se prodaja v zaprti škatli, kot tudi v primeru aksiometričnega prikaza v navodilih za sestavljanje teh elementov, ne glede na to, da na embalaži zadevnega blaga ni znamke niti nobene druge reference na tožečo stranko, ki je imetnica blagovne znamke.
- 12 Predložitveno sodišče ni povsem prepričano, da je ta sodna praksa v skladu s pravom Unije.
- 13 Prvo vprašanje za predhodno odločanje se nanaša na enotno razlago prava Unije v zvezi s pojmom kršitve znamke in „uporabe“ v okviru tega pojma.
- 14 To sodišče se sklicuje na prejšnje odločbe Sodišča v podobnih zadevah in zlasti na namen izključnih pravic, funkcije znamke in pogoje za prepoved njene uporabe. Na podlagi te sodne prakse predložitveno sodišče ugotavlja, da ni dvoma, da gre za uvoz blaga, ki je predmet carinskega postopka, v okviru gospodarskega prometa brez soglasja imetnika znamke in za izdelke, za katere so znamke registrirane.
- 15 Predložitveno sodišče poudarja, da je treba glede enega od pogojev, ki jih določa sodna praksa Unije (poseg v funkcijo znamke), da lahko imetnik znamke ukrepa zoper konkretno uporabo znamke, v postopku v glavni stvari uporabiti ustrezne določbe zakona o znamkah, ki veljajo leta 2023 in so posledica prenosa Direktive 2015/2436.
- 16 Predložitveno sodišče se sklicuje zlasti na uvodno izjavo 18 te direktive, v skladu s katero „se kršitev blagovne znamke lahko ugotovi le, če obstaja dokaz, da se nedovoljena znamka ali znak uporablja v gospodarskem prometu za razlikovanje blaga ali storitev. Za uporabo znaka, ki ni namenjena razlikovanju blaga ali storitev, bi morali veljati predpisi nacionalnega prava“.
- 17 Predložitveno sodišče se nato načeloma sprašuje, ali gre oziroma bi lahko šlo za poseg v funkcijo označbe porekla, ki jo ima nacionalna znamka, ki varuje prikaz elementa za sestavljanje, če znamka sploh ni prikazana na embalaži blaga ali če je kvečjemu prepoznavna kot del sestavljene figure, prikazane na embalaži, povprečni potrošnik pa lahko opazi le ta znak, ki ga lahko zamenja z znamko–bodisi kot kocko za gradnjo bodisi kot prikaz v navodilih za sestavljanje–, ko enkrat odpre zaprto embalažo. Povedano drugače, ali se lahko šteje, da ima taka uporaba znamke funkcijo razlikovanja enega izdelka od drugega.
- 18 Po mnenju predložitvenega sodišča za uporabo znamke, ki je predmet postopka v glavni stvari, ni mogoče šteti, da ima funkcijo razlikovanja enega izdelka od drugega. Povedano drugače, predložitveno sodišče meni, da taka uporaba ne posega v bistveno funkcijo znamke kot označbe porekla.

- 19 Če ni mogoče dokazati, da ima uporaba znamke, ki jo je grajala tožeča stranka, funkcijo razlikovanja enih proizvodov od drugih ali da bi taka uporaba lahko posegala v druge funkcije znamke, imetnik znamke v skladu s členom 12(2)(b) zakona o znamkah ne more ukrepati proti tej uporabi niti proti uvozniku tega blaga, zato bi moralo predložitveno sodišče predlog za izdajo začasne odredbe zavrniti. S prvim vprašanjem za predhodno odločanje se torej želi razjasniti, ali je tako in ali je zato treba revidirati madžarsko sodno prakso.
- 20 Drugo vprašanje za predhodno odločanje se nanaša na to, ali je treba pravo Unije razlagati tako, da lahko imetnik znamke ukrepa zoper uporabo znamke, do kakršne prihaja v postopku v glavni stvari.
- 21 V tem primeru mora predložitveno sodišče upoštevati dejstvo, da je uporaba znamke običajno omejena na enega ali nekaj kosov igrače za gradnjo, sestavljene iz več delov, medtem ko ta igrača vsebuje na desetine ali celo večje količine drugih kosov, ki ne pomenijo kršitev znamke, so iste vrste in imajo enako funkcijo kot kosi, ki pomenijo kršitev znamke, ter so tehnično enakovredni tem zadnjenavedenim kosom. Posebnost okoliščin, ki jih je treba preučiti v postopku v glavni stvari, je tako v tem, da se uporaba zadevnega znaka ne nanaša na celotno blago, temveč je omejena le na enega ali nekaj njegovih kosov, in da je delež teh kosov v celotni konstrukciji na splošno zelo majhen, kot v postopku v glavni stvari.
- 22 Postavlja se vprašanje, ali lahko v takem primeru imetnik znamke na podlagi člena 10(2)(b) Direktive 2015/2436 ukrepa zoper kršitev znamke v zvezi s celotnim blagom, torej ali iz te določbe izhaja, da lahko imetnik znamke tako kot v postopku v glavni stvari predlaga izdajo začasne odredbe, s katero se toženi stranki prepove nadaljnji uvoz celotnega blaga, ki vsebuje kose, s katerimi se krši znamka, in posledično zadrži blago.
- 23 Predložitveno sodišče v obrazložitvi tega vprašanja izraža dvome o ustreznosti prejšnje ugotovitve, in sicer ali pri blagu pride do uporabe znamke. Poudarja, da je treba kocke kot blago, ki ga je mogoče kupiti tudi posamično v specializiranih trgovinah tožeče stranke, pravno razlikovati od kock, ki se prodajajo kot kosi igrače za gradnjo.
- 24 V zvezi s tem predložitveno sodišče predlaga, da se razjasni, ali je treba, kadar le en kos, ki ga je mogoče ločiti od blaga, pomeni kršitev znamke, šteti, da blago kot celota krši znamko, in ali lahko tožeča stranka zahteva prepoved za blago kot celoto in sprejetje ukrepov, potrebnih za izvajanje te prepovedi.
- 25 Če je odgovor na drugo vprašanje za predhodno odločanje pritrdilen, predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje o obsegu diskrecijske pravice, ki jo ima na voljo, da bi ugodilo zahtevkom imetnika znamke, in zlasti o tem, ali jih lahko zavrne.
- 26 Veljavna nacionalna določba, in sicer člen 27(2) zakona o znamkah, določa, da „lahko imetnik znamke glede na okoliščine primera zoper kršitelja uveljavlja

- naslednje civilnopravne zahtevke [...]“: Predložitveno sodišče to določbo razlaga tako, da mu ne nalaga obveznosti brezpogojne ugoditve zahtevkom imetnika znamke v primeru kršitve znamke, temveč mu v zvezi s tem daje diskrecijsko pravico.
- 27 Predložitveno sodišče poudarja, da drugače kot zakon o znamkah člen 130(1) Uredbe 2017/1001 obravnava možnost, da se prepovedi ne odredi iz „posebnih razlogov“, vendar je treba v skladu z omenjeno sodno prakso te posebne pogoje razlagati ozko.
- 28 Ker morajo tudi nacionalna sodišča razlagati nacionalne predpise v skladu s pravom Unije, je treba z vidika prava Unije razmejiti obseg zadevne diskrecijske pravice sodišča, zlasti ker zakon o znamkah in Uredba 2017/1001 nedvoumno dopuščata diskrecijsko pravico, da se v primeru kršitve znamke ne ugoti zahtevkom imetnika znamke, vendar je svoboda uporabe te diskrecijske pravice v obeh predpisih opredeljena drugače.
- 29 Kar zadeva vsebino te diskrecijske pravice, iz pravičnosti in sorazmernosti izhaja, da mora biti nacionalno sodišče pri ugoditvi zahtevkom imetnika znamke, ki izhajajo iz kršitve, še posebej skrbno, saj morajo nastale pravne posledice ustrezati obsegu kršitve.
- 30 Podobno, če je mogoče –v skladu z zgoraj opisano sodno prakso države članice – ugoditi zahtevku imetnika znamke, da je treba zadržati blago v celoti, zgolj zato, ker eden ali nekaj elementov konstrukcije te igrace krši eno ali nekaj pravic iz nacionalne znamke, ima imetnik znamke 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 igrace za gradnjo. Ker ima kocka, ki je predmet prikaza, varovanega z znamko, tudi določeno funkcionalnost, mora imetnik znamke hkrati upoštevati možnost, da je uporaba te funkcionalnosti v interesu tretje osebe.
- 31 Ni dvoma, da želi zakonodajalec z vzpostavitvijo pravnih ovir za priznanje varstva znamke preprečiti „podaljšanje“ izključne pravice, katere varstvo je poteklo (na primer patenta ali pravice iz modela), z varstvom, ki ga zagotavlja znamka, in s tem neupravičeno ohranjanje monopola, ki se je že končal. Vendar se v obravnavani zadevi predložitveno sodišče glede na to, da nacionalne znamke niso bile razveljavljene (in so še vedno varovane), sprašuje, ali je ta namen zakonodajalca mogoče uresničiti z uporabo predpisa in v tem okviru pri odločanju o zahtevku v zvezi s kršitvijo znamke.
- 32 Možnost, da obstaja diskrecijska pravica v tem smislu, je namreč eventualno mogoče izpeljati iz določb Direktive 2004/48, zlasti iz člena 3(1) in (2).
- 33 Če torej predložitveno sodišče v postopku v glavni stvari meni, da je verjetno, da tožena stranka krši nacionalno znamko, se postavlja vprašanje, ali lahko – 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 – tehta, da predlogu tožeče stranke za izdajo začasne odredbe ugodí delno ali da ta predlog celo zavrne.

- 34 Ni dvoma, da je na drugi strani tehtnice te diskrecijske pravice dolžnost predložitvenega sodišča, da pomaga imetniku znamke pri uveljavljanju njegovih pravic intelektualne lastnine in prepreči, da bi sodna praksa v bistvu izpraznila vsebino izključnih pravic, ki izhajajo iz varstva znamke.
- 35 Glede na zgornje ugotovitve se postavlja vprašanje, ali se lahko na podlagi prava Unije diskrecijska pravica sodišča razširi do točke, da sodišče države članice zavrne predlog za izdajo začasne odredbe za prepoved nadaljnjega uvoza igrače za gradnjo v državo in za odreditev zadržanja blaga v ta namen. Predložitveno sodišče prosi Sodišče Evropske unije za koristen odgovor na tretje vprašanje za predhodno odločanje, na podlagi katerega bo mogoče opredeliti pravilno diskrecijsko pravico sodišča.

DELOVNI DOKUMENT