

**Sag C-211/24****Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement****Dato for indlevering:**

18. marts 2024

**Forelæggende ret:**

Fővárosi Törvényszék (Ungarn)

**Afgørelse af:**

5. marts 2024

**Sagsøger:**

LEGO A/S

**Sagsøgt:**

Pozitív Energiaforrás Kft.

**Hovedsagens genstand**

Anerkendelsessøgsmål med påstand om, at det fastslås, at rettighederne til et design er blevet krænkede, og om at de heraf afledte retsvirkninger udløses

**Genstand og retsgrundlag for anmodningen om præjudiciel afgørelse**

Genstand: fortolkning af artikel 8, stk. 3, artikel 10 og artikel 89, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design

Retsgrundlag: artikel 267 TEUF.

**Præjudicielle spørgsmål**

- 1) I en sag som hovedsagen, hvor indehaveren har påberåbt sig et design, som er beskyttet i henhold til artikel 8, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (herefter »forordningen«), med hensyn til en eller flere byggeklodser i sagsøgtets byggelegetøj, som opfylder samme

sammenkoblingsfunktion som klodserne i sagsøgerens design, er en retspraksis, hvorefter retterne, når de fastslår beskyttelsens omfang som omhandlet i forordningens artikel 10 for sagsøgerens design,

- tager udgangspunkt i en informeret bruger, der har den tekniske sagkundskab vedrørende designets og produktets funktion, som kan forventes af en fagmand, som er en ekspert,
- anser en person, der sammenligner sagsøgerens design og sagsøgtets produkt ved en grundig, teknisk og metodisk undersøgelse, for at være en informeret bruger, og
- lægger til grund, at denne informerede bruger primært danner sit helhedsindtryk af designet og produktet som en teknisk vurdering

forenelig med EU-retten?

- 2) Såfremt det i en sag med de beskrevne kendetegn skal konkluderes, at den beskyttelse, som tillægges ved sagsøgerens design, omfatter en eller flere bestanddele, som indgår i sagsøgtets byggelegetøj, som imidlertid udgør et begrænset antal byggeklodser i forhold til det samlede antal, er det da foreneligt med EU-retten at anerkende en skønsbeføjelse, hvorefter en retsinstans ikke tager en påstand om forbud mod fortsat import af byggelegetøjet til landet til følge, under hensyntagen til krænkelsens begrænsede karakter, krænkelsens mindre grove karakter og begrænsede omfang i forhold til varen som helhed og de interesser, der er forbundet med handel uden restriktioner med byggelegetøj, der i vid udstrækning ikke kan rejses tvivl om, idet disse forhold kan kvalificeres som »[gyldige] grunde« som omhandlet i forordningens artikel 89, stk. 1?

### **Anførte EU-retlige forskrifter**

Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design, navnlig artikel 8, 10 og 89

Direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig artikel 3.

### **Kort fremstilling af de faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen**

- 1 Sagsøgeren er indehaver af de følgende EF-design.
- 2 Genstanden for designet med registreringsnummer 001950981-0001 er en samlekomponeent i et stykke byggelegetøj bestående af en cylinder med fremspring og to tværsnitsaksler (*axles*), som er vinkelrette på hinanden og på cylinderen og er forbundet med cylinderen ved en cylindrisk base (sagsøgerens

produkt henhører under designet: »Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles«).

- 3 Genstanden for designet med registreringsnummer 002137190-0002 er en samlekomponent i et stykke byggelegetøj, som er en variation af den velkendte Lego-klods med 2x1 fremspring, som har 2x1 hule fremspring (*studs*) på en af siderne (sagsøgerens produkt henhører under designet: »Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side«).
- 4 Sagsøgte påtænkte at importere legetøjet bestående af præfabrikerede plastikelementer, som blandt andre komponenter indeholdt en eller flere af de byggeklodser, der fremgår af følgende illustration \*, til Ungarn under mærket »Qman«:

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

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (den nationale skatte- og afgiftsmyndighed, Ungarn) påbød en afgiftskontrol af sagsøgtes vare og indledte en administrativ sanktionsprocedure over for virksomheden, idet den havde mistanke om, at industrielle rettigheder var blevet krænket. På grundlag af sagsøgerens førnævnte design og som svar på en anmodning af 22. juni 2022 anordnede Kúria (øverste domstol, Ungarn) i sidste instans tilbageholdelse af sagsøgtes varer. Sagsøgeren har efterfølgende anlagt det foreliggende krænkelssøgsmål mod sagsøgte, hvorved selskabet har nedlagt påstand om, at den forelæggende ret fastslår, at

\* – [O.a.: I nederste felt i søjlen i illustrationen med billeder og angivelse af registreringsnumre anføres følgende: »Registrerafbildning af sagsøgerens design«. I nederste felt i søjlen i illustrationen med billeder uden registreringsnumre anføres følgende: »Fotografier af sagsøgtes produkter, som er taget med henblik på den retlige undersøgelse«.]

rettighederne til de to design er blevet krænkede, og at de øvrige retsvirkninger af krænkelsen udløses.

## Kort fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen

### *Nødvendigheden af at forelægge de præjudicielle spørgsmål*

- 6 Sagsøgerens design er »Bygningssten til et legetøjsbyggesæt« i klasse 21.01 i Locarnoarrangementet af 8. oktober 1968 vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle design. Beskyttelsen af selskabets EF-design er blevet ydet ved den såkaldte »modulundtagelse« i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3.
- 7 Den forelæggende ret bemærker, at sagsøgeren tidligere har udnyttet patenter, som i dag er udløbet, og som ydede teknisk beskyttelse til modulopbygget byggelegetøj, hvis komponenter også omfattede de af sagsøgerens design, som er omhandlet i den foreliggende sag. Dette patent bestod af et system af byggeklodser, som var beskyttet af Godtfred Kirk Christiansens prioriterede patent af 28. juli 1958 med registreringsnummer US3005282. Det er påfaldende, at formålet med den opfindelse, som er genstand for dette patent – nærmere bestemt »at skabe bedre redskaber til at sammenkoble sådanne byggeklodser i enhver indbyrdes stilling, der måtte ønskes, og således give mulighed for en stor variation af klodserne med henblik på at skabe legetøjsstrukturer af mange forskellige typer og former« – og formålet med de design, som er beskyttet i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3 – nærmere bestemt »en mangfoldig sammenbygning eller sammenkobling af produkter i et modulopbygget system bestående af indbyrdes udskiftelige elementer« – i det væsentlige er identiske. Dette tekniske formål forfølges ved en (funktionelt) tilpasset udformning af produktets ydre fremtoning (form).
- 8 I henhold til det designbegreb, der er fastsat i DOCERAM-dommen (C-395/16) (præmis 24), udgør udseendet den afgørende faktor for et design (præmis 25). Derimod behøver indehaveren af beskyttelsen i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, ikke at godtgøre, at design opfylder en æstetisk funktion, idet det er tilstrækkeligt, at vedkommende blot godtgør, at designet i overensstemmelse med forordningens artikel 5 og 6 tjener det formål, der omhandles i forordningens artikel 8, stk. 3. Ifølge den forelæggende ret synes det af fremgå af ovenstående betragtninger, at beskyttelsen af design i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, reelt ligger tættere på den beskyttelse af tekniske kendetegn, som ydes ved et patent, således som det allerede blev lagt til grund i DOCERAM-dommens præmis 30. Skabelsen af sådanne design er således blot en normal ingeniør- og designmæssig aktivitet, som højst kan tjene til at udvide det system af byggelegetøj, som er overgået til at være offentligt tilgængeligt efter patentets udløb, med flere og flere alternative supplerende elementer. Imidlertid kan dette uden tvivl føre til en situation, hvor indehaveren ved at påberåbe sig beskyttelse af nye design, som er erhvervet efter udløbet af det patent, som beskyttede

legetøjsbyggesættet, kan forhindre, at konkurrenterne tilbyder et produkt med bestemte funktionelle kendetegn, eller begrænse de mulige tekniske løsninger.

- 9 Efter den forelæggende rets opfattelse er den foreliggende sag et klart eksempel på dette.
- 10 Den forelæggende ret påpeger, at der ganske vist ikke er nogen tvivl om, at lovgiver har fastsat en klar forskrift i forordningens artikel 8, stk. 3, eller at design kan beskyttes i henhold til denne bestemmelse, men at det er uklart, hvilket retligt eller politisk formål der var lovgivers bevæggrund. Den forelæggende ret rejser det spørgsmål, om lovgiver havde til hensigt at tillægge indehaveren af et design, der er beskyttet i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, en ret såsom den, der sædvanligvis ydes ved et patent – uden at denne indehaver opfylder de nødvendige betingelser for at erhverve en sådan beskyttelse – og således at give indehaveren mulighed for at forhindre, at konkurrenterne tilbyder et produkt med bestemte funktionelle kendetegn, eller for at begrænse de mulige tekniske løsninger.
- 11 Den forelæggende ret anser det for væsentligt at afklare dette spørgsmål, eftersom den som ansvarlig for at anvende lovgivningen er forpligtet til at sikre, at kravet i artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder om, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, opfyldes under proceduren, også i tilfælde af et krænkelssøgsmål på grundlag af de omtvistede design. I forbindelse med krænkelssøgsmål på dette område afspejles de nævnte spørgsmål og bekymringer aldrig på niveauet for beskyttelse som politiske eller retlige begrundelser for at udelukke beskyttelsen (jf. i denne retning præmis 79 i dom af 18.6.2002, Philips, C-299/99), men derimod på niveauet for anvendelsen af lovgivningen.

#### ***Det første præjudicielle spørgsmål***

- 12 Lovgiver har ikke fastsat særlige bestemmelser vedrørende anvendelsen af den særlige beskyttelse, der er omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 3, dvs. at beskyttelsen i henhold til denne bestemmelse omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk (forordningens artikel 10, stk. 1), og at der ved vurderingen af beskyttelsens omfang tages hensyn til den grad af frihed, som designeren har haft ved udviklingen af designet (forordningens artikel 10, stk. 2).
- 13 Hvad angår sidstnævnte er den forelæggende ret af den opfattelse, at graden af kreativ frihed ikke – som sagsøgeren i hovedsagen har gjort gældende – skal undersøges med udgangspunkt i, om det fortsat er muligt at skabe uendeligt mange nye alternative former til det modulopbyggede system, men med udgangspunkt i, hvilke andre alternative former der gør det muligt konkret at opfylde det formål om sammenkobling, som sagsøgerens design tjener i dette modulopbyggede system (det forhold, at den basale Lego-klods med 2x1

fremspring kan udvides opad og sidelæns ved en fastgørelse, som kan aftages igen). I denne sammenhæng må den kreative frihed nødvendigvis være begrænset.

- 14 Med det første delspørgsmål i det første præjudicielle spørgsmål skal det afklares, hvem den »informerede bruger« er, hvis helhedsindtryk af sagsøgerens design skal sammenlignes med det, vedkommende har af sagsøgtets produkt. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om den definition, der er fastsat i dom af 20. oktober 2011, PepsiCo mod Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10/P) – hvorefter den »informerede bruger« er en mellemfigur mellem den gennemsnitlige forbruger og en fagmand, som er en ekspert med detaljeret sagkundskab, idet denne mellemfigur kender til de forskellige design i den pågældende branche og har et vist kendskab til de bestanddele, som disse design normalt består af, og udviser en vis grad af opmærksomhed, når han anvender produkterne, som følge af hans interesse for de omhandlede produkter – kan anvendes på de design, der nyder beskyttelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3.
- 15 Eftersom det væsentlige indhold i et design, som nyder beskyttelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, ikke består i det helhedsindtryk, som produktets form vækker, men derimod det tekniske formål, som designet er tiltænkt at opfylde, dvs. funktionaliteten, kan det synes begrundet, at en idealiseret informeret brugers kendskab suppleres med visse tekniske og ingeniørmæssige kundskaber, som løfter denne bruger til kategorien fagmand, som er en ekspert med detaljeret sagkundskab, og sidestiller brugeren med en ekspert på området, som har en analytisk tilgang og tekniske kundskaber.
- 16 Det andet delspørgsmål vedrører brugerens opmærksomhedsniveau. Hvis Domstolens fortolkning i den førnævnte PepsiCo-dom (C-281/10 P), hvorefter den informerede bruger ikke i detaljer kan få øje på de mindste forskelle, der måtte være mellem de omhandlede design og produkter, også kan opretholdes i tilfælde af design, som nyder beskyttelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, og hvis det tages i betragtning, at forskellene mellem de design, som nyder beskyttelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, og de produkter, som er i strid med denne beskyttelse, generelt er minimale, kan dette medføre, at design med kendetegn som sagsøgerens design ikke i det væsentlige kan undtages fra denne beskyttelse.
- 17 Dette kan begrunde, at sammenligningen mellem det design, som nyder beskyttelse i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, og det omtvistede produkt, også under retssagen, gennemføres med et specialiseret designmæssigt og teknisk fokus og ved en analytisk og detaljeret procedure, snarere end alene på grundlag af det omtrentlige helhedsindtryk hos en bruger, der er informeret på området, men ikke besidder denne type sagkundskab.
- 18 Det tredje delspørgsmål vedrører fortolkningen af begrebet helhedsindtryk, som den forelæggende ret på grundlag af elementer udledt af retspraksis fra Den Europæiske Unions Domstol beskriver som en informeret brugers bevidste oplevelse på grundlag af visuel opfattelse af produktets ydre aspekter. Denne



tilgang blev fulgt af de højere domstole, som behandlede sagen om foreløbige forholdsregler.

- 19 Det visuelle indtryk af et design registreret på grundlag af forordningens artikel 8, stk. 3, spiller imidlertid en helt sekundær rolle i forhold til de funktionelle kendetegn ved designet, dvs. at lighederne og forskellene mellem sådanne design ikke kan fremgå på visuelt grundlag eller af beskrivelser af det visuelle indtryk, men derimod skal fremgå ved tekniske analyser og argumenter. Denne tilgang, som er i modstrid med Domstolens fortolkning, blev fulgt af den ret i første instans, som behandlede sagen om forholdsmæssige forholdsregler, og den forelæggende ret hælder også til den opfattelse, at det sandsynligvis ikke er fuldstændig irrelevant at udvide begrebet »helhedsindtryk«, således at det ikke blot omfatter den visuelle opfattelse af designets ydre aspekter, men også den tekniske vurdering, som anlægges af en fagmand, der er en ekspert, vedrørende designets funktionelle kendetegn.

#### *Det andet præjudicielle spørgsmål*

- 20 Såfremt det første præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende, ønsker den forelæggende ret med det andet præjudicielle spørgsmål en præcisering af omfanget af rettens skøn med henblik på at imødekomme indehaverens krav i forbindelse med krænkelsen, dvs. om den nærmere bestemt kan undlade at pålægge sanktioner af »særlige grunde«. Udtrykket »særlige grunde taler imod noget sådant«, som anvendes i forordningens artikel 89, stk. 1, skal på baggrund af Nokia-dommen (C-316/05) fortolkes snævert.
- 21 For så vidt angår indholdet af denne skønsbeføjelse følger det af retspraksis og af proportionalitetsprincippet, at den nationale ret i forbindelse med imødekommelse af krav, der følger af en krænkelse og er fremsat af den pågældende rettighedshaver, skal udvise særlig omhu, eftersom de deraf afledte retsvirkninger skal stå i forhold til krænkelsens omfang.
- 22 Hvis et krav fra rettighedshaveren om tilbageholdelse af varen som helhed kan tages til følge, alene fordi et eller få byggelementer i dette legetøj griber ind i en eller få af de rettigheder, der følger af det nationale varemærke, har indehaveren af disse rettigheder grundlæggende set ligeledes den samme ret, som den pågældende kunne udøve i årtier under påberåbelse af det nu udløbne patent, der beskyttede byggelegetøj ud fra et teknisk perspektiv. Eftersom den byggeklods, der er genstand for den gengivelse, der er beskyttet af varemærket, også har en bestemt funktion, skal rettighedshaveren dog samtidig tage højde for muligheden for, at brugen af denne funktion er i tredjemands interesse.
- 23 Eftersom beskyttelsen af design kan udgøre en hindring for samhandelen, som udtrykkeligt er tilladt i henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, kan de interesser, der er i modstrid hermed, kun vurderes i forbindelse med en krænkelsesprocedure, hvis rammer er fastlagt i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/48.

- 24 Såfremt den forelæggende ret i hovedsagen anser det for sandsynligt, at sagsøgte krænker rettigheder til EF-design, ønskes det derfor oplyst, om den forelæggende ret i betragtning af de særlige omstændigheder i sagen på grundlag af kriterierne i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/48 og bl.a. af hensyn til ikke at skabe unødvendige hindringer for den lovlige samhandel skal træffe afgørelse, hvorved den delvist imødekommer de påstande, der er nedlagt af indehaveren af designet, eller endda ikke tager dem til følge.
- 25 Der er ingen tvivl om, at den anden side af denne skønsbeføjelse omfatter den forelæggende rets pligt til at bistå indehaveren af designet, således at denne kan gøre sine intellektuelle ejendomsrettigheder gældende, og til at undgå, at retspraksis medfører, at de eksklusive rettigheder, der følger af beskyttelsen af designet, bliver indholdsløse.
- 26 Henset til ovenstående betragtninger ønskes det oplyst, om rettens skønsbeføjelse på grundlag af EU-retten kan gå så vidt som til, at den nationale ret i det hele forkaster påstanden om, at fortsat import af byggelegetøj til landet forbydes.