

**Mål C-211/24****Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler****Datum för ingivande:**

18 mars 2024

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Fővárosi Törvényszék (Överdomstolen för Budapests stad, Ungern)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

5 mars 2024

**Klagande:**

LEGO A/S

**Motpart:**

Pozitív Energiaforrás Kft.

**Parter det nationella målet**

Talan om fastställelse av intrång i en formgivning och med yrkande om att domstolen ska besluta om de rättsliga följderna av detta intrång

**Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande**

Syfte: tolkning av artiklarna 8.3, 10 och 89.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning

Rättslig grund: artikel 267 FEUF

**Tolkningsfrågor**

- 1) Är det, i ett sådant mål som det vid den nationella domstolen, i vilket rättighetsinnehavaren åberopar en formgivning som skyddas enligt artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (nedan kallad förordningen), med avseende på en

- eller flera byggklossar i en av Pozitív Energiaforrás Kft:s byggleksaker som fyller samma monteringsfunktion som de klossar som omfattas av LEGO A/S formgivning, förenligt med unionsrätten att de nationella domstolarna, när de fastställer omfattningen av skyddet, i den mening som avses i artikel 10 i förordningen, för LEGO A/S formgivning,
- utgår från en kunnig användare som har sådan teknisk kunskap om formgivningens och produktens funktion som kan förväntas av en fackman,
  - betraktar en användare som jämför LEGO A/S formgivning med Pozitív Energiaforrás Kft:s produkt genom en noggrann, teknisk och metodisk undersökning som en kunnig användare, och
  - utgår från att denna kunniga användare bildar sig ett helhetsintryck av formgivningen och produkten i första hand i form av en åsikt om teknik?
- 2) Om det i ett mål som har ovannämnda egenskaper ska anses att det skydd som LEGO A/S formgivning ger sträcker sig till en eller några få delar som finns i Pozitív Energiaforrás Kft:s leksaker, som emellertid utgör ett litet antal byggklossar i förhållande till det totala antalet – är det då förenligt med unionsrätten att tillerkänna ett utrymme för skönsmässig bedömning enligt vilket, med hänsyn till att överträdelsen endast sker delvis, den ringa svårighetsgraden och proportionen av överträdelsen i förhållande till produkten i dess helhet och det intresse av fri handel med en byggleksak som till största delen inte kan ifrågasättas, vilket är skäl som kan kvalificeras som särskilda skäl enligt artikel 89.1 i förordningen, domstolen ogillar yrkandet om att fortsatt import till landet av byggleksaken ska förbjudas?

### **Anförda unionsbestämmelser**

Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, särskilt artiklarna 8, 10 och 89

Direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, särskilt artikel 3

### **Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet i det nationella målet**

- 1 LEGO A/S är innehavare av följande två gemenskapsformgivningar.
- 2 Formgivningen med registreringsnummer 001950981-0001 avser en kopplingsdel i en byggleksak som består av en cylinder med utskjutande delar och två tvärgående axlar (*axles*) som är vinkelräta mot varandra och mot cylindern, och

axlarna fäster vid cylindern med hjälp av en cylindrisk bas (LEGO A/S produkt som omfattas av formgivningen ”Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).

- 3 Formgivningen med registreringsnummer 002137190-0002 avser en kopplingsdel i en byggleksak som är en modifierad variant av den välkända Lego-klossen 2x1 med piggar, som har 2x1 ihåliga utskjutande delar (*studs*) på en av sina sidor (LEGO A/Ss produkt omfattas av formgivningen ”Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).
- 4 Pozitív Energiaforrás Kft. försökte till Ungern importera byggleksaker under varumärket ”Qman”, bestående av prefabricerade plastdelar som bland annat innehåller en eller flera av de byggklossar som visas i följande illustration:\*

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

- 5 La Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Skatte- och tullmyndigheten, Ungern) förordnade om tullkontroll av Pozitív Energiaforrás Kft:s produkter och inledde ett administrativt sanktionsförfarande mot Pozitív Energiaforrás Kft., på grund av att den misstänkte att industriella rättigheter hade åsidosatts. På grundval av LEGO A/S ovannämnda formgivning och som svar på LEGO A/S ansökan av den 22 juni 2022 beslutade Kúria (Högsta domstolen, Ungern) slutligen att Pozitív Energiaforrás Kft:s produkter skulle beslagtogs. LEGO A/S har därefter väckt förevarande talan om intrång mot Pozitív Energiaforrás Kft. och yrkat att den

\* [Översättarens anmärkning: I delen under kolumnen i illustrationen med bilderna där registreringsnumren finns anges: ”Återgivning från registret av klagandens formgivningar”. I delen under kolumnen i illustrationen med bilderna utan registreringsnumren anges följande: ”Fotografier av motpartens produkt som tagits inom ramen för den rättsliga prövningen”].

hänskjutande domstolen ska fastställa att det har skett ett intrång i de två formgivningarna och att domstolen ska besluta om de övriga rättsliga följderna av detta intrång.

## **Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs**

### ***Behovet av att hänskjuta tolkningsfrågorna***

- 6 LEGO A/S formgivningar är ”byggklossar till en leksaksbyggsats”, vilka omfattas av klass 21.01 i Locarnoöverenskommelsen om upprättande av en internationell klassificering av mönster av den 8 oktober 1968. Skyddet för LEGO A/S gemenskapsformgivning beviljades med stöd av det så kallade ”modulundantaget” i artikel 8.3 i förordningen.
- 7 Den hänskjutande domstolen har påpekat att LEGO A/S tidigare har använt patent som idag har löpt ut och som gav tekniskt skydd för modulbyggleksaker, bland vars delar även finns LEGO A/S formgivning som nu är föremål för prövning. Ett sådant patent var det byggklosssystem som skyddades av Godtfred Kirk Christiansens prioriterade patent av den 28 juli 1958, med registreringsnummer US3005282. Det är slående att syftet med den uppfinning som är föremål för detta patent – nämligen ”att tillhandahålla förbättrade möjligheter för att sätta samman sådana byggklossar i vilken önskad position som helst och således möjliggöra en stor variation av kombinationer av klossarna för att skapa leksakskonstruktioner i många olika typer och former” – och syftet med den formgivning som föreskrivs i artikel 8.3 i förordningen – närmare bestämt att möjliggöra ”att inbördes utbytbara produkter sammanfogas eller förbinds med varandra ett stort antal gånger inom ett modulsystem” – i huvudsak är identiska. Detta tekniska syfte uppnås genom en lämplig (funktionell) formgivning av produktens yttre utseende (form).
- 8 Med utgångspunkt i begreppet formgivning i domen DOCERAM (C-395/16) (punkt 24) är utseendet av avgörande betydelse för en formgivning (punkt 25). Enligt artikel 8.3 i förordningen behöver innehavaren av skyddet däremot inte visa att formgivningen har något estetiskt syfte, vilket innebär att det är tillräckligt att rättsinnehavaren endast visar att formgivningen i enlighet med artiklarna 5 och 6 i förordningen tjänar det syfte som avses i artikel 8.3 i förordningen. Enligt den hänskjutande domstolen tycks det av det ovan anförda, med hänsyn till dess konsekvenser, följa att det formskydd som föreskrivs i artikel 8.3 i förordningen i själva verket ligger närmare ett patentskydd för tekniska egenskaper, såsom det redan har slagits fast i punkt 30 i domen DOCERAM. Skapandet av sådana formgivningar är därför inte mer än en rutinmässig teknisk och designmässig verksamhet som på sin höjd kan tjäna till att med fler alternativa delar utvidga det byggleksakssystem som blev allmänt tillgängligt när patentet upphörde att gälla. Detta kan emellertid helt klart leda till en situation där innehavaren, genom att återropa skyddet för nya formgivningar som erhållits efter utgången av det patent som skyddade byggleksaken, kan hindra konkurrenter från att erbjuda en produkt med vissa funktionella egenskaper eller begränsa de möjliga tekniska lösningarna.

- 9 Den hänskjutande domstolen anser att det aktuella målet är ett tydligt exempel på detta.
- 10 Den hänskjutande domstolen påpekar att det inte råder något tvivel om att lagstiftaren har fastställt en tydlig regel i artikel 8.3 i förordningen och att formgivning kan skyddas enligt denna bestämmelse, men att det inte är klart för den vilket rättsligt eller politiskt mål som legat bakom lagstiftningen. Frågan är om avsikten var att ge innehavaren av den formgivning som skyddas enligt artikel 8.3 i förordningen en sådan rätt som den som normalt kan erhållas genom patentskydd – utan att innehavaren uppfyller de nödvändiga villkoren för att erhålla ett sådant skydd – genom att ge vederbörande möjlighet att hindra konkurrenter från att erbjuda en produkt med vissa funktionella egenskaper eller att begränsa möjliga tekniska lösningar.
- 11 Den hänskjutande domstolen anser att det är viktigt att klargöra denna fråga, eftersom den, i egenskap av organ som har till uppgift att tillämpa lagen, är skyldig att inom ramen för förfarandet, enligt artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, se till att villkoret att reglerna ska tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer är uppfyllt även när det är fråga om en talan som grundar sig på de omtvistade formgivningarna. I samband med mål om intrång på området återspeglas aldrig de nämnda frågorna och farhågorna i fråga om skyddet, såsom politiska eller rättsliga skäl för att utesluta skydd (se, i detta avseende, punkt 79 i domen av den 18 juni 2002, Philips, C-299/99), utan i fråga om tillämpningen av lagstiftningen.

#### *Den första tolkningsfrågan*

- 12 Lagstiftaren har inte föreskrivit några särskilda tillämpningsföreskrifter för det särskilda skydd som föreskrivs i artikel 8.3 i förordningen, det vill säga att skyddet enligt denna bestämmelse ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck (artikel 10.1 i förordningen) och att det vid prövning av skyddsomfånget ska tas hänsyn till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (artikel 10.2 i förordningen).
- 13 Vad gäller det sistnämnda anser den nationella domstolen att graden av kreativ frihet ska bedömas inte – såsom LEGO A/S gjorde gällande i det nationella målet – utifrån perspektivet att det är möjligt att fortsätta att skapa ett oändligt antal ständigt nya alternativa former för modulsystemet, utan mot bakgrund av vilka andra alternativa former som gör det möjligt att i praktiken uppnå det monteringsmål som LEGO A/Ss formgivning i modulsystemet eftersträvar (möjligheten för den grundläggande 2x1-legobiten med piggar att förlängas uppåt och åt sidorna med hjälp av ett löstagbart fäste). I detta sammanhang kommer det kreativa utrymmet med nödvändighet att vara begränsat.
- 14 Den första delfrågan i den första tolkningsfrågan syftar till att fastställa vem den ”kunniga användaren” är vars helhetsintryck av LEGO A/S formgivning ska



jämföras med helhetsintrycket av Pozitív Energiaforrás Kft:s produkt. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida det är möjligt att på de formgivningar som skyddas genom artikel 8.3 i förordningen tillämpa begreppet i domen av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), enligt vilket en ”kunnig användare” ska förstås som ett mellanbegrepp, det vill säga ett mellanting mellan begreppet genomsnittskonsument och begreppet fackman, varvid fackmannen är en sakkunnig som har en betydande teknisk kompetens, som känner till de olika formgivningar som finns på den berörda sektorn, som har en viss kunskap om de delar som normalt ingår i dessa formgivningar och som, på grund av sitt intresse för de berörda produkterna, ägnar dem relativt stor uppmärksamhet när de använder dem.

- 15 Eftersom det som utgör kärnan i en formgivning, som åtnjuter skydd enligt artikel 8.3 i förordningen, inte är det helhetsintryck som produktens form ger, utan det tekniska ändamål som formgivningen är avsedd att uppnå, det vill säga dess funktion, kan det förefalla motiverat att den tänkta kunniga användarens kunskaper kompletteras med tekniska kunskaper som upphöjer denna användare till en fackman och jämställer honom eller henne med en expert på området som har ett analytiskt och metodiskt öga och tekniska kunskaper.
- 16 Den andra delfrågan rör användarens grad av uppmärksamhet. Om domstolens tolkning i domen i det ovannämnda målet PepsiCo (C-281/10 P), enligt vilken den kunniga användaren inte i detalj kan iaktta de minsta skillnaderna mellan de formgivningar och de produkter som står i konflikt med varandra, även skulle gälla för formgivningar som skyddas enligt artikel 8.3 i förordningen och, mot bakgrund av skillnaderna mellan de formgivningar som skyddas enligt artikel 8.3 i förordningen och de produkter som kommer i konflikt med detta skydd generellt är mycket små, skulle det utifrån detta kunna dras slutsatsen att formgivningar med sådana egenskaper som LEGO A/S formgivning inte skulle kunna undgå detta skydd.
- 17 Detta kan motivera att jämförelsen mellan den formgivning som skyddas enligt artikel 8.3 i förordningen och den omtvistade produkten görs, även i domstolsförfaranden, genom en specialiserad metod avseende formgivning och tekniska frågor och genom ett analytiskt och detaljerat förfarande, snarare än enbart på grundval av de ungefärliga allmänna intrycken hos en användare som är kunnig om ämnet men som inte besitter sådan kunskap.
- 18 Den tredje delfrågan avser tolkningen av begreppet helhetsintryck, vilket den hänskjutande domstolen, med stöd av unionsdomstolens rättspraxis, har beskrivit som en medveten upplevelse hos en kunnig användare som grundar sig på den visuella uppfattning som härrör från produktens yttre utseende. Detta synsätt följdes av de högre domstolar som prövade de interimistiska förfarandena.
- 19 Det visuella intryck som en formgivning som registrerats på grundval av artikel 8.3 i förordningen ger är emellertid av helt underordnad betydelse i förhållande till formgivningens funktionella egenskaper, det vill säga likheter och skillnader

mellan sådana formgivningar kan inte avslöjas på visuell grund och genom beskrivningar av det visuella intrycket, utan genom tekniska analyser och argument. Detta synsätt, som strider mot EU-domstolens tolkning, har tillämpats av den domstol i första instans vid vilken talan om interimistiska åtgärder anhängiggjordes. Den hänskjutande domstolen är även beredd att anse att det inte helt saknar relevans att utvidga begreppet ”helhetsintryck” så att det inte endast omfattar begreppen visuell uppfattning som härrör från formgivningens yttre utseende, utan även den tekniska uppfattningen hos en fackman med avseende på formgivningens funktionella egenskaper.

### *Den andra frågan*

- 20 Om den första frågan besvaras jakande, vill den hänskjutande domstolen genom sin tredje fråga få klarhet i omfattningen av det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över för att bifalla innehavarens yrkanden avseende överträdelsen, det vill säga i synnerhet om den kan avstå från att besluta om sanktionsåtgärder avseende överträdelsen av ”särskilda skäl”. Uttrycket ”särskilda skäl att inte göra det” i artikel 89.1 i förordningen ska tolkas restriktivt mot bakgrund av domen Nokia (C-316/05).
- 21 När det gäller innehållet i detta utrymme för skönsmässig bedömning, rättvisan och proportionaliteten framgår det att den nationella domstolen, för att kunna tillmötesgå de yrkanden avseende intrång som framställts av rättighetsinnehavaren, måste visa särskild omsorg, eftersom de rättsliga följderna av detta ska motsvara omfattningen av intrånget.
- 22 Även om rättighetsinnehavarens krav på att produkten i sin helhet ska beslagtas kan bifallas av det enkla skälet att en eller några få delar av leksakens konstruktion – som dock är få i relation till det totala antalet delar – gjorde intrång i en eller några få av de nationella formgivningarna, har innehavaren av denna formgivning vidare i huvudsak samma möjlighet som han eller hon sedan flera decennier kunnat utöva genom att åberopa det redan upphävda patentet som skyddade byggleksakerna på det tekniska planet. Mot bakgrund av att kärnan i den åberopade rätten till formgivningen ligger just i dess funktion, ska rättighetsinnehavaren dock, redan när ansökan om registrering görs, även beakta möjligheten att användningen av denna funktion ligger i tredje mans intresse.
- 23 Eftersom skydd för formgivningar som kan utgöra ett handelshinder uttryckligen är tillåtet enligt artikel 8.3 i förordningen, kan de intressen som står mot detta endast bedömas inom ramen för ett mål om intrång, vilket regleras i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2004/48.
- 24 För det fall den hänskjutande domstolen i det nationella målet skulle anse det sannolikt att Pozitív Energiaforrás Kft. gör intrång i gemenskapsformgivningen, vill den följaktligen få klarhet i huruvida den, med hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet, på grundval av kriterierna i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2004/48 och bland annat i avsikt att inte skapa onödiga hinder för den lagliga

handeln, delvis bör bifalla yrkandena hos innehavaren av formgivningen eller om den bör avslå samtliga yrkanden.

- 25 Det råder följaktligen inget tvivel om att den nationella domstolen, utöver avvägningen i detta utrymme för skönsmässig bedömning, har en skyldighet att bistå innehavaren av formgivningen med att göra gällande sina immateriella rättigheter och att förhindra att rättspraxis i praktiken innebär att de ensamrättigheter som följer av skyddet av formgivningen töms på innehåll.
- 26 Mot bakgrund av det ovan anförda uppkommer frågan huruvida domstolens utrymme för skönsmässig bedömning, på grundval av unionsrätten, kan sträcka sig så långt som till att domstolen i medlemsstaten helt avslår yrkandet om att fortsatt import av leksaken till landet ska förbjudas.

ARBETS  
DOKUMENT