

**Mål C-396/23****Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler****Datum för ingivande:**

29 juni 2023

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Fővárosi Törvényszék (Överdomstolen för Budapests stad, Ungern)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

12 juni 2023

**Sökande av tullåtgärd:**

LEGO Juris A/S

**Part som motsätter sig tullåtgärden:**

«SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**Saken i det nationella målet**

För att göra gällande de rättigheter som följer av skyddet för nationella varumärken har den som ansökt om tullåtgärden (nedan kallad sökanden) begärt att den hänskjutande domstolen, inom ramen för ett interimistiskt förfarande som inte är en tvist, ska upprätthålla den (kvarhållande) tullåtgärd som vidtagits med avseende på de varor som ska importeras till Ungern från ett tredjeland.

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

Begäran om förhandsavgörande gällande tolkning – Respekt för skydd för immateriella rättigheter – Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning – Direktiv (EU) 2015/2436 – Förordning 608/2013/EU – Nationella varumärken som återger figuruppgifter eller tredimensionella uppgifter – Import från tredje land av varor som påstås utgöra intrång – Del – Misstanke om varumärkesintrång – Tullåtgärd – Begreppet användning av varumärke – Huruvida nationell praxis är förenlig med unionsrätten – Risk för förväxling – Varumärkets väsentliga funktioner och andra funktioner – Funktionen att varumärket anger ursprunget –

Särskiljningsförmåga – Omfattningen av den nationella domstolens utrymme för skönsmässig bedömning för att bifalla varumärkesinnehavarens yrkanden – Avvägning mellan varumärkesinnehavarens rättigheter och tillämpningen av principen om förbud mot inskränkningar i lagenlig handel – ”Förlängning” av patentet eller andra ensamrätter för immateriella rättigheter som har upphävts genom varumärkesskydd

Rättslig grund: artikel 267 FEUF.

### Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande

- 1) Är det förenligt med unionsrätten att en regel i en medlemsstats rättspraxis innebär att en otillåten användning, såsom den ifrågavarande användningen i det nationella målet, vilken kännetecknas av den omständigheten att det, inuti den slutna förpackningen för den omtvistade modulbyggleksaken, kan finnas en byggkloss (nedan kallad delen), vars form kan förväxlas med återgivningen av den av varumärket skyddade klossen, och monteringsanvisningar i vilka denna del återges på ett sätt som kan förväxlas med varumärket, kvalificeras som ett intrång i det varumärke som skyddar en nästan fotografisk återgivning av en av byggdelarna av en byggleksak, medan varken återgivningen av den kloss som skyddas av varumärket eller det tecken som kan förväxlas med detta förekommer på utsidan av den slutna förpackningen för byggleksaken eller endast förekommer delvis, och ingen annan del av förpackningen hänvisar till varumärkesinnehavaren?
- 2) Om den ovan beskrivna användningen av varumärket ska anses utgöra sådan användning mot vilken varumärkesinnehavaren kan vidta åtgärder med stöd av artikel 10.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, ska då denna bestämmelse tolkas så, att varumärkesinnehavaren kan kräva att importen till landet av den vara som utgörs av byggleksaken hindras i sin helhet och att det i detta syfte ska förordnas om att varan ska beslagtas, även om varumärket endast används med avseende på en eller några få delar av en byggleksak – vilka kan särskiljas från varan och är tekniskt likvärdiga med andra delar – genom återgivning av dessa delar i monteringsanvisningarna?
- 3) För det fall unionsrätten ska tolkas så, att varumärkesinnehavaren kan rikta anspråk avseende varan i dess helhet, även om varumärket används genom en eller några få delar av en byggleksak – vilka kan särskiljas från varan och är tekniskt likvärdiga med andra delar – genom att dessa delar återges i monteringsanvisningarna, är det då förenligt med unionsrätten att tillerkänna ett utrymme för skönsmässig bedömning enligt vilket, med hänsyn till att överträdelsen endast sker delvis, avseende en eller några få delar som kan finnas i en sluten förpackning, den ringa svårighetsgraden och proportionen av överträdelsen i förhållande till varan i dess helhet och det intresse av fri

handel med en byggleksak som till största delen inte kan ifrågasättas, domstolen i medlemsstaten inte meddelar förbud mot att fortsätta importera byggleksaken till landet och därför avslår ansökan om interimistiska åtgärder avseende beslagtagande av byggleksaken?

### **Anförda unionsbestämmelser**

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, skäl 18 samt artiklarna 10.2 b och 3 c

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, artikel 17.1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om Eu-varumärken, artikel 130.1

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, artikel 3.1 och 3.2

### **Anförda nationella bestämmelser**

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (1997 års lag XI om skydd av varumärken och geografiska beteckningar) (nedan kallad varumärkeslagen), artiklarna 12 och 17.

### **Anförd praxis från EU-domstolen**

Dom av den 14 september 2010, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, C-48/09 P.

Dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

Dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01.

Dom av den 11 september 2007, Céline, C-17/06.

Dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08.

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

- 1 Sökanden är innehavare av de ungerska nationella varumärkena med registreringsnummer 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 och 130.716, vilka är skyddade sedan den 7 december 1990 och nästan fotografiskt återger byggklossar med varierande antal runda piggar, allmänt kända som LEGO-klossar.

Varumärkesskyddet omfattar ”spel och leksaker” i klass 28 i Niceöverenskommelsen.



- 2 Den part som motsätter sig ansökan om tullåtgärd (nedan kallad den invändande parten) avsåg att till Ungern importera modulbyggleksaker från länder utanför Europeiska unionen. De flesta plastbyggleksaksförpackningar består av en sluten låda av kartong på vars utsida det finns en grafisk återgivning i färg av den figur som har konstruerats utifrån beståndsdelar som liknar LEGO-klossarna. Det dominerande ordelementet på förpackningen är i allmänhet ett grafiskt bearbetat ordelement i färg som beskriver figuren, exempelvis ”elephant”, ”fast food restaurant”, ”fire brigade” eller ”hippo”. En mindre formgivning än det ovan beskrivna ordelementet kan observeras på varje förpackning, bestående av en återgivning av en leende stjärna och ordelementet STARMERRY. Förutom det ovan anförda kan man på förpackningen läsa uppgifter om leksakens egenskaper. Den slutna lådan innehåller plastbyggdelar i olika former och de flesta av dem är även försedda med runda piggas. Förpackningen innehåller några monteringsanvisningar där de byggklossar som används i varje steg i monteringen och det sätt på vilket de ska monteras visas genom en axonometrisk återgivning i färg.
- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (den nationella skatte- och tullmyndigheten för södra Budapest, Ungern), som är den myndighet som ansvarar för tullklarering, ansåg att de varor som beskrivs ovan sannolikt kränker sökandens immateriella rättigheter. Detta är skälet till att denna myndighet, efter att ha erhållit sökandens deklARATION, vidtog en tullåtgärd avseende varorna i enlighet med artikel 17.1 i förordning nr 608/2013, i avvaktan på klargörande av frågan huruvida varorna gjorde intrång i sökandens immateriella rättigheter.
- 4 För att upprätthålla tullåtgärden och bland annat göra gällande de rättigheter som följer av det nationella varumärkesskyddet enligt varumärkeslagen, ansökte sökanden den 3 maj 2023 hos den nationella domstolen om interimistiskt beslagtagande av de varor som var föremål för den otillåtna användningen av det nationella varumärket.
- 5 Den invändande parten yrkar i första hand att ansökan om interimistiska åtgärder ska avslås.

### **Parternas huvudargument**

- 6 I beslutet om hänskjutande anges inte vad sökanden anför, men det kan antas att sökanden har ingett sin ansökan om interimistiska åtgärder till den hänskjutande domstolen eftersom sökanden anser att importen av de aktuella varorna strider mot gällande rätt och att varorna och deras delar (vissa beståndsdelar) gör intrång i sökandens varumärkesrätt.
- 7 Enligt den invändande parten anser sökanden endast att vissa beståndsdelar i de leksaker som den invändande parten har importerat kan förväxlas med den skyddade beståndsdelen och utgöra en överträdelse. Enligt den invändande parten föreligger emellertid inte någon överträdelse, eftersom den inte importerar vissa byggklossar, utan importerar leksaker som kan monteras utifrån delar, eftersom de ifrågasatta delarna av sammansättningen inte är synliga i de sammansatta leksakerna. På samma sätt har utformningen av andra delar av byggleksaken, beträffande vilka sökanden inte har några invändningar, samma rundade utbuktningar för att göra det möjligt att sätta ihop den som den ifrågasatta individuella beståndsdelen. Dessutom saluförs otaliga liknande byggleksaker (med samma utformning) på marknaden, men sökanden har inte framfört några invändningar mot dessa. Det föreligger således inte någon risk för förväxling med LEGO:s delar enbart på grundval av delarnas utformning, och följaktligen föreligger inte heller det handlande som sökanden har kritiserat.

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

- 8 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det inte finns någon helt entydig ståndpunkt i Europeiska unionen om möjligheten att medge varumärkesskydd avseende formen på LEGO-klossen. I domen av den 14 september 2010 i mål C-48/09 P, Lego Juris, fastställde domstolen ogiltigförklaringen av det EU-varumärke som skyddade formen på den röda LEGO-klossen med sammanfogningsdelar placerade på rader på 2x4. Innan dess avgjordes invändningsförfarandena i Ungern mot de nationella varumärken som utgör föremålet för tvisten vid den nationella domstolen slutligt år 2007, varvid skyddet för varumärket bibehölls.
- 9 Den hänskjutande domstolen har följaktligen hittills bifallit de yrkanden om varumärkesintrång som grundar sig på det skydd som varumärkena erbjuder för återgivningen av LEGO-block. I samtliga dessa förfaranden har sökanden väckt talan mot tredje man som vill importera byggleksaker till Ungern i slutna lådor i vilka såväl byggklossar som utgör de enskilda delarna i en konstruktion och vars form kan förväxlas med den form som skyddas av det nationella varumärket, som anvisningar för montering i vilka dessa delar återges på ett sådant sätt att de kan förväxlas med dem som skyddas av varumärket. Vid första anblicken kan det tydligt noteras att dessa byggleksaker är imitationer av LEGO men med ett eget märkesnamn som klart skiljer sig från sökandens namn och den välkända LEGO-logotypen som bygger på detta namn. Återgivningen av den byggkloss som

skyddas av varumärket visas i allmänhet inte på förpackningen men kan i undantagsfall identifieras som en enskild del av konstruktionen som återges på förpackningen. Denna omständighet kännetecknar även en betydande del av de byggleksaker som ställts under tullövervakning i det nationella målet.

- 10 Sedan före Ungerns anslutning till Europeiska unionen har det systematiskt slagits fast att dessa leksaker utgör varumärkesintrång.
- 11 Den hänskjutande domstolen har hänvisat till rättspraxis från Högsta domstolen som utvecklats från år 2002 fram till nyligen i mål som grundar sig på omständigheter som liknar dem i det nationella målet. Den har utifrån denna praxis dragit slutsatsen att det i Ungern har utvecklats en regel i rättspraxis som innebär att import utan tillstånd av varor ska kvalificeras som varumärkesintrång såväl när det gäller varor i förhållande till vilka användningen av varumärket sker genom en eller flera delar av en byggleksak som består av flera delar som säljs i en sluten låda som när det gäller en axonometrisk återgivning i anvisningarna för montering av dessa delar, och detta oberoende av den omständigheten att det på den aktuella varans förpackning inte finns någon återgivning av varumärket eller någon annan hänvisning till den som ansöker om varumärket.
- 12 Den hänskjutande domstolen är inte helt övertygad om att denna rättspraxis är förenlig med unionsrätten.
- 13 Den första tolkningsfrågan avser en enhetlig tolkning av unionsrätten vad gäller begreppet varumärkesintrång och användning inom ramen för detta begrepp.
- 14 Den hänskjutande domstolen har hänvisat till tidigare avgöranden från EU-domstolen i liknande mål, särskilt syftet med ensamrätterna, varumärkets funktioner och villkoren för att förbjuda användning av dem. På grundval av denna rättspraxis har den hänskjutande domstolen angett att det inte råder något tvivel om att det rör sig om import i näringsverksamhet av varor som omfattas av tullförfarandet, utan varumärkesinnehavarens samtycke och för varor för vilka varumärkena är registrerade.
- 15 Den hänskjutande domstolen har påpekat att när det gäller ett av de villkor som uppställs i unionens rättspraxis (skada på varumärkets funktion) för att varumärkesinnehavaren ska kunna agera i förhållande till en konkret användning av varumärket, ska motsvarande bestämmelser i den varumärkeslag som var i kraft år 2023, vilka följer av införlivandet av direktiv 2015/2436, tillämpas i det nationella målet.
- 16 Den hänskjutande domstolen har bland annat hänvisat till skäl 18 i direktivet, enligt vilket ”ett intrång i ett varumärke kan fastställas bara om det har konstaterats att det varumärke eller tecken som är föremål för intrånget används i näringsverksamhet för att särskilja varor eller tjänster. Användning av tecknet för andra ändamål än för att särskilja varor eller tjänster bör omfattas av bestämmelser i nationell rätt.”



- 17 Den hänskjutande domstolen har vidare ställt en principfråga om huruvida den ursprungsangivelsefunktion hos det nationella varumärke som skyddar återgivningen av en del av konstruktionen har skadats eller kan komma att skadas för det fall varumärket inte alls återges på varornas förpackning eller det på sin höjd kan anses finnas i den sammansatta figur som återges på förpackningen, och genomsnittskonsumenten inte kan uppfatta detta kännetecken som kan förväxlas med varumärket - oavsett om det är som en byggkloss eller som en återgivning som finns i dess monteringsanvisningar - förrän han eller hon har öppnat den slutna förpackningen. Den undra med andra ord om det kan konstateras att en sådan användning av varumärket fyller funktionen att särskilja vissa varor från andra.
- 18 Den nationella domstolen anser att användningen av det varumärke som är i fråga i det nationella målet inte kan anses ha till funktion att särskilja en vara från en annan. Den hänskjutande domstolen anser med andra ord att denna användning inte skadar varumärkets grundläggande ursprungsangivelsefunktion.
- 19 Om det inte kan fastställas att den användning av det varumärke som sökanden har kritiserat har till syfte att särskilja vissa varor från andra varor eller att en sådan användning kan skada andra funktioner hos varumärket, kan varumärkesinnehavaren enligt artikel 12.2 b i varumärkeslagen inte väcka talan mot denna användning eller mot importören av dessa varor. Den hänskjutande domstolen är då följaktligen skyldig att avslå ansökan om interimistiska åtgärder. Den första frågan syftar således till att få klarhet i huruvida så är fallet och om det följaktligen är nödvändigt att se över ungersk rättspraxis.
- 20 Den andra frågan avser det fallet att unionsrätten ska tolkas så, att varumärkesinnehavaren kan väcka talan mot sådan användning av varumärket som skett i det nationella målet.
- 21 I ett sådant fall ska den hänskjutande domstolen beakta att användningen av varumärket typiskt sett är begränsad till en eller några få delar av en byggleksak som består av flera delar, samtidigt som denna leksak innehåller flera dussin, eller till och med större mängder, av andra delar som inte medför varumärkesintrång, vilka är av samma typ och har samma funktion som de delar som medför varumärkesintrång och som tekniskt sett är likvärdiga med de sistnämnda delarna. Det speciella med de omständigheter som ska prövas i det nationella målet är således att användningen av det ifrågasatta kännetecknet inte avser hela varan i sig, utan begränsar sig till en eller några få delar av varan, och att andelen av dessa delar i hela konstruktionen i allmänhet är mycket låg, såsom är fallet i det nationella målet.
- 22 Frågan uppkommer huruvida varumärkesinnehavaren i ett sådant fall med stöd av artikel 10.2 b i direktiv 2015/2436 kan väcka talan mot varumärkesintrång för hela varan; med andra ord, om det framgår av denna bestämmelse att varumärkesinnehavaren, såsom i målet vid den nationella domstolen, kan begära att en interimistisk åtgärd vidtas i syfte att förbjuda den invändande parten att

fortsätta att importera hela den vara som innehåller delar som gör intrång i varumärket och, följaktligen, att beslagta varan.

- 23 I motiveringen till denna fråga har den hänskjutande domstolen uttryckt tvivel om lämpligheten av denna slutsats, nämligen huruvida användningen av varumärket har skett i förhållande till varorna. Den hänskjutande domstolen har påpekat att byggklossen, i egenskap av en vara som även kan köpas för sig i sökandens specialbutiker, i rättsligt hänseende ska särskiljas från byggklossar som säljs som delar av en konstruktion i en byggleksak.
- 24 Den hänskjutande domstolen vill i detta avseende få klarhet i huruvida, för det fall endast en del som kan skiljas från varan utgör ett varumärkesintrång, varan i sin helhet ska anses göra intrång i varumärket och huruvida sökanden har rätt att kräva ett förbud avseende hela varan och kräva att det vidtas sådana åtgärder som är nödvändiga för att detta förbud ska få verkan.
- 25 För det fall den andra 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 tillmötesgå varumärkesinnehavarens krav och, i synnerhet, om den kan ogilla dem.
- 26 I den tillämpliga nationella bestämmelsen, det vill säga artikel 27.2 i varumärkeslagen, föreskrivs nämligen att ”på grundval av omständigheterna i det enskilda fallet kan varumärkesinnehavaren göra gällande följande civilrättsliga anspråk gentemot den som gör intrång ...”. Den hänskjutande domstolen har tolkat denna bestämmelse så, att den inte innebär att den är skyldig att ovillkorligen uppfylla de krav som en varumärkesinnehavare framställer vid varumärkesintrång, utan ger den ett utrymme för skönsmässig bedömning i detta avseende.
- 27 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det i artikel 130.1 i förordning 2017/1001, till skillnad från varumärkeslagen, föreskrivs en möjlighet att inte bevilja ett förbud på grund av ”särskilda skäl”, vilka emellertid ska tolkas restriktivt enligt denna rättspraxis.
- 28 Eftersom de nationella domstolarna även ska tolka de nationella bestämmelserna konformt med unionsrätten, är det ur ett unionsrättsligt perspektiv nödvändigt att avgränsa det aktuella utrymmet för skönsmässig bedömning, bland annat med hänsyn till att varumärkeslagen och förordning 2017/1001 otvetydigt medger ett utrymme för skönsmässig bedömning för att inte tillgodose de krav som en varumärkesinnehavare har gjort gällande vid intrång i varumärket, även om friheten att använda sig av ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning definieras på olika sätt i var och en av de båda reglerna.
- 29 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 i varumärket som framställts av varumärkesinnehavaren, måste visa särskild omsorg, eftersom de rättsliga följderna av detta ska motsvara omfattningen av intrånget.



- 30 Även om varumärkesinnehavarens krav på att varan i sin helhet ska beslagtas, enligt ovannämnda rättspraxis i medlemsstaten, kan bifallas av det enkla skälet att en eller några få delar av leksakens konstruktion gjorde intrång i en eller några få av de nationella varumärkesrättigheterna, har varumärkesinnehavaren 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. Om den byggkloss som avses med den återgivning som skyddas av varumärket också har en viss funktion, ska varumärkesinnehavaren samtidigt även beakta möjligheten att användningen av denna funktion ligger i tredje mans intresse.
- 31 Det råder inget tvivel om att lagstiftaren, genom införandet av rättsliga hinder för erkännande av varumärkesskydd, har för avsikt att undvika en ”förlängning” av en upphävd ensamrätt (exempelvis ett patent eller ett formskydd) genom det skydd som varumärket ger och följaktligen undvika ett omotiverat bibehållande av ett monopol som nått sitt slut. Eftersom de nationella varumärkena i förevarande fall inte har ogiltigförklarats (och fortsätter att skyddas), vill den hänskjutande domstolen emellertid få klarhet i huruvida lagstiftarens avsikt kan sättas i kraft vid tillämpningen av bestämmelsen och, i detta sammanhang, vid den tidpunkt då målet om varumärkesintrång avgörs.
- 32 Möjligheten till ett sådant utrymme för skönsmässig bedömning kan visserligen eventuellt följa av bestämmelserna i direktiv 2004/48, särskilt av artikel 3.1 och 3.2 i direktivet.
- 33 För det fall den hänskjutande domstolen i det nationella målet skulle anse det sannolikt att den invändande parten gör intrång i det nationella varumärket, 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 beslutar att bifalla sökandens ansökan om interimistiska åtgärder eller att avslå en sådan ansökan.
- 34 Det råder inget tvivel om att den nationella domstolen, utöver avvägningen i detta utrymme för skönsmässig bedömning, har en skyldighet att bistå varumärkesinnehavaren med att göra gällande sina immateriella rättigheter och att förhindra att rättspraxis i praktiken innebär att de ensamrättigheter som följer av varumärkesskyddet töms på innehåll.
- 35 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 avslår ansökan om interimistiska åtgärder om förbud mot att fortsätta att importera leksaken till landet och, i detta syfte, beslagta varorna. Den hänskjutande domstolen har begärt att Europeiska unionens domstol ska ge ett användbart svar på den tredje tolkningsfrågan för att kunna fastställa domstolens korrekta utrymme för skönsmässig bedömning.