

Vec C-396/23

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

29. jún 2023

Vnútroštátny súd:

Fővárosi Törvényszék

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

12. jún 2023

Žiadateľka:

LEGO Juris A/S

Strana, ktorá namieta proti zásahu colných orgánov:

„SZOTI“ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Predmet konania vo veci samej

S cieľom uplatniť práva vyplývajúce z ochrany národných ochranných známk žiadateľka o zásah colných orgánov (ďalej len „žiadateľka“) žiada vnútroštátny súd, aby v rámci nesporového konania o nariadení predbežného opatrenia zachoval colné opatrenie (zaistenie) prijaté v súvislosti s tovarom, ktorý sa má doviesť do Maďarska z tretej krajiny.

Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu – Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva – Aproximácia právnych predpisov členských štátov – Smernica (EÚ) 2015/2436 – Nariadenie 608/2013/EÚ – Národné ochranné známky znázorňujúce obrazové a/alebo trojrozmerné označenia – Dovoz výrobkov údajne porušujúcich práva z ochrannej známky z tretej krajiny – Diel – Podozrenie z porušenia práv z ochrannej známky – Colné opatrenie – Pojem používanie ochrannej známky – Zlučiteľnosť vnútroštátnej praxe s právom Únie – Pravdepodobnosť zámery – Základné funkcie a ďalšie funkcie ochrannej známky – Funkcia označenia pôvodu – Rozlišovacia spôsobilosť – Rozsah voľnej úvahy vnútroštátneho súdu, pokiaľ ide o vyhovieť návrhom majiteľa ochrannej známky – Rovnováha medzi právami majiteľa ochrannej známky a uplatnením zásady zákazu obmedzenia zákonného obchodu – „Predĺženie“ platnosti patentu alebo iných zaniknutých výlučných práv duševného vlastníctva prostredníctvom ochrany ochrannej známky

Právny základ: článok 267 ZFEÚ.

Prejudiciálne otázky

1. Je v súlade s právom Únie judikatúra členského štátu, ktorá kvalifikuje ako porušenie práv z ochrannej známky, ktorá poskytuje ochranu kvázi fotografickému zobrazeniu jedného zo stavebných prvkov stavebnej hračky, neoprávnené používanie ochrannej známky, akým je používanie, ktoré je predmetom konania vo veci samej, ktoré sa vyznačuje tým, že vo vnútri uzavretého obalu predmetnej stavebnej modulárnej hračky sa nachádza stavebná kocka (ďalej len „diel“), ktorej tvar môže byť zameniteľný so zobrazením kocky chránenej ochrannou známkou, a návod na montáž tento diel zobrazuje spôsobom, ktorý môže byť zameniteľný s ochrannou známkou, pričom ani zobrazenie kocky chránenej ochrannou známkou ani označenie, ktoré s ňou môže byť zameniteľné, sa nenachádzajú na vonkajšej strane uzavretého obalu stavebnej hračky alebo sa nachádzajú len čiastočne a žiadny iný prvok obalu neodkazuje na majiteľa ochrannej známky?

2. Ak sa má vyššie opísané používanie ochrannej známky považovať za používanie, proti ktorému môže majiteľ ochrannej známky zasiahnuť podľa článku 10 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, má sa toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať toho, aby sa zastavil dovoz tovaru pozostávajúci zo stavebnej hračky ako celku do krajiny a na tento účel, aby sa nariadilo zaistenie tohto tovaru, napriek tomu, že sa ochranná známka používa len prostredníctvom jedného alebo niekoľkých dielov stavebnej hračky, ktoré sú oddeliteľné od tovaru a technicky rovnocenné s inými dielmi, a prostredníctvom zobrazenia týchto dielov v návode na montáž?
3. Ak sa má právo Únie vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže uplatniť nároky voči tovaru ako celku, napriek tomu, že sa ochranná známka používa prostredníctvom jedného alebo niekoľkých dielov stavebnej hračky, ktoré sú oddeliteľné od tovaru a technicky rovnocenné s inými dielmi, a prostredníctvom zobrazenia týchto dielov v návode na montáž, je v súlade s právom Únie priznanie voľnej úvahy súdu, na základe ktorej vzhľadom na čiastočnú povahu porušenia, ktoré sa týka len jedného alebo niekoľkých dielov, ktoré sa nachádzajú v uzavretom obale, nízku závažnosť a pomer porušenia vo vzťahu k tovaru ako celku a na záujmy spojené s neobmedzeným obchodovaním so stavebnou hračkou, ktorá je z väčšej časti nesporná, súd členského štátu nenariadi zákaz ďalšieho dovozu stavebnej hračky do krajiny a na tento účel zamietne návrh na nariadenie predbežného opatrenia na zaistenie stavebnej hračky?

Uvedené ustanovenia práva Únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, odôvodnenie 18, článok 10 ods. 2 písm. b) a článok 10 ods. 3 písm. c).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003, článok 17 ods. 1.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, článok 130 ods. 1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva, článok 3 ods. 1 a 2.

Uvedené ustanovenia vnútroštátneho práva

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (zákon č. XI z roku 1997 o ochrane ochranných známkov a zemepisných označení; ďalej len „zákon o ochranných známkach“), § 12 a 17.

Uvedená judikatúra Súdneho dvora Európskej únie

Rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT, C-48/09 P.

Rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

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

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

Rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08.

Stručné zhrnutie skutkových okolností a konania vo veci samej

- 1 Žiadateľka je majiteľkou maďarských národných ochranných známkov s registračnými číslami 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 a 130.716, ktoré sú chránené od 7. decembra 1990 a ktoré kvázi fotografickým spôsobom znázorňujú stavebné kocky s rôznym počtom okrúhlych výstupkov, všeobecne známe ako kocky LEGO. Ochrana ochrannej známky zahŕňa „hry a hračky“ patriace do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody.



- 2 Strana, ktorá namieta proti žiadosti o colný zásah (ďalej len „namietaťka“), mala v úmysle doviesť do Maďarska stavebné modulárne hračky z krajín mimo Európskej únie. Obal väčšiny plastových stavebných hračiek pozostáva z uzavretej kartónovej krabice, na ktorej vonkajšej strane je farebné fotografické znázornenie figúrky zostavenej z prvkov podobných kockám LEGO. Dominantným slovným prvkom na obale je spravidla farebný a graficky upravený slovný prvok opisujúci túto figúrku, napríklad „elephant“, „fast food restaurant“, „fire brigade“ alebo „hippo“. Na každom obale možno pozorovať menší dizajn, ako je vyššie opísaný slovný prvok, ktorý pozostáva zo znázornenia usmievajúcej sa hviezdy a slovného prvku „STARMERRY“; okrem toho sú na obale uvedené údaje týkajúce sa vlastností hračky. Uzavretá krabica obsahuje plastové stavebné

prvky rôznych tvarov, z ktorých väčšina má tiež okrúhle výstupky. Balenie obsahuje návod na montáž, na ktorom sú prostredníctvom farebného axiometrického znázornenia zobrazené stavebné kocky použité v jednotlivých krokoch zostavenia a spôsob ich zostavenia.

- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Štátna daňová a colná správa – Daňové a colné riaditeľstvo, Budapešť-juh, Maďarsko), ako orgán zodpovedný za colné konanie, konštatoval, že vyššie opísaný tovar pravdepodobne porušuje práva duševného vlastníctva žiadateľky. Z tohto dôvodu tento orgán po získaní potvrdenia od žiadateľky prijal vo vzťahu k tovaru opatrenia v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia č. 608/2013, kým sa neobjasní, či tento tovar neporušuje niektoré z práv duševného vlastníctva žiadateľky.
- 4 Žiadateľka s cieľom zachovať colné opatrenie a uplatniť okrem iného práva vyplývajúce z vnútroštátnej ochrany v oblasti ochranných známk podľa zákona o ochranných známkach požiadala 3. mája 2023 vnútroštátny súd, aby prostredníctvom predbežného opatrenia nariadil zaistenie tovaru, ktorý je predmetom neoprávneného používania národnej ochrannej známky.
- 5 Namietateľka navrhuje predovšetkým zamietnutie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

Hlavné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej

- 6 V rozhodnutí vnútroštátneho súdu nie sú uvedené argumenty žiadateľky, ale možno predpokladať, že žiadateľka podala návrh na nariadenie predbežného opatrenia na vnútroštátny súd, pretože sa domnieva, že dovoz predmetného tovaru je nezákonný a že tovar a jeho diely (určité prvky) porušujú jej práva z ochrannej známky.
- 7 Podľa názoru namietateľky žiadateľka považuje len niektoré prvky hračiek dovezených namietateľkou za zameniteľné s chráneným prvkom, ktoré porušujú práva z ochrannej známky. Podľa namietateľky však nejde o porušenie, pretože nedováža žiadne stavebné kocky, ale dováža hračky, ktoré sa dajú zostaviť z dielov, pričom sporné prvky na zostavenie nie sú na zostavených hračkách viditeľné. Okrem toho dizajn ostatných prvkov stavebnej hračky, voči ktorým žiadateľka nemá námietky, má rovnaké zaoblené výstupky, aby sa umožnilo ich zostavenie, ako sporný individuálny prvok. Navyše na trhu sa predáva nespočetné množstvo podobných stavebných hračiek (s rovnakým dizajnom), voči ktorým žiadateľka nevzniesla žiadne námietky. Len na základe dizajnu prvkov teda neexistuje pravdepodobnosť zámenny s prvkami LEGO, a teda neexistuje ani konanie vytýkané žiadateľkou.

Stručné zhrnutie dôvodov návrhu na začatie prejudiciálneho konania

- 8 Vnútroštátny súd uvádza, že v Európskej únii neexistuje úplne jednoznačné stanovisko, pokiaľ ide o možnosť priznať ochranu, ktorú poskytuje ochranná známka, vo vzťahu k tvaru kocky LEGO. Súdny dvor svojím rozsudkom zo 14. septembra 2010, Lego Juris, C-48/09 P, potvrdil vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Únie, ktorá chránila tvar červenej kocky LEGO so spojovacími prvkami usporiadanými do radov 2x4. Predtým bolo v Maďarsku v roku 2007 právoplatne rozhodnuté o konaniach o vyhlásení neplatnosti národných ochranných známk, ktoré sú predmetom konania vo veci samej, pričom sa zachovala ochrana ochranných známk.
- 9 V dôsledku vyššie uvedeného vnútroštátny súd doteraz vyhovel nárokom týkajúcim sa porušenia práv vyplývajúcich z ochrany, ktorú ochranné známky poskytujú znázorneniu kociek LEGO. Vo všetkých týchto konaniach žiadateľka podnikla kroky proti dovozcom z tretích krajín, ktorí sa snažia doviesť do Maďarska stavebné hračky v uzavretých krabiciach, ktoré obsahujú tak stavebné kocky, ktoré tvoria jednotlivé stavebné diely, a ktorých tvar môže byť zameniteľný s tvarom chráneným národnou ochrannou známkou, ako aj návod na montáž, na ktorom sú tieto diely znázornené takým spôsobom, že ich možno zameniť s dielami chránenými ochrannou známkou. Na prvý pohľad možno jasne vidieť, že tieto stavebné hračky sú napodobeniny LEGO, na ktorých je uvedený názov vlastnej ochrannej známky, ktorý sa jasne odlišuje od názvu žiadateľky a všeobecne známeho loga LEGO vytvoreného z tohto názvu. Znázornenie stavebnej kocky chránenej ochrannou známkou sa vo všeobecnosti nenachádza na obale alebo výnimočne môže byť identifikované ako samostatný stavebný diel znázornený na obale. Táto okolnosť charakterizuje aj významnú časť stavebných hračiek, ktoré podliehajú colnému dohľadu v konaní vo veci samej.
- 10 Už pred pristúpením Maďarska k Európskej únii sa systematicky konštatovalo, že tieto hračky predstavujú porušenie práv z ochrannej známky.
- 11 Vnútroštátny súd odkazuje na judikatúru Najvyššieho súdu, ktorá sa vyvíjala od roku 2002 až donedávna vo veciach založených na skutkových okolnostiach podobných skutkovým okolnostiam vo veci samej, z ktorej vyvodzuje, že v Maďarsku sa vytvorila judikatúra, ktorá ako porušenie práv z ochrannej známky kvalifikuje nepovolený dovoz tovaru, v súvislosti s ktorým sa ochranná známka používa tak prostredníctvom jedného alebo niekoľkých dielov stavebnej hračky zloženej z viacerých prvkov, ktorá sa predáva v uzavretej krabici, ako aj prostredníctvom axiometrického znázornenia uvedeného v návode na montáž týchto prvkov, bez ohľadu na to, že na obale sporného tovaru nie je uvedená ochranná známka ani žiadny iný odkaz na žiadateľa, ktorý je majiteľom ochrannej známky.
- 12 Vnútroštátny súd nie je úplne presvedčený, že táto judikatúra je v súlade s právom Únie.

- 13 Prvá prejudiciálna otázka sa týka jednotného výkladu práva Únie v súvislosti s pojmom porušenie práv z ochranej známky a „používanie“ v rámci tohto pojmu.
- 14 Tento súd odkazuje na predchádzajúce rozhodnutia Súdneho dvora v podobných veciach a najmä na účel výlučných práv, funkcie ochranej známky a podmienky zákazu jej používania. Na základe tejto judikatúry vnútroštátny súd konštatuje, že je nepochybné, že ide o dovoz tovaru podliehajúceho colnému konaniu v obchodnom styku bez súhlasu majiteľa ochranej známky a pre tovary, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka.
- 15 Vnútroštátny súd uvádza, že pokiaľ ide o jednu z podmienok stanovených judikatúrou Únie (zásah do funkcie ochranej známky) na to, aby majiteľ ochranej známky zasiahol proti konkrétnemu používaniu ochranej známky, v konaní vo veci samej je potrebné uplatniť príslušné ustanovenia zákona o ochranných známkach platné v roku 2023, ktoré vyplývajú z prebratia smernice 2015/2436.
- 16 Vnútroštátny súd sa odvoláva najmä na odôvodnenie 18 tejto smernice, podľa ktorého „porušenie práv z ochranej známky možno konštatovať len vtedy, ak sa zistí, že známka alebo označenie, ktoré porušujú práva, sa použili v obchodnom styku na účely odlišenia tovarov alebo služieb. Iné používanie označenia než na účely rozlíšenia tovarov alebo služieb by sa malo spravovať ustanoveniami vnútroštátneho práva“.
- 17 Vnútroštátny súd sa potom v zásade pýta, či funkcia označenia pôvodu, ktorú plní národná ochranná známka chrániaca zobrazenie stavebného prvku, je alebo môže byť narušená, ak ochranná známka nie je vôbec znázornená na obale tovaru alebo ak ju možno nanajvýš rozpoznať ako začlenenú do vytvorenej figúrky znázornenej na obale a priemerný spotrebiteľ si môže všimnúť uvedené označenie, ktoré môže byť zameniteľné s ochrannou známkou – či už ako stavebná kocka alebo ako znázornenie uvedené v jej návode na montáž – až po otvorení uzavretého obalu. Inými slovami, či možno konštatovať, že takéto používanie ochranej známky plní funkciu rozlíšenia tovarov.
- 18 Podľa názoru vnútroštátneho súdu nemožno používanie ochranej známky, ktorá je predmetom konania vo veci samej, považovať za používanie, ktoré plní funkciu rozlíšenia tovarov. Inými slovami, vnútroštátny súd sa domnieva, že toto používanie nezasahuje do základnej funkcie označenia pôvodu, ktorú plní ochranná známka.
- 19 Ak nemožno preukázať, že používanie ochranej známky, ktoré žiadateľka namieta, má funkciu rozlíšenia tovarov alebo že takéto používanie môže zasiahnuť do iných funkcií ochranej známky, majiteľ ochranej známky nemôže podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach zasiahnuť proti tomuto používaniu ani proti dovozcovi tohto tovaru, a preto bol vnútroštátny súd povinný návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietnuť. Cieľom prvej

prejudiciálnej otázky je preto určiť, či je to tak, a či je v dôsledku toho potrebné revidovať maďarskú judikatúru.

- 20 Druhá prejudiciálna otázka sa týka prípadu, keď sa má právo Únie vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže zasiahnuť proti používaniu ochrannej známky, ako je to v konaní vo veci samej.
- 21 V tomto prípade musí vnútroštátny súd zohľadniť skutočnosť, že používanie ochrannej známky sa zvyčajne obmedzuje na jeden alebo niekoľko dielov stavebnej hračky zloženej z viacerých častí, zatiaľ čo táto hračka obsahuje desiatky alebo dokonca väčšie množstvá iných dielov, ktoré nepredstavujú porušenie práv z ochrannej známky, sú rovnakého druhu a majú rovnakú funkciu ako diely, ktoré predstavujú porušenie práv z ochrannej známky, a ktoré sú technicky rovnocenné s týmito dielami. Osobitosť okolností, ktoré treba preskúmať v konaní vo veci samej, teda spočíva v tom, že používanie sporného označenia sa netýka celého tovaru, ale obmedzuje sa len na jeden alebo niekoľko jeho dielov, a že pomer týchto dielov na stavebníci ako celku je spravidla veľmi malý, ako v prípade konania vo veci samej.
- 22 Vzniká otázka, či v tomto prípade môže majiteľ ochrannej známky na základe článku 10 ods. 2 písm. b) smernice 2015/2436 zasiahnuť proti porušeniu práv z ochrannej známky vo vzťahu k celému tovaru; teda či z tohto ustanovenia vyplýva, že majiteľ ochrannej známky môže, rovnako ako v konaní vo veci samej, podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, aby sa namietateľke zakázalo pokračovať v dovoze celého tovaru, ktorý obsahuje diely, ktoré porušujú práva z ochrannej známky, a v dôsledku toho, aby sa zaistil tovar.
- 23 V odôvodnení tejto prejudiciálnej otázky vnútroštátny súd vyjadruje pochybnosti o primeranosti predchádzajúceho záveru, teda či došlo k používaniu ochrannej známky pre tovary. Vnútroštátny súd uvádza, že stavebné kocky ako tovar, ktorý možno kúpiť aj samostatne v špecializovaných obchodoch žiadateľky, treba z právneho hľadiska odlišovať od stavebných kociek, ktoré sa predávajú ako súčasť stavebnej hry.
- 24 V tejto súvislosti vnútroštátny súd žiada objasniť, či v prípade, ak len jeden oddeliteľný diel tovaru predstavuje porušenie práv z ochrannej známky, treba konštatovať, že tovar ako celok porušuje práva z ochrannej známky, a či je žiadateľka oprávnená žiadať zákaz vo vzťahu k tovaru ako celku a prijatie opatrení potrebných na vykonanie tohto zákazu.
- 25 V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku sa vnútroštátny súd prostredníctvom tretej prejudiciálnej otázky pýta na rozsah voľnej úvahy, ktorou disponuje, aby vyhovel návrhom majiteľa ochrannej známky, a najmä, či ich môže zamietnuť.
- 26 Uplatniteľné vnútroštátne ustanovenie, konkrétne § 27 ods. 2 zákona o ochranných známkach, stanovuje, že „majiteľ ochrannej známky môže v závislosti od okolností prípadu uplatniť voči porušovateľovi tieto

občianskoprávne nároky...“. Vnútroštátny súd vykladá toto ustanovenie v tom zmysle, že mu neukladá povinnosť bezpodmienečne vyhovieť návrhom majiteľa ochrannej známky v prípade jej porušenia, ale priznáva mu v tomto ohľade voľnú úvahu.

- 27 Vnútroštátny súd uvádza, že na rozdiel od zákona o ochranných známkach článok 130 ods. 1 nariadenia 2017/1001 stanovuje možnosť neudeliť zákaz z „osobitných dôvodov“, ktoré sa však podľa uvedenej judikatúry musia vykladať reštriktívne.
- 28 Keďže aj vnútroštátne súdy musia vykladať vnútroštátnu právnu úpravu spôsobom, ktorý je v súlade s právom Únie, z hľadiska práva Únie je potrebné vymedziť rozsah dotknutej voľnej úvahy súdu, najmä vzhľadom na to, že zákon o ochranných známkach a nariadenie 2017/1001 jednoznačne umožňujú voľnú úvahu s cieľom nevyhovieť návrhom majiteľa ochrannej známky v prípade jej porušenia, hoci voľnosť využitia tejto voľnej úvahy je v každom z týchto dvoch predpisov definovaná odlišne.
- 29 Pokiaľ ide o obsah tejto voľnej úvahy založenej na spravodlivosti a proporcionalite, vnútroštátny súd pri uspokojovaní nárokov vyplývajúcich z porušenia práv z ochrannej známky uplatnených majiteľom tejto ochrannej známky musí postupovať obzvlášť dôkladne, pretože vyvozené právne dôsledky musia zodpovedať rozsahu porušenia.
- 30 Okrem toho, ak možno vyhovieť návrhu majiteľa ochrannej známky, aby bol tovar ako celok zaistený – v súlade s vyššie uvedenou judikatúrou členského štátu – len preto, že jeden alebo viacero stavebných prvkov tejto hračky porušuje jedno alebo viacero práv z národnej ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má v podstate rovnakú právomoc, akú mohol uplatniť pred desaťročiami s odvolaním sa na patent, ktorého platnosť už zanikla, a ktorý chránil stavebné hračky z technického hľadiska. Keďže stavebná kocka, ktorá je predmetom zobrazenia chráneného ochrannou známkou, má zároveň aj určitú funkčnosť, majiteľ ochrannej známky musí zohľadniť aj možnosť, že používanie tejto funkčnosti je v záujme tretej osoby.
- 31 Je nepochybné, že stanovením právnych prekážok na uznanie ochrany ochrannej známky sa zákonodarca snaží zabrániť „predlžovaniu“ zaniknutého výlučného práva (napríklad patentu alebo práva na dizajn) prostredníctvom ochrany poskytovanej ochrannou známkou, a teda neodôvodnenému udržiavaniu monopolu, ktorý zanikol. V prejednávanej veci však vzhľadom na to, že národné ochranné známky neboli zrušené (a sú naďalej chránené), vnútroštátny súd sa pýta, či tento úmysel zákonodarcu možno dosiahnuť pri uplatnení normy a v tejto súvislosti pri rozhodovaní o návrhu týkajúcom sa porušenia práv z ochrannej známky.
- 32 Možnosť tejto voľnej úvahy možno prípadne vyvodiť z ustanovení smernice 2004/48, a najmä z jej článku 3 ods. 1 a 2.

- 33 V dôsledku toho, ak vnútroštátny súd v konaní vo veci samej považuje za pravdepodobné, že namietateľka porušuje národnú ochrannú známku, vzniká otázka, či vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu má rozhodnúť na základe kritérií uvedených v článku 3 ods. 1 a 2 smernice 2004/48 a v snahe najmä nevytvárať zbytočné prekážky zákonnému obchodu, čiastočne vyhovieť návrhu žiadateľky na nariadenie predbežného opatrenia alebo dokonca tento návrh zamietnuť.
- 34 Je nepochybné, že na druhej strane rovnováhy tejto voľnej úvahy sa nachádza povinnosť vnútroštátneho súdu pomáhať majiteľovi ochrannej známky pri uplatňovaní jeho práv duševného vlastníctva a zabrániť tomu, aby súdna prax v podstate zbavila výlučné práva vyplývajúce z ochrany ochrannej známky ich podstaty.
- 35 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy vzniká otázka, či na základe práva Únie môže voľná úvaha súdu viesť až k tomu, že súd členského štátu zamietne návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorého cieľom je zakázať ďalší dovoz stavebných hračiek do krajiny a na tento účel nenariadi zaistenie tovaru. Vnútroštátny súd žiada Súdny dvor Európskej únie o užitočnú odpoveď na tretiu prejudiciálnu otázku s cieľom vymedziť správnu diskrečnú právomoc súdu.