

Cauza C-211/24**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

18 martie 2024

Instanța de trimitere:

Fővárosi Törvényszék (Curtea din Budapesta-Capitală, Ungaria)

Data deciziei de trimitere:

5 martie 2024

Reclamantă:

LEGO A/S

Pârâtă:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Obiectul procedurii principale

Acțiune în constatarea încălcării drepturilor asupra unui desen sau model industrial și pentru stabilirea consecințelor juridice care decurg din aceasta.

Obiectul și temeiul juridic al cererii de decizie preliminară

Obiectul: interpretarea articolului 8 alineatul (3), a articolului 10 și a articolului 89 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare

Temeiul juridic: articolul 267 TFUE

Întrebările preliminare

- 1) Într-o cauză precum cea din procedura principală, în care titularul invocă un desen sau model industrial protejat în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind

desenele sau modelele industriale comunitare (denumit în continuare „regulamentul”) cu privire la unul sau la mai multe blocuri de construcție ale unui joc de construcție al pârâtei, care îndeplinesc aceeași funcție de asamblare ca și blocurile din desenul sau modelul industrial al reclamantei, este conformă cu dreptul Uniunii o practică jurisdicțională în temeiul căreia instanțele judecătorești, pentru a stabili întinderea protecției desenului sau modelului industrial al reclamantei, în sensul articolului 10 din regulament:

- se bazează pe un utilizator avizat care, în ceea ce privește funcția desenului sau modelului industrial și cea a produsului, dispune de cunoștințele tehnice care pot fi așteptate de la un specialist expert în domeniu,
 - consideră că un utilizator avizat este cel care compară desenul sau modelul industrial al reclamantei cu produsul pârâtei prin intermediul unei analize minuțioase, tehnice și metodice, și
 - presupun că acest utilizator avizat își formează impresia vizuală globală asupra desenului sau modelului industrial și asupra produsului, în primul rând, ca o opinie tehnică?
- 2) În cazul în care, într-o cauză cu caracteristicile descrise, trebuie să se constate că protecția conferită de desenul sau modelul industrial al reclamantei se întinde asupra uneia sau a câtorva piese din jocurile de construcție ale reclamantei care, totuși, vizează un număr redus de blocuri de construcție în raport cu numărul total, este conformă cu dreptul Uniunii recunoașterea unei puteri de apreciere în temeiul căreia, ținând cont de caracterul parțial al încălcării, de gravitatea redusă și de proporția redusă a încălcării în raport cu produsul în ansamblul său, precum și de interesele comerțului neîngrădit al unui joc de construcție în cea mai mare parte necontestabil, circumstanțe care sunt calificate drept „motive întemeiate” în sensul articolului 89 alineatul 1 din regulament, instanța respinge cererea de interdicere a continuării importului jocului de construcție în această țară?

Dispoziții de drept al Uniunii invocate

Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare, în special articolul 8, articolul 10 și articolul 89 din acesta

Directiva 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în special articolul 3 din aceasta

Prezentare pe scurt a situației de fapt și a procedurii principale

- 1 Reclamanta este titulara următoarelor două desene sau modele industriale comunitare.
- 2 Desenul sau modelul industrial cu numărul de înregistrare 001950981-0001 are ca obiect o componentă de asamblare a unei jucării de construcție care constă într-un cilindru cu proeminențe și două axuri de secțiune transversală (*axles*) perpendicular unul pe celălalt și pe cilindru și care sunt unite cu cilindrul printr-o bază cilindrică (produsul reclamantei constituie desenul sau modelul industrial: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles”).
- 3 Desenul sau modelul industrial cu numărul de înregistrare 002137190-0002 are ca obiect o componentă de asamblare a unei jucării de construcție care este o variantă modificată a cunoscutului bloc Lego cu 2x1 buloane, care are 2x1 proeminențe goale (*studs*) pe una dintre fețe (produsul reclamantei constituie desenul sau modelul industrial: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side”).
- 4 Reclamanta intenționa să importe în Ungaria, sub marca „Qman”, jucării de construcție constând în elemente prefabricate din plastic care conțineau, printre alte componente, unul sau mai multe blocuri de construcție prezentate în desenul de mai jos:*

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

* [Nota traducătorului: în partea de jos a coloanei din ilustrația cu imaginile care conțin numerele de înregistrare se menționează: „Reprezentarea înregistrată a desenelor sau modelelor industriale ale reclamantei.” În partea de jos a coloanei din ilustrația cu imaginile care nu conțin numerele de înregistrare se menționează: „Fotografii ale produsului pârâtei realizate în cursul cercetării judecătorești.”]

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Administrația Națională Fiscală și Vamală, Ungaria) a plasat mărfurile pârâtei sub supraveghere vamală și a inițiat împotriva acesteia o procedură administrativă de sancționare, suspectând că a avut loc o încălcare a drepturilor de proprietate industrială. Pe baza desenelor și modelelor industriale sus-menționate ale reclamantei și ca răspuns la cererea acesteia din 22 iunie 2022, Kúria (Curtea Supremă, Ungaria) a dispus, în ultimă instanță, reținerea mărfurilor pârâtei. În continuare, reclamanta a introdus prezenta acțiune în constatarea încălcării împotriva pârâtei, solicitând instanței de trimitere să constate încălcarea drepturilor asupra celor două desene și modele industriale și să stabilească celelalte consecințe juridice care decurg din încălcare.

Prezentare pe scurt a motivelor trimiterii preliminare

Cu privire la necesitatea cererii de decizie preliminară

- 6 Desenele și modelele industriale ale reclamantei sunt „cuburi pentru construcții dintr-un set de construcție de jucărie” din clasa 21.01 din Aranjamentul de la Locarno privind instituirea clasificării internaționale a desenelor și modelelor industriale din 8 octombrie 1968. Protecția desenelor și modelelor industriale comunitare a fost conferită prin intermediul așa-numitei „excepții privind asamblarea” care figurează la articolul 8 alineatul (3) din regulament.
- 7 Instanța de trimitere precizează că reclamanta a utilizat în trecut brevete care în prezent au expirat și care confereau protecție tehnică unor jucării de construcție modulară ale căror componente includ și desenele sau modelele industriale ale reclamantei care fac obiectul prezentei analize. Un astfel de brevet îl constituia sistemul de blocuri de construcție protejat de brevetul prioritar al lui Godtfred Kirk Christiansen din 20 iulie 1958, cu numărul de înregistrare US3005282. Este relevant faptul că funcția invenției care făcea obiectul acestui brevet, și anume, „de a furniza modalități de asamblare a unor astfel de blocuri de construcție în orice poziție relativă dorită, oferind astfel o mare varietate de combinații ale blocurilor pentru a obține structuri de joc de multe tipuri și de forme diferite”, și cea a desenelor sau modelelor industriale înlesnite de articolul 8 alineatul (3) din regulament, și anume, de a permite „asamblarea sau conectarea multiplă a unor produse interschimbabile în interiorul unui sistem modular”, sunt, în esență, identice. Obținerea acestei funcții tehnice se realizează prin intermediul unei proiectări adecvate (funcționale) a aspectului exterior (forma) al produsului.
- 8 Pe baza noțiunii de desen sau model industrial din cuprinsul Hotărârii DOCERAM (C-395/16) (punctul 24), aspectul exterior constituie un element determinant al unui desen sau model industrial (punctul 25). În schimb, în temeiul articolului 8 alineatul (3) din regulament, titularul protecției nu trebuie să demonstreze că desenul îndeplinește vreo funcție estetică, astfel încât este suficient să dovedească doar că, în conformitate cu articolele 5 și 6 din regulament, desenul sau modelul industrial servește funcției menționate la articolul 8 alineatul (3) din acesta. Potrivit instanței de trimitere, din

circumstanțele anterioare pare să reiasă, având în vedere consecințele sale, că protecția desenelor și modelelor industriale permisă de articolul 8 alineatul (3) din regulament se aseamănă mai mult, în realitate, cu protecția caracteristicilor tehnice prin intermediul unui brevet, astfel cum s-a statuat anterior la punctul 30 din Hotărârea DOCERAM. Prin urmare, crearea unor astfel de desene sau modele industriale nu reprezintă decât o activitate de inginerie și de proiectare de rutină care poate, cel mult, să servească la extinderea cu și mai multe elemente alternative suplimentare a sistemului de jucării de construcție care a trecut în domeniul public odată cu expirarea brevetului. Acest lucru poate conduce însă la o situație în care, invocând protecția desenelor sau modelelor industriale noi obținute după expirarea brevetului care proteja jucăria de construcție, titularul poate să împiedice concurenții să ofere un produs cu anumite caracteristici funcționale sau să limiteze soluțiile tehnice posibile.

- 9 Instanța de trimitere consideră că prezenta cauză este un exemplu clar în acest sens.
- 10 Instanța de trimitere subliniază că nu există nicio îndoială asupra faptului că legiuitorul a stabilit o normă clară la articolul 8 alineatul (3) din regulament și că desenele și modelele industriale pot fi protejate în temeiul acestei dispoziții, însă nu este clar care a fost obiectivul juridic sau politic care l-a motivat pe legiuitor. Aceasta dorește să afle dacă legiuitorul a urmărit să atribuie titularului desenului sau modelului industrial protejat în temeiul articolului 8 alineatul (3) din regulament un drept similar celui care poate garanta în mod obișnuit protecția prin intermediul unui brevet – fără ca titularul respectiv să îndeplinească cerințele necesare în vederea obținerii unei astfel de protecții – dându-i posibilitatea de a împiedica concurenții să ofere un produs cu anumite caracteristici funcționale sau de a limita soluțiile tehnice posibile.
- 11 Instanța de trimitere consideră că este important să se clarifice această problemă întrucât, fiind în sarcina sa să aplice legea, este obligată să garanteze în cadrul procedurii, în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, că este îndeplinită cerința ca aplicarea acestor dispoziții să nu creeze obstacole în calea comerțului legitim, inclusiv în cazul unei acțiuni întemeiate pe desenele și modelele industriale în discuție. În cadrul acțiunilor în constatarea încălcării în această materie, problemele și îngrijorările menționate nu se reflectă niciodată la nivelul protejării ca motive politice sau juridice de excludere a acestei protecții (în acest sens, a se vedea punctul 79 din Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips, C-299/99), ci la nivelul punerii în aplicare a normei.

Prima întrebare preliminară

- 12 Legiuitorul nu a stabilit norme excepționale de punere în aplicare a protecției excepționale prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din regulament, și anume, că protecția în temeiul acestei dispoziții se întinde asupra oricărui desen sau model industrial care nu produce asupra utilizatorilor avizați o impresie vizuală globală

diferită [articolul 10 alineatul (1) din regulament] și că, pentru stabilirea întinderii protecției, trebuie să se ia în considerare gradul de libertate pe care-l deține autorul în realizarea desenului sau a modelului industrial [articolul 10 alineatul (2) din regulament].

- 13 În ceea ce privește acest din urmă aspect, instanța de trimitere consideră că gradul de libertate creativă trebuie să fie analizat nu – astfel cum a susținut reclamanta în procedura principală – din perspectiva posibilității de a crea în continuare un număr infinit de forme alternative întotdeauna noi pentru sistemul modular, ci din perspectiva acelor forme alternative care permit realizarea practică a funcției de asamblare pe care o are desenul sau modelul industrial al reclamantei în cadrul acestui sistem modular (capacitatea blocului de bază Lego cu 2x1 buloane de a se extinde pe vertical și pe lateral prin intermediul unui sistem de fixare detașabil). În acest context, marja creativă este, cu siguranță, redusă.
- 14 Prima întrebare subsecventă primei întrebări preliminare urmărește să se stabilească cine este „utilizatorul avizat”, ale cărui impresii vizuale cu privire la desenul sau modelul industrial al reclamantei trebuie comparate cu cele pe care i le produce produsul pârâtei. Instanța de trimitere dorește să afle dacă noțiunea care figurează în Hotărârea din 20 octombrie 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), potrivit căreia „utilizatorul avizat” este o figură intermediară între consumatorul mediu și specialistul expert în domeniu, care deține cunoștințe tehnice aprofundate, fiind dotat cu un anumit nivel de cunoștințe privind elementele pe care în mod obișnuit le conțin aceste desene și modele industriale și care, ca urmare a interesului său pentru produsele respective, acordă un grad relativ ridicat de atenție atunci când le utilizează, poate fi aplicată desenelor sau modelelor industriale care beneficiază de protecție în temeiul articolului 8 alineatul (3) din regulament.
- 15 Întrucât esența desenului sau modelului industrial care beneficiază de protecție în temeiul articolului 8 alineatul (3) din regulament nu este impresia vizuală globală pe care o produce forma produsului, ci funcția tehnică a cărei obținere se urmărește prin intermediul desenului sau modelului industrial respectiv, cu alte cuvinte, funcționalitatea, pare să fie justificat ca nivelul de cunoștințe al utilizatorului vizat idealizat să se completeze cu cunoștințe tehnice și de inginerie care fac din utilizatorul respectiv un specialist expert în domeniu și îl asimilează cu expertul în materie, care dispune de o viziune analitică și metodică, precum și de cunoștințe tehnice.
- 16 Cea de a doua întrebare subsecventă se referă la nivelul de atenție a utilizatorului. În acest sens, în cazul în care interpretarea Curții, exprimată în Hotărârea PepsiCo (C-281/10 P) citată anterior, potrivit căreia utilizatorul avizat nu este capabil să observe în detaliu diferențele minime care pot să existe între modele industriale sau desene și produsele în conflict, ar putea fi menținută și în cazul desenelor și modelelor industriale care beneficiază de protecție în temeiul articolului 8 alineatul (3) din regulament și ținând seama de faptul că diferențele dintre desenele și modelele industriale care beneficiază de protecție în temeiul articolului

8 alineatul (3) din regulament și produsele care intră în conflict cu această protecție sunt, în general, minime, s-ar putea deduce că desenele și modelele industriale cu caracteristici precum cele ale reclamantei nu ar putea, în esență, să fie sustrate de la această protecție.

- 17 Acest lucru poate justifica efectuarea unei comparații între desenul sau modelul industrial care beneficiază de protecție în temeiul articolului 8 alineatul (1) din regulament și produsul în cauză, inclusiv în cadrul procedurii judiciare, cu o abordare specializată în proiectare sau tehnică, printr-o procedură analitică și exhaustivă, mai degrabă decât cea bazată numai pe impresiile vizuale globale aproximative ale unui utilizator avizat în domeniu, dar care nu dispune de astfel de cunoștințe.
- 18 Cea de a treia întrebare subsecventă se referă la interpretarea noțiunii de impresie vizuală generală, pe care, pe baza unor elemente extrase din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, instanța de trimitere o descrie ca fiind o experiență conștientă a unui utilizator avizat, bazată pe percepția vizuală care rezultă din aspectul exterior al produsului. Această abordare a fost reținută de instanțele superioare care au fost sesizate cu procedura de măsuri provizorii.
- 19 Totuși, impresia vizuală creată de un desen sau model industrial înregistrat în temeiul articolului 8 alineatul 3 din regulament are o importanță cu totul secundară față de caracteristicile funcționale ale desenului sau modelului industrial, cu alte cuvinte, similitudinile și diferențele dintre astfel de desene sau modele industriale nu se pot aprecia pe bază vizuală și prin intermediul unor concepte descriptive ale impresiei vizuale, ci prin intermediul unor analize și argumente tehnice. Această abordare, contrară interpretării Curții, a fost reținută de instanța de prim grad, care a fost sesizată cu procedura de măsuri provizorii, iar instanța de trimitere este, de asemenea, înclinată să considere că probabil nu este complet lipsit de relevanță să se lărgască noțiunea de „impresie vizuală globală”, astfel încât aceasta să includă nu numai elementele de percepție vizuală care decurg din aspectul exterior al desenului sau modelului industrial, ci și opinia tehnică a unui specialist expert în domeniu cu privire la caracteristicile funcționale ale desenului sau modelului industrial.

A doua întrebare preliminară

- 20 În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară, instanța de trimitere dorește să se stabilească, prin intermediul celei de a doua întrebări preliminare, care este întinderea marjei de apreciere de care dispune pentru a satisface pretențiile titularului care decurg din încălcare, și anume, în special, dacă poate să nu adopte măsuri de sancționare a încălcării pentru „motive speciale”. Expresia „motive speciale care o determină să nu acționeze astfel” figurează la articolul 89 alineatul (1) din regulament și, în lumina Hotărârii Nokia (C-316/05), trebuie interpretată în mod restrictiv.

- 21 În ceea ce privește conținutul acestei puteri de apreciere, din considerentele de justiție și de proporționalitate reiese că instanța trebuie să fie deosebit de atentă în momentul satisfacerii pretențiilor titularului dreptului care decurg din încălcare, întrucât consecințele juridice deduse trebuie să corespundă întinderii încălcării.
- 22 De asemenea, în cazul în care cererea titularului dreptului, de reținere a mărfii în ansamblu, este admisibilă pentru simplul motiv că unul sau câteva elemente ale acestei jucării de construcție – care, în plus, sunt puține în raport cu numărul total de piese – aduc atingere drepturilor asupra unuia sau a mai multor desene sau modele industriale comunitare, titularul unor astfel de drepturi dispune în esență de aceeași posibilitate pe care o putea exercita cu zeci de ani în urmă, invocând brevetul deja expirat care proteja jucăriile de construcție din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, având în vedere că esența dreptului asupra desenului sau modelului industrial revendicat constă tocmai în funcționalitatea acestuia, titularul dreptului trebuie să ia în considerare, chiar de la momentul cererii de înregistrare, faptul că un terț poate avea interes în utilizarea acestei funcționalități.
- 23 Întrucât protecția desenelor și modelelor industriale care poate constitui un obstacol în calea comerțului este permisă în mod expres de articolul 8 alineatul (3) din regulament, interesele opuse acestuia nu pot fi apreciate decât în cadrul unei acțiuni în constatarea încălcării, al cărei cadru este stabilit la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/48.
- 24 Prin urmare, în cazul în care instanța de trimitere consideră plauzibil, în litigiul principal, că pârâta încalcă drepturile asupra desenelor sau modelelor industriale comunitare, se pune problema dacă, având în vedere împrejurările particulare ale cauzei, trebuie să admită parțial pretențiile titularului desenului sau modelului industrial sau inclusiv să respingă în totalitate aceste pretenții, în temeiul criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/48 și pentru a nu crea, printre altele, obstacole inutile în calea comerțului legitim.
- 25 De asemenea, nu există nicio îndoială că de cealaltă parte a balanței acestei puteri de apreciere se află obligația instanței de trimitere de a sprijini titularul desenului sau modelului industrial pentru ca acesta să își valorifice drepturile de proprietate intelectuală și de a evita ca practica judiciară să conducă, în esență, la golirea de conținut a drepturilor exclusive care decurg din protecția desenului sau modelului industrial.
- 26 Având în vedere considerațiile care precedă, se pune întrebarea dacă, în temeiul dreptului Uniunii, puterea de apreciere a instanței poate ajunge până la punctul în care instanța din statul membru respinge în totalitate cererea de interzicere a continuării importului jucăriei de construcție în această țară.