

Vec C-211/24

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

Dátum podania:

18. marec 2024

Vnútroštátny súd:

Fővárosi Törvényszék

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

5. marec 2024

Žalobkyňa:

LEGO A/S

Žalovaná:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Predmet konania vo veci samej

Žaloba, ktorou sa navrhuje určiť, že došlo k porušeniu práv k dizajnu, a vyvodit právne dôsledky z tohto porušenia

Predmet a právny základ návrhu na začatie prejudiciálneho konania

Predmet: výklad článku 8 ods. 3, článku 10 a článku 89 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva

Právny základ: článok 267 ZFEÚ.

Prejudiciálne otázky

1. V prípade, o aký ide v spore vo veci samej, v ktorom sa majiteľ dovoľáva dizajnu chráneného v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (ďalej len „nariadenie“) vo vzťahu k jednému alebo niekoľkým stavebným kockám zo stavebnice žalovanej, ktoré plnia rovnakú stavebnú funkciu ako kocky, na ktoré sa vzťahuje dizajn žalobkyne, je v súlade s právom Únie súdna prax, na základe ktorej súdy pri určovaní rozsahu ochrany dizajnu žalobkyne v zmysle článku 10 nariadenia:
 - vychádzajú z informovaného užívateľa, ktorý má technické vedomosti o funkcii dizajnu a funkcii výrobku, ktoré možno očakávať od odborníka v danom odvetví,
 - považujú za informovaného užívateľa takého užívateľa, ktorý porovná dizajn žalobkyne a výrobok žalovanej prostredníctvom dôkladnej, technickej a metodologickej kontroly, a
 - predpokladajú, že tento informovaný užívateľ si vytvorí celkový dojem o dizajne a o výrobku predovšetkým ako technický názor?
2. V prípade, ak vo veci s uvedenými vlastnosťami treba konštatovať, že ochrana poskytovaná dizajnom žalobkyne sa vzťahuje na jednu alebo niekoľko súčiastok, ktoré sa nachádzajú v stavebniach žalovanej, avšak ktoré predstavujú obmedzený počet stavebných kociek vo vzťahu k celkovému počtu, je v súlade s právom Únie priznanie voľnej úvahy, na základe ktorej vzhľadom na čiastočnú povahu porušenia, nízku závažnosť a pomer porušenia vo vzťahu k tovaru ako celku a na záujmy spojené s neobmedzeným obchodovaním so stavebnicou, ktorá je z väčšej časti nesporná, a dôvody, ktoré sa považujú za „zvláštne dôvody“ na účely

článku 89 ods. 1 nariadenia, súd zamietne návrh na uloženie zákazu ďalšieho dovozu stavebnice do krajiny?

Uvádzané právne predpisy Únie

Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva, najmä jeho články 8, 10 a 89

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

Zhrnutie skutkového stavu a konania vo veci samej

- 1 Žalobkyňa je majiteľkou oboch nižšie uvedených dizajnov Spoločenstva.
- 2 Predmetom dizajnu s registračným číslom 001950981-0001 je spájací komponent stavebnice tvorený valcom s výčnelkami a dvoma priečnymi osami (*axles*), ktoré sú kolmé navzájom a k valcu, pričom tieto osi sú spojené s valcom pomocou valcového základu (výrobok žalobkyne tvorí dizajn: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“).
- 3 Predmetom dizajnu s registračným číslom 002137190-0002 je spájací komponent stavebnice, ktorý je modifikovaným variantom známej Lego kocky s dvoma výstupkami v jednom rade, ktorá má na jednej zo strán dva duté výčnelky (*studs*) v jednom rade (výrobok žalobkyne tvorí dizajn: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side“).
- 4 Žalovaná chcela dovážať do Maďarska pod značkou „Qman“ stavebnice pozostávajúce z prefabrikovaných plastových prvkov, ktoré okrem iných komponentov obsahovali jednu alebo viaceré stavebné kocky, ktoré sú znázornené na nasledujúcom nákrese:*

* [Pozn. prekl.: V dolnej časti stĺpca nákrese s obrázkami, ktoré zahŕňajú registračné čísla, sa uvádza: „Znázornenie dizajnov žalobkyne podľa registra“. V dolnej časti stĺpca nákrese s obrázkami bez registračných čísel sa uvádza: „Fotografie výrobku žalovanej zhotovené na účely súdneho preskúmania“.]

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

- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Štátna daňová a colná správa, Maďarsko) nariadila colný dohľad nad tovarom žalovanej a začala proti nej sankčné správne konanie, keďže mala podozrenie, že boli porušené práva priemyselného vlastníctva. Na základe vyššie uvedených dizajnov žalobkyne a v reakcii na jej žiadosť Kúria (Najvyšší súd, Maďarsko) nariadil 22. júna 2022 v poslednom stupni zaistenie tovaru žalovanej. Žalobkyňa následne podala proti žalovanej prejednávanej žalobu pre porušenie, prostredníctvom ktorej žiada vnútroštátny súd, aby určil, že boli porušené práva k obojm dizajnom, a aby vyvodil ostatné právne následky z tohto porušenia.

Zhrnutie odôvodnenia návrhu na začatie prejudiciálneho konania

O potrebe položiť prejudiciálne otázky

- 6 Dizajny žalobkyne sú „stavebné diely stavebnice“ patriace do triedy 21.01 Locarnskej dohody o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných vzorov z 8. októbra 1968. Ochrana jej dizajnov Spoločenstva bola poskytnutá prostredníctvom takzvanej „stavebnicovej výnimky“ stanovenej v článku 8 ods. 3 nariadenia.
- 7 Vnútroštátny súd uvádza, že žalobkyňa v minulosti využívala patenty, ktorých doba platnosti už uplynula a ktoré poskytovali technickú ochranu stavebniciam, ktorých komponenty zahŕňajú aj dizajny žalobkyne posudzované v prejednávanej veci. Takým patentom bol systém stavebných kociek chránený prednostným patentom Godtfreda Kirka Christiansena z 28. júla 1958 s registračným číslom US3005282. Je pozoruhodné, že účel vynálezu, ktorý bol predmetom uvedeného patentu – konkrétne „poskytnúť spájacie prostriedky na zostavenie takých stavebných kociek v akejkoľvek želanej relatívnej polohe, a tak poskytnúť širokú

škálu kombinácií kociek na vytváranie stavieb mnohých druhov a rôznych tvarov“ – a účel dizajnov, ktorý sa podporuje v článku 8 ods. 3 nariadenia – konkrétne umožnenie „viacnásobného zostavenia alebo spojenia vzájomne zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému“ – sú v podstate totožné. Tento technický cieľ sa dosahuje prostredníctvom vhodného (funkčného) návrhu vonkajšej úpravy (tvaru) výrobku.

- 8 Vychádzajúc z pojmu dizajn uvedený v rozsudku DOCERAM (C-395/16) (bod 24), vonkajšia úprava predstavuje rozhodujúci prvok dizajnu (bod 25). Naopak podľa článku 8 ods. 3 nariadenia majiteľ ochrany nemusí preukázať, že dizajn plní nejaký estetický účel, takže postačuje, aby jednoducho preukázal, že dizajn v súlade s článkami 5 a 6 nariadenia slúži na účel spomenutý v článku 8 ods. 3 nariadenia. Podľa vnútroštátneho súdu z vyššie uvedeného podľa všetkého vyplýva, že ochrana dizajnov, ktorú dovoľuje článok 8 ods. 3 nariadenia, sa vzhľadom na jej dôsledky v skutočnosti viac približuje k ochrane technických znakov prostredníctvom patentu, ako už bolo uznané predtým v bode 30 rozsudku DOCERAM. Preto je vytváranie takých dizajnov len rutinnou inžinierskou a návrhárskou činnosťou, ktorá môže slúžiť nanajvýš na rozšírenie systému stavebníc, ktorý po uplynutí doby platnosti patentu nepodlieha ochrane, o stále viac doplňujúcich alternatívnych prvkov. Je však pravda, že to môže viesť k situácii, v ktorej majiteľ, ktorý sa dovoľáva ochrany nových dizajnov získanej po uplynutí doby platnosti patentu, ktorý chránil stavebnicu, môže zabrániť tomu, aby konkurenti ponúkali výrobok s určitými funkčnými znakmi, alebo obmedzí možné technické riešenia.
- 9 Vnútroštátny súd sa domnieva, že prejednávaná vec je jednoznačným príkladom vyššie uvedeného.
- 10 Uvedený súd zdôrazňuje, že je nepochybné, že normotvorca stanovil v článku 8 ods. 3 nariadenia jednoznačné pravidlo a že dizajny môžu byť chránené podľa tohto ustanovenia, ale že mu nie je jasné, aký právny alebo politický cieľ normotvorca sledoval. Pýta sa, či normotvorca zamýšľal priznať majiteľovi dizajnu chráneného podľa článku 8 ods. 3 nariadenia právo, akým je právo, ktoré spravidla môže zaručiť ochrana prostredníctvom patentu – bez toho, aby tento majiteľ splňal požiadavky potrebné na získanie takej ochrany –, pričom sa mu poskytne možnosť zabrániť tomu, aby konkurenti ponúkali výrobok s určitými funkčnými znakmi, alebo obmedziť možné technické riešenia.
- 11 Vnútroštátny súd považuje za dôležité objasniť túto otázku, lebo – vzhľadom na to, že je poverený uplatňovaním zákona – je povinný podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva v konaní zaručiť, aby požiadavka, aby uplatňovanie týchto ustanovení nevytváralo prekážky zákonného obchodu, bola splnená aj v prípade žaloby založenej na sporných dizajnoch. V kontexte žalôb týkajúcich sa porušenia v tejto oblasti sa spomenuté otázky alebo obavy nikdy neodrážajú v rovine prípustnosti ochrany ako politické alebo právne dôvody na vylúčenie ochrany (pozri v tejto súvislosti konštatovania uvedené v bode 79

rozsudku z 18. júna 2002, Philips, C-299/99), ale v rovine uplatňovania právnej úpravy.

Prvá prejudiciálna otázka

- 12 Normotvorca neprijal výnimočné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa výnimočnej ochrany stanovenej v článku 8 ods. 3 nariadenia, teda že rozsah ochrany podľa uvedeného ustanovenia zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem (článok 10 ods. 1 nariadenia), a že pri posudzovaní rozsahu ochrany sa musí zohľadniť miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu (článok 10 ods. 2 nariadenia).
- 13 Pokiaľ ide o mieru tvorivej voľnosti, vnútroštátny súd sa domnieva, že miera tvorivej voľnosti sa nemá skúmať – ako uviedla žalobkyňa v konaní vo veci samej – z toho hľadiska, že je možné naďalej vytvárať neobmedzený počet vždy nových alternatívnych foriem pre stavebnicový systém, ale z toho hľadiska, že iné alternatívne formy umožňujú konkrétne dosiahnuť stavebný cieľ, ktorému zodpovedá dizajn žalobkyne v uvedenom stavebnicovom systéme (kapacita základnej Lego kocky s dvoma výstupkami v jednom rade, ak sa rozšíri nahor a do strán pomocou odmontovateľnej spojky). V tomto kontexte bude miera tvorivej voľnosti nevyhnutne malá.
- 14 Cieľom prvej podotázky v rámci prvej prejudiciálnej otázky je určiť, kto je „informovaný užívateľ“, ktorého celkový dojem o dizajne žalobkyne treba porovnať s celkovým dojmom, ktorý u neho vyvoláva výrobok žalovanej. Vnútroštátny súd sa pýta, či možno na dizajny, ktoré požívajú ochranu podľa článku 8 ods. 3 nariadenia, uplatniť pojem, ktorý je uvedený v rozsudku z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), podľa ktorého „informovaný užívateľ“ je pojem nachádzajúci sa medzi pojmom priemerný spotrebiteľ a pojmom odborník s podrobnými technickými vedomosťami, ktorý pozná rozličné dizajny existujúce v dotknutom sektore, disponuje určitou mierou vedomostí, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a z dôvodu jeho záujmu o predmetné výrobky je jeho miera pozornosti pri ich používaní pomerne vysoká.
- 15 Vzhľadom na to, že podstatou dizajnu, ktorý požíva ochranu podľa článku 8 ods. 3 nariadenia, nie je celkový dojem, ktorý vytvára forma výrobku, ale technický cieľ, ktorý sa má týmto dizajnom dosiahnuť, teda funkčnosť, môže sa zdať opodstatnené, aby boli vedomosti ideálneho informovaného užívateľa doplnené o technické a inžinierske vedomosti, v dôsledku ktorých sa tento užívateľ dostáva do kategórie odborníka v danom odvetví a považuje sa za odborníka v danej oblasti, ktorý má analytický a metodický pohľad a technické vedomosti.
- 16 Druhá podotázka sa týka miery pozornosti užívateľa. V tejto súvislosti, ak by sa výklad Súdneho dvora uvedený v už citovanom rozsudku PepsiCo (C-281/10 P), podľa ktorého informovaný užívateľ nie je schopný vnímať rôzne minimálne

odlišnosti, ktoré existujú medzi spornými dizajnmi a výrobkami, mohol použiť aj v prípade dizajnov, ktoré požívajú ochranu podľa článku 8 ods. 3 nariadenia, a vzhľadom na to, že rozdiely medzi dizajnmi, ktoré požívajú ochranu podľa článku 8 ods. 3 nariadenia, a výrobkami, ktoré narúšajú túto ochranu, sú vo všeobecnosti minimálne, dalo by sa z toho vyvodiť, že dizajny so znakmi, aké majú dizajny žalobkyne, by sa v podstate nemohli vyhnúť tejto ochrane.

- 17 To môže odôvodniť, aby sa porovnanie medzi dizajnom, ktorý požíva ochranu podľa článku 8 ods. 3 nariadenia, a sporným výrobkom uskutočnilo aj v súdnom konaní so špecializovaným koncepčným alebo technickým prístupom a prostredníctvom analytického a detailného postupu, a nie len na základe približných celkových dojmov užívateľa, ktorý je o tejto oblasti informovaný, ale nemá vedomosti tohto druhu.
- 18 Tretia podotázka sa týka výkladu pojmu celkový dojem, ktorý vnútroštátny súd – na základe prvkov vyvedených z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie – opisuje ako vedomú skúsenosť informovaného užívateľa založenú na vizuálnom vnímaní odvodenom od vonkajšieho vzhľadu výrobku. Týmto prístupom sa riadili vyššie súdy, ktoré rozhodovali v konaní o nariadení predbežných opatrení.
- 19 Vizuálny dojem, ktorý vyvoláva dizajn zapísaný na základe článku 8 ods. 3 nariadenia, má však úplne druhoradý význam vo vzťahu k funkčným znakom dizajnu, teda podobnosti a rozdiely medzi takými dizajnmi nemožno určiť na vizuálnom základe a prostredníctvom pojmov opisujúcich vizuálny dojem, ale prostredníctvom technickej analýzy a technických argumentov. Týmto prístupom, ktorý je v rozpore s výkladom Súdneho dvora, sa riadil prvostupňový súd, ktorý rozhodoval v konaní o nariadení predbežných opatrení, pričom vnútroštátny súd sa tiež prikláňa k záveru, že pravdepodobne nie je úplne irelevantné rozšíriť pojem „celkový dojem“ tak, aby zahŕňal nielen pojmy vizuálneho vnímania odvodeného od vonkajšieho vzhľadu dizajnu, ale aj technický názor odborníka v danej oblasti v súvislosti s funkčnými znakmi dizajnu.

Druhá prejudiciálna otázka

- 20 V prípade, ak bude odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku kladná, sa vnútroštátny súd svojou druhou prejudiciálnou otázkou pýta na rozsah voľnej úvahy, ktorou disponuje, aby vyhovel návrhom majiteľa v súvislosti porušením, teda najmä či môže upustiť od uloženia sankčných opatrení za porušenie zo „zvláštnych dôvodov“. Slovné spojenie „zvláštne dôvody pre opak“, ktoré je uvedené v článku 89 ods. 1 nariadenia, sa musí so zreteľom na rozsudok Nokia (C-316/05) vykladať reštriktívne.
- 21 Pokiaľ ide o obsah spomenutej voľnej úvahy, zo spravodlivosti a proporcionality vyplýva, že vnútroštátny súd pri uspokojovaní nárokov vyplývajúcich z porušenia uplatnených majiteľom práva musí postupovať obzvlášť dôkladne, pretože vyvedené právne dôsledky musia zodpovedať rozsahu porušenia.

- 22 Okrem toho, ak by bolo možné vyhovieť návrhu majiteľa dizajnu, aby bol tovar ako celok zaistený len preto, lebo jeden alebo viacero prvkov tejto stavebnice – ktorých počet je však malý vo vzťahu k celkovému počtu dielov – porušuje práva k jednému alebo viacerým dizajnom Spoločenstva, majiteľ takých práv by mal v podstate rovnaké právo, aké mohol uplatniť pred desaťročiami s odvolaním sa na patent, ktorého platnosť už zanikla a ktorý chránil stavebnice z technického hľadiska. Keďže však podstata uplatneného práva k dizajnu spočíva práve v jeho funkčnosti, majiteľ tohto práva tiež musí vziať do úvahy – už v okamihu podania žiadosti o zápis –, že tretia osoba môže mať záujem na využívaní tejto funkčnosti.
- 23 Vzhľadom na to, že ochranu dizajnov, ktorá môže predstavovať prekážku obchodu, výslovne povoľuje článok 8 ods. 3 nariadenia, záujmy, ktoré tomu bránia, možno posúdiť len v konaní o porušení, ktorého rámec stanovuje článok 3 ods. 1 a 2 smernice 2004/48.
- 24 Ak teda vnútroštátny súd v konaní vo veci samej bude považovať za preukázateľné, že žalovaná porušuje práva k dizajnom Spoločenstva, vzniká otázka, či vzhľadom na osobitné okolnosti prípadu treba 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 návrhom majiteľa dizajnu alebo ich dokonca v celom rozsahu zamietnuť.
- 25 Tiež je nepochybné, že na druhej strane rovnováhy tejto voľnej úvahy sa nachádza povinnosť vnútroštátneho súdu pomáhať majiteľovi dizajnu pri uplatňovaní jeho práv duševného vlastníctva a zabrániť tomu, aby súdna prax v podstate zbavila výlučné práva vyplývajúce z ochrany dizajnu ich obsahu.
- 26 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy vzniká otázka, či na základe práva Únie môže voľná úvaha súdu viesť až k tomu, že súd členského štátu v celom rozsahu zamietne návrh na uloženie zákazu ďalšieho dovozu stavebnice do krajiny.