

Věc C-211/24

**Shrnutí žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 98 odst. 1
jednacího řádu Evropské unie****Datum doručení:**

18. března 2024

Předkládající soud:

Fővárosi Törvényszék (Maďarsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

5. března 2024

Žalobkyně:

LEGO A/S

Žalovaná:

Pozitív Energiaforrás Kft.

Předmět původního řízení

Žaloba na určení porušení (průmyslového) vzoru a na vyvození právních následků tohoto porušení.

Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Předmět: výklad čl. 8 odst. 3, článku 10 a čl. 89 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství

Právní základ: článek 267 SFEU.

Předběžné otázky

- 1) Je v takové věci, jako je věc v původním řízení, v níž se majitel dovolává (průmyslového) vzoru chráněného podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES)

č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (dále jen „nařízení“) ve vztahu k jedné či několika stavebnicovým kostkám stavebnicové hračky žalované, které plní stejnou funkci spoje, jakou plní kostky (průmyslového) vzoru žalobkyně, slučitelná s unijním právem soudní praxe spočívající v tom, že soudy při vymezení rozsahu ochrany (průmyslového) vzoru žalobkyně, ve smyslu článku 10 nařízení:

- přihlížejí k informovanému uživateli, který má o funkci (průmyslového) vzoru a o funkci daného výrobku takové technické znalosti, jaké je namístě očekávat od osoby specializované v dané oblasti;
 - za informovaného uživatele považují takového uživatele, který srovnává (průmyslový) vzor žalobkyně a výrobek žalované na základě důkladného, technického a metodického zkoumání, a
 - předpokládají, že tento informovaný uživatel si utváří svůj obecný dojem z (průmyslového) vzoru a z daného výrobku především jakožto technický názor?
- 2) Pokud se má mít ve věci vyznačující se výše uvedenými charakteristikami za to, že ochrana poskytovaná (průmyslovým) vzorem žalobkyně se týká jedné či několika součástí stavebnicové hračky žalované, které nicméně představují jen malou část stavebnicových kostek jakožto celku, je slučitelná s unijním právem, aby byla soudu přiznána posuzovací pravomoc, na základě níž zamítne návrhové žádání, aby bylo zakázáno pokračovat v dovozu stavebnicové hračky do dané země, poté, co vzal v úvahu omezený rozsah porušení práv, nízkou míru závažnosti a nízký poměr daného porušení ve vztahu ke zboží jako celku, jakož i zájmy související s neomezeným obchodováním se stavebnicovou hračkou, jejíž značná část je nezpochybnitelná, což jsou důvody, které lze označit za „zvláštní důvody“ ve smyslu čl. 89 odst. 1 nařízení?

Uplatňovaná ustanovení unijního práva

Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství, zvláště články 8, 10 a 89 tohoto nařízení

Směrnice 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví, zvláště článek 3 této směrnice.

Stručné shrnutí skutkového stavu a původního řízení

- 1 Žalobkyně je majitelkou obou níže uvedených (průmyslových) vzorů Společenství.

- 2 Předmětem (průmyslového) vzoru s registračním číslem 001950981–0001 je spojovací část stavebnicové hračky, kterou tvoří válec s výstupky, jímž příčně procházejí dvě osy (*axles*) vzájemně kolmé i kolmé ve vztahu k válci, které jsou spojeny s válcem pomocí základny válcovitého tvaru [výrobek žalobkyně představuje (průmyslový) vzor: „Technic, Axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“].
- 3 Předmětem (průmyslového) vzoru s registračním číslem 002137190–0002 je spojovací část stavebnicové hračky, která představuje upravenou variantu známé kostky Lego s 2x1 výstupkem, která má na jedné straně 2x1 dutý výstupek (*studs*) [výrobek žalobkyně představuje (průmyslový) vzor: „Brick, modified 1 x 2 with studs on 1 side“].
- 4 Žalovaná měla v úmyslu dovážet pod značkou „Qman“ do Maďarska stavebnicové hračky sestávající z prefabrikovaných plastových prvků obsahujících součásti, mezi něž patří nejméně jedna ze stavebních kostek znázorněných na následujícím obrázku*:



- 5 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Státní daňová a celní správa, Maďarsko) nařídila celní dohled nad zbožím žalované a zahájila proti ní správní sankční řízení, neboť měla podezření, že byla porušena práva průmyslového vlastnictví. Na základě výše uvedených (průmyslových) vzorů žalobkyně a v návaznosti na její návrh ze

* [Poznámka překladatele: Ve spodní části sloupce obrázku, který obsahuje registrační čísla, se uvádí: „Registrační zápis (průmyslových) vzorů žalobkyně“. Ve spodní části sloupce obrázku, který neobsahuje registrační čísla, se uvádí: „Fotografie výrobku žalované, pořízené pro účely soudního přezkumu“.]

dne 22. června 2022 nařídil Kúria (Nejvyšší soud, Maďarsko) v posledním stupni zadržení zboží žalované. Žalobkyně podala následně proti žalované tuto žalobu pro porušení, jejímž prostřednictvím navrhuje, aby předkládající soud prohlásil, že byla porušena práva k oběma (průmyslovým) vzorům, a aby z tohoto porušení vyvodil ostatní právní následky.

Stručný popis odůvodnění žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

K nezbytnosti položení předběžných otázek

- 6 (Průmyslové) vzory žalobkyně představují „díly z dětské stavebnice“ spadající do třídy 21.01 Locarnské dohody ze dne 8. října 1968 o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů. Ochrana jejích (průmyslových) vzorů byla přiznána na základě tzv. „výjimky pro stavebnice“ podle čl. 8 odst. 3 nařízení.
- 7 Předkládající soud uvádí, že žalobkyně užívala v minulosti patenty, které jsou nyní již neplatné a které přiznávaly technickou ochranu modulovým stavebnicovým hračkám, mezi jejichž součástmi se nacházely i (průmyslové) vzory žalobkyně, jež jsou nyní zkoumány. Takovým patentem byl systém stavebnicových kostek chráněných prioritním patentem Godtfreda Kirka Christiansena ze dne 28. července 1958 s registračním číslem US3005282. Za pozornost stojí, že účel vynálezu, který byl předmětem tohoto patentu, – konkrétně „umožnit způsoby propojení za účelem sestavení těchto stavebnicových kostek do jakékoli požadované relativní pozice, což zajistí širokou škálu možných kombinací pro vytváření stavebnic mnoha různých typů a tvarů“ – je v podstatě shodný s účelem (průmyslových) vzorů uvedeným v čl. 8 odst. 3 nařízení – konkrétně umožnit „sestavení nebo propojení několika vzájemně zaměnitelných výrobků v rámci jednoho stavebnicového systému“. Tohoto technického účelu je dosaženo vhodnou (funkční) úpravou vnějšího vzhledu (tvaru) výrobku.
- 8 Vychází-li se z pojmu „(průmyslový) vzor“ v té podobě, v jaké je definován v rozsudku DOCERAM (C-395/16) (bod 24), zásadním prvkem (průmyslového) vzoru je vzhled (bod 25). Naproti tomu podle čl. 8 odst. 3 nařízení není nutné, aby majitel ochrany prokazoval, že design plní nějaký estetický účel, neboť postačuje, prokáže-li pouze to, že (průmyslový) vzor v souladu s články 5 a 6 nařízení slouží účelu uvedenému v čl. 8 odst. 3 nařízení. Podle předkládajícího soudu lze z výše uvedeného patrně vyvodit, že ochrana (průmyslových) vzorů, kterou umožňuje čl. 8 odst. 3 nařízení, se s ohledem na své následky ve skutečnosti blíží více ochraně technických vlastností zajištěné patentem, jak již bylo uvedeno v bodě 30 rozsudku DOCERAM. Vytváření takových (průmyslových) vzorů představuje tedy pouhou rutinní inženýrskou a designérskou činnost, která může sloužit nanejvýš k rozšíření systému stavebnicových hraček, který se s ukončením platnosti patentu stal veřejně přístupným, o další možné součásti. Je však pravda, že výsledkem může být situace, kdy majitel může bránit konkurentům nabízet výrobek zahrnující některé funkční znaky nebo omezit možná technická řešení,

přičemž se dovolává ochrany nových (průmyslových) vzorů, která mu byla přiznána po ukončení platnosti patentu, jímž byla stavebnicová hračka chráněna.

- 9 Předkládající soud má za to, že tato věc to jasně dokládá.
- 10 Výše uvedený soud uvádí, že není pochyb o tom, že normotvůrce stanovil v čl. 8 odst. 3 nařízení jednoznačné pravidlo, ani o tom, že (průmyslové) vzory mohou být takovým ustanovením chráněny, avšak není jasné, jaký právní či politický cíl tím normotvůrce sledoval. Táže se, zda měl v úmyslu přiznat majiteli (průmyslového) vzoru chráněného na základě čl. 8 odst. 3 nařízení právo, jaké by mohla obvykle zaručit ochrana poskytnutá prostřednictvím patentu – aniž tento majitel splňuje požadavky nezbytné pro získání takové ochrany – a poskytnout mu tím možnost bránit konkurentům nabízet výrobek zahrnující některé funkční znaky nebo omezit možná technická řešení.
- 11 Předkládající soud považuje objasnění této otázky za důležité, neboť vzhledem ke své povinnosti uplatňovat zákon je povinen zaručit, že v řízení na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví bude požadavek, aby tato pravidla nebyla používána způsobem, který klade překážky právně dovolenému obchodu, splněn i v případě žaloby založené na sporných (průmyslových) vzorech. V souvislosti se žalobami pro porušení podanými v této oblasti nevyvstávají výše uvedené otázky a pochybnosti nikdy z hlediska možností ochrany, jakožto politické či právní důvody k vyloučení ochrany (v tomto ohledu viz bod 79 rozsudku ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99), nýbrž z hlediska použití dané právní úpravy.

První předběžná otázka

- 12 Normotvůrce nestanovil žádná odchylná ustanovení použitelná na ochranu přiznávanou na základě výjimky stanovené v čl. 8 odst. 3 nařízení, což znamená, že ochrana přiznaná podle tohoto ustanovení se vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem (čl. 10 odst. 1 nařízení), a že při posuzování rozsahu ochrany se bere ohled na stupeň volnosti původce vzoru při vývoji jeho (průmyslového) vzoru (čl. 10 odst. 2 nařízení).
- 13 Co se týče posledně jmenovaného ustanovení, předkládající soud má za to, že stupeň tvůrčí volnosti by neměl být posuzován v tom smyslu, že je možné stále vytvářet nekonečné množství pokaždé nových alternativních tvarů stavebnicového systému, jak tvrdí žalobkyně v původním řízení, nýbrž s ohledem na to, které další alternativní tvary umožňují konkrétně dosáhnout cíle spojení, který odpovídá (průmyslovému) vzoru žalobkyně v rámci zmíněného stavebnicového systému (schopnost základní kostky Lego s 2x1 výstupkem být rozšířena nahoru a do stran s pomocí spoje, který lze odpojit). V takovém případě bude tvůrčí prostor nevyhnutelně malý.

- 14 Účelem první dílčí otázky první předběžné otázky je určit, kdo je oním „informovaným uživatelem“, jehož celkový dojem z (průmyslového) vzoru žalobkyně musí být porovnán s celkovým dojmem, který na něj učiní výrobek žalované. Předkládající soud se táže, zda lze na (průmyslové) vzory chráněné na základě čl. 8 odst. 3 nařízení použít koncept uvedený v rozsudku ze dne 20. října 2011, PepsiCo v. Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P), podle něhož je „informovaným uživatelem“ osoba, která stojí mezi průměrným spotřebitelem a osobou specializovanou v dané oblasti, která má důkladnou technickou kvalifikaci, zná různé (průmyslové) vzory existující v dotčeném odvětví, má určitý stupeň znalostí prvků, které tyto (průmyslové) vzory obvykle obsahují, a v důsledku svého zájmu o dotčené výrobky vykazuje při jejich užívání relativně vysoký stupeň pozornosti.
- 15 Vzhledem k tomu, že podstatou (průmyslového) vzoru chráněného na základě čl. 8 odst. 3 nařízení není celkový dojem z tvaru výrobku, nýbrž technický účel, k němuž je tento (průmyslový) vzor určen, tj. funkčnost, může se jevit jako odůvodněné, aby byly znalosti ideálního informovaného uživatele doplněny technickými a inženýrskými znalostmi, které tohoto uživatele pozvednou do kategorie osoby specializované v dané oblasti a postaví ho na roveň odborníkovi, který disponuje analytickým a metodickým pohledem a technickými znalostmi.
- 16 Druhá dílčí otázka se týká stupně pozornosti uživatele. Pokud se výklad, který Soudní dvůr poskytl ve výše uvedeném rozsudku PepsiCo (C-281/10 P), podle něhož není informovaný uživatel schopen podrobně pozorovat minimální rozdíly, které mohou existovat mezi (průmyslovými) vzory a výrobky, které s nimi kolidují, může použít i v případě (průmyslových) vzorů chráněných na základě čl. 8 odst. 3, lze, vzhledem k tomu, že rozdíly mezi (průmyslovými) vzory chráněnými na základě čl. 8 odst. 3 nařízení a výrobky, které s nimiž kolidují, bývají zpravidla minimální, z toho vyvodit závěr, že (průmyslové) vzory s takovými vlastnostmi, jaké mají (průmyslové) vzory žalobkyně, by se této ochraně v zásadě nemohly vyhnout.
- 17 Výše uvedené by mohlo být považováno za důvod k tomu, aby i v soudním řízení bylo porovnání (průmyslového) vzoru chráněného na základě čl. 8 odst. 3 nařízení a sporného výrobku provedeno s přihlédnutím k odbornému hledisku zaměřenému na design či techniku a na základě přesného analytického postupu, spíše než na základě neurčitých obecných dojmů uživatele, který je sice v dané oblasti informován, avšak postrádá znalosti zmíněného druhu.
- 18 Třetí dílčí otázka se týká výkladu pojmu „celkový dojem“, jež předkládající soud na základě poznatků vyvozených z judikatury Soudního dvora Evropské unie popisuje jako vědomou zkušenost informovaného uživatele založenou na zrakovém vnímání zaměřeném na vnější stránku výrobku. Tímto výkladem se řídily vyšší soudy jednající v řízeních o předběžných opatřeních.
- 19 Vizuální dojem, který vyvolá (průmyslový) vzor registrovaný na základě čl. 8 odst. 3 nařízení, má nicméně pouze druhořadý význam ve vztahu k funkčním

vlastnostem (průmyslového) vzoru, což znamená, že podobnosti a rozdíly mezi těmito (průmyslovými) vzory nejsou postižitelné na základě zraku ani prostřednictvím pojmů popisujících vizuální dojem, nýbrž na základě technické analýzy a technických argumentů. Tímto postojem, který protirečí výkladu podanému Soudním dvorem, se řídil soud prvního stupně, který rozhodoval v řízení o předběžných opatřeních, a rovněž předkládající soud se přiklání k názoru, že by pravděpodobně mohlo být relevantní, kdyby byl pojem „obecný dojem“ rozšířen natolik, aby zahrnoval nejen pojmy týkajícího se zrakového vnímání vycházejícího z vnějšího vzhledu (průmyslového) modelu, ale i odborný názor osoby specializované v dané oblasti, co se týče funkčních vlastností (průmyslového) vzoru.

Druhá předběžná otázka

- 20 Pro případ, že bude první předběžná otázka zodpovězena kladně, se soud prostřednictvím své druhé předběžné otázky táže na rozsah volného uvážení, které mu náleží, aby vyhověl návrhovému žádáním majitele v souvislosti s porušením práv, tj. zvláště, zda může ze „zvláštních důvodů“ upustit od nařízení sankcí za porušení. Výraz „zvláštní důvody pro to, aby tak neučinil“, který je uveden v čl. 89 odst. 1 nařízení, musí být ve světle rozsudku Nokia (C-316/05) vykládán restriktivně.
- 21 Co se týče obsahu této posuzovací pravomoci, spravedlnost a proporcionalita si žádají, aby soud, který má v úmyslu vyhovět návrhovému žádáním vycházejícím z porušení práv, vzneseným jejich majitelem, postupoval zvláště obezřetně, neboť právní důsledky, které nastanou, musí odpovídat rozsahu porušení.
- 22 Stejně tak i pokud lze vyhovět návrhovému žádání, jímž se majitel práva domáhá zadržení zboží jako celku, a to z pouhého důvodu, že jedna či několik součástí této stavebnicové hračky – které nicméně představují jen malou část celku – zasahují do práv k jednomu či několika (průmyslovým) vzorům Společenství, majiteli těchto práv náleží v zásadě stejná pravomoc, jakou mohl uplatnit již před několika desetiletími, kdy se mohl dovolávat nyní již neplatného patentu, jímž byly stavebnicové hračky chráněny z technického hlediska. Avšak vzhledem k tomu, že podstata uplatňovaného práva k (průmyslovému) vzoru spočívá právě ve funkčnosti tohoto vzoru, majitel práva musí již v okamžiku, kdy žádá o zápis, brát v úvahu i možnost, že na užívání této funkce by mohla mít zájem třetí osoba.
- 23 Vzhledem k tomu, že ochrana (průmyslových) vzorů, která může představovat překážku obchodu, je výslovně povolena v čl. 8 odst. 3 nařízení, protichůdné zájmy mohou být posouzeny pouze v řízení pro porušení, jehož rámec stanoví čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2004/48.
- 24 Pokud by tedy předkládající soud považoval ve sporu v původním řízení za pravděpodobné, že žalovaná porušuje práva k (průmyslovým) vzorům Společenství, vyvstává otázka, zda má s ohledem na zvláštní okolnosti této věci rozhodnout, na základě kritérií vyplývajících z čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2004/48

a mimo jiné ve snaze neklást zbytečné překážky právně dovolenému obchodu, v tom smyslu, že vyhoví návrhovému žádání vznesenému majitelem (průmyslového) vzoru částečně, nebo zda má dokonce toto návrhové žádání zamítnout.

- 25 Je nepochybné, že tato posuzovací pravomoc je na druhou stranu vyvážena povinností předkládajícího soudu napomáhat majiteli (průmyslového) vzoru v uplatňování jeho práv duševního vlastnictví a zamezit tomu, aby soudní praxe vedla v podstatě k tomu, že budou výlučná práva plynoucí z ochrany poskytované prostřednictvím (průmyslového) vzoru zbavena svého obsahu.
- 26 S ohledem na výše uvedené úvahy vyvstává otázka, zda unijní právo umožňuje, aby vedla posuzovací pravomoc soudu až k situaci, kdy soud členského státu zamítne v plném rozsahu návrhové žádání, aby bylo zakázáno pokračovat v dovozu stavebnicové hračky do dané země.