Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MACIEJ SZPUNAR
prednesené 6. marca 2025[1]

Vec C-211/24

LEGO A/S
proti
Pozitív Energiaforrás Kft.

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné vlastníctvo – Dizajny Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Článok 8 ods. 3 – Dizajn, ktorý umožňuje viacnásobné zostavenie alebo spojenie vzájomne zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému – Článok 10 – Rozsah ochrany – Pojem ‚informovaný užívateľ' a ‚celkový dojem'"

Úvod

1. Právo Únie týkajúce sa priemyselného vlastníctva jasne rozlišuje úlohy, ktoré zohrávajú rôzne kategórie chránených práv: patent chráni technické vynálezy, zatiaľ čo dizajny chránia vonkajšiu úpravu výrobkov; ochranné známky chránia spojitosť medzi tovarmi a službami a ich výrobcami alebo dodávateľmi. Toto rozlišovanie má zásadný význam, pretože umožňuje zabrániť monopolizácii jedinečných riešení nevyhnutných pre technický pokrok a nerušenú hospodársku súťaž z dôvodu výlučných práv, ktoré je pomerne jednoduché získať a majú veľmi dlhú, či dokonca neurčitú dobu platnosti. S cieľom zabezpečiť účinnosť uvedeného rozlišovania právo Únie týkajúce sa dizajnov stanovuje, že nie sú chránené znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou, ani znaky, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej funkčnosti výrobkov rozličných výrobcov.

2. Z tohto pravidla však existuje výnimka pre „stavebnicové systémy", podľa ktorej možno chrániť dizajny, ktorých cieľom je umožniť spojenie prvkov v rámci takéhoto systému. Táto výnimka sa často označuje ako „výnimka Lego", pretože jej hlavným užívateľom je systém stavebných kociek, ktorý je známy každému dieťaťu vo veku od 3 do 103 rokov a ktorý sa uvádza na trh pod ochrannou známkou LEGO.

3. Systém stavebných kociek Lego bol vyvinutý v 50. rokoch 20. storočia. Vo vzťahu k nemu bola prvá patentová prihláška podaná v Dánsku v roku 1958. Technické riešenie, na ktorom bola založená táto prihláška, pozostávalo zo systému na zostavovanie kociek pomocou výstupkov na hornej strane a otvorov na spodnej strane každej kocky, ktoré boli navrhnuté a usporiadané tak,

[1] Jazyk prednesu: francúzština.

aby zabezpečovali stabilné spojenie a zároveň umožňovali relatívne jednoduchú demontáž detskými rukami. Patentová ochrana systému Lego bola následne celosvetovo rozšírená a doplnená o nové technické riešenia. [2]

4. Platnosť prevažnej väčšiny týchto patentov však uplynula v 70. a 80. rokoch 20. storočia a výrobca kociek Lego bol konfrontovaný s konkurenciou výrobcov kociek inšpirovaných – a kompatibilných – s jeho vlastným systémom. Následne zlyhala väčšina pokusov chrániť tento systém inými právami duševného vlastníctva, konkrétne ochrannými známkami, dizajnmi alebo dokonca autorským právom, a to najmä z dôvodu funkčnej povahy predmetu požadovanej ochrany. [3]

5. Existencia „výnimky Lego“ však umožňuje zachovať ochranu systému kociek Lego a nepriamo technického riešenia, ktoré je jeho základom, a to prostredníctvom práv k dizajnom. [4] Táto vec poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť spresniť rozsah tejto ochrany z hľadiska cieľov ochrany zverenej právom Únie rôznym kategóriám práv duševného vlastníctva.

Právny rámec

6. Článok 3 písm. a), článok 4 ods. 1 ako aj články 6, 8 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva [5] uvádzajú:

„Článok 3

Na účely tohto nariadenia:

a) ‚dizajn‘ znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia;

…

Článok 4

1. Dizajn je chránený dizajnom spoločenstva, ak je nový a má osobitý charakter.

…

[2] Pokiaľ ide o históriu ochrany systému Lego právom duševného vlastníctva, pozri najmä HUNTER, D. a THOMAS, J.: Lego and the System of Intellectual Property, 1955-2015. In: *Intellectual Property Quarterly*, 2016, č. 1, s. 1 až 18.

[3] Pokiaľ ide o právo Únie v oblasti ochranných známok, pozri rozsudok zo 14. septembra 2010, Lego Juris/ÚHVT (C-48/09 P, EU:C:2010:516).

[4] Pozri najmä rozsudok z 24. marca 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Dielik detskej stavebnice) (T-515/19, EU:T:2021:155).

[5] Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142.

Článok 6

1. O dizajne platí, že má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti:

…

b) v prípade zapísaného dizajnu spoločenstva, pred dňom podania prihlášky na zápis dizajnu, pre ktorý sa žiada ochrana, alebo ak sa žiada o právo prednosti, pred dňom vzniku práva prednosti.

2. Pri posudzovaní osobitého charakteru sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

…

Článok 8

1. Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.

2. Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sa nevyhnutne musia reprodukovať v ich presnej forme a rozmeroch, aby sa umožnilo, že výrobok, na ktorom je dizajn použitý alebo na ktorom je dizajn stelesnený, sa môže mechanicky spojiť s akýmkoľvek iným výrobkom, alebo sa môže umiestniť do akéhokoľvek iného výrobku, okolo akéhokoľvek iného výrobku alebo oproti akémukoľvek inému výrobku tak, aby každý výrobok mohol plniť svoju funkciu.

3. Bez ohľadu na odsek 2, dizajn spoločenstva spočíva za podmienok uvedených v článkoch 5 a 6 v dizajne, ktorý slúži pre účely umožnenia viacnásobného zostavenia alebo spojenia vzájomne zameniteľných výrobkov v rámci stavebnicového systému.

…

Článok 10

1. Rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.

2. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.“

Skutkové okolnosti sporu vo veci samej, konanie a prejudiciálne otázky

7. LEGO A/S, spoločnosť založená podľa dánskeho práva, je majiteľkou najmä dizajnu Spoločenstva č. 001950981 0001, zapísaného s dátumom prednosti 22. novembra 2011, ktorého predmetom je spájací komponent („zväzok“) pre stavebnicu tvorený valcom s výčnelkami a dvoma priečnymi osami, ktoré sú kolmé navzájom a k valcu, pričom tieto osi sú spojené

s valcom pomocou valcového základu,[6] ako aj dizajnu Spoločenstva č. 002137190 0002, zapísaného s dátumom prednosti 16. novembra 2012, ktorého predmetom je stavebný prvok stavebnice, ktorý je modifikovanou verziou kocky 2 × 1, ktorá má na jednej zo strán duté výčnelky (ďalej len „dizajny Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej“).[7]

8. Pozitív Energiaforrás Kft., spoločnosť založená podľa maďarského práva, sa pod ochrannou známkou Qman snažila doviezť stavebnice pozostávajúce zo stavebnicových plastových prvkov, ktoré okrem iného zahŕňajú jeden alebo viacero stavebných prvkov, ktoré údajne porušujú dizajny Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej.

9. Po vyhlásení spoločnosti LEGO Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága (Daňová a colná správa vo Vespréme, súčasť Štátnej daňovej a colnej správy, Maďarsko) nariadila zadržanie tohto tovaru a následne začala proti konateľovi spoločnosti Pozitív Energiaforrás konanie o porušení, keďže mala podozrenie, že boli porušené práva priemyselného vlastníctva spoločnosti LEGO.

10. Dňa 22. júna 2022 podala LEGO návrh na nariadenie predbežného opatrenia na Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko) na základe článkov 10 a 89 nariadenia č. 6/2002, ktorým sa domáhala zaistenia súprav stavebníc, o ktoré ide v spore vo veci samej. Tento súd zamietol uvedený návrh s odôvodnením, že dizajny Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej, sú chránené v súlade s článkom 8 ods. 3 tohto nariadenia a vzhľadom na to, že tvar spájacích prvkov je daný výlučne ich technickou funkciou, tvorivý manévrovací priestor na výber takéhoto tvaru je veľmi obmedzený. Rozhodol, a to aj s prihliadnutím na tvar a veľkosť výrobku, že informovaný užívateľ vníma takýto dizajn osobitne ostrým zrakom, pozorným aj k tomu najmenšiemu detailu. Preto dôkladne porovnal zapísané vyobrazenia dvoch dizajnov Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej, s fotografickými reprodukciami výrobkov spoločnosti Pozitív Energiaforrás a dospel k záveru, že neskôr uvedené výrobky vyvolávajú u informovaného užívateľa celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvolávajú dizajny Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej.

11. Fővárosi Ítélőtábla (Odvolací súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko), ktorý rozhodoval o odvolaní spoločnosti LEGO, toto rozhodnutie zmenil a nariadil zaistenie sporných výrobkov z dôvodu, že dizajny Spoločenstva, o ktoré ide v spore vo veci samej, a výrobky spoločnosti Pozitív Energiaforrás nevyvolávali u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem. Kúria (Najvyšší súd, Maďarsko), na ktorý spoločnosť Pozitív Energiaforrás podala kasačný opravný prostriedok, uvedené rozhodnutie potvrdil.

12. Spoločnosť LEGO následne podala na Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť) – vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania – žalobu pre porušenie práv k predmetom duševného vlastníctva, ktorou sa v podstate domáha určenia, že došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva, ďalej uloženia zákazu spoločnosti Pozitív Energiaforrás pokračovať v úkonoch porušovania práv duševného vlastníctva a toho, aby súd uplatnil ďalšie právne dôsledky týchto úkonov.

[6] Táto položka sa nachádza v katalógu LEGO pod názvom „Technic, axle and pin connector hub with 2 perpendicular axles“.

[7] Táto položka sa nachádza v katalógu LEGO pod názvom „Brick, modified 1 × 2 with studs on 1 side“.

13. Za týchto podmienok Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. V prípade, o aký ide v spore vo veci samej, v ktorom sa majiteľ (žalobkyňa) dovoláva dizajnu chráneného v súlade s článkom 8 ods. 3 [nariadenia č. 6/2002] vo vzťahu k jednej 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 č. 6/2002:

– vychádzajú z pohľadu 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 metodickej kontroly, a

– predpokladajú, že tento informovaný užívateľ si vytvorí celkový dojem o dizajne a o výrobku predovšetkým ako technický názor?

2. Ak vo veci s uvedenými vlastnosťami treba konštatovať, že ochrana poskytovaná dizajnom žalobkyne sa vzťahuje na jednu alebo niekoľko súčiastok, ktoré sa nachádzajú v stavebniciach žalovanej, avšak 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 vzhľadom 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 č. 6/2002, súd zamietne návrh na uloženie zákazu ďalšieho dovozu stavebnice do krajiny?"

14. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený Súdnemu dvoru 18. marca 2024. Písomné pripomienky predložili účastníci konania vo veci samej, maďarská vláda a Európska komisia. Súdny dvor rozhodol, že vo veci nebude nariadené pojednávanie.

Analýza

15. V súlade s požiadavkou Súdneho dvora sa tieto návrhy zamerajú na prvú prejudiciálnu otázku. Odpoveď na druhú otázku možno ľahko vyvodiť z ustálenej judikatúry. [8]

16. Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 10 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany dizajnu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 3 tohto nariadenia, sa určuje s odkazom na celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, ktorý má dôkladné technické znalosti a je mimoriadne pozorný k technickým aspektom, a či tento celkový dojem vyplýva hlavne z technických úvah.

17. Na účely poskytnutia odpovede na túto otázku, ktorá bude užitočná na vyriešenie sporu prebiehajúceho pred vnútroštátnym súdom, treba analyzovať po prvé pojem „informovaný užívateľ" v zmysle nariadenia č. 6/2002 a po druhé prvky tvoriace celkový dojem, ktorý

[8] Pozri najmä rozsudok z 22. júna 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, bod 33 a citovaná judikatúra).

u takéhoto užívateľa vyvoláva dizajn, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 3 tohto nariadenia, ako aj prvky, ktoré treba zohľadniť pri posúdení rozsahu ochrany takéhoto dizajnu podľa článku 10 uvedeného nariadenia.

O informovanom užívateľovi

18. Pojem „informovaný užívateľ“ je ústredným pojmom nariadenia č. 6/2002 v rozsahu, v akom celkový dojem, ktorý dizajn vyvoláva u takéhoto informovaného užívateľa určuje tak spôsobilosť dotknutého dizajnu byť chránený tým, že sa preukáže alebo nepreukáže jeho osobitý charakter, ako aj rozsah tejto ochrany vo vzťahu k dizajnom potenciálne porušujúcim práva k týmto dizajnom.[9] Informovaný užívateľ je fiktívnou postavou a v práve dizajnov je funkčným ekvivalentom postavy priemerného spotrebiteľa v práve ochranných známok a postavenia experta (odborníka) v patentovom práve.

19. Charakteristiky informovaného užívateľa boli Súdnym dvorom uvedené v rozsudku PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic.[10] Pojem „informovaný užívateľ“, ktorý nie je definovaný v nariadení č. 6/2002, tak treba chápať ako „pojem v strede medzi priemerným spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahujú účinky predpisov o ochrannej známke, od ktorého sa nevyžadujú nijaké špecifické znalosti a ktorý priamo neporovnáva odporujúce si ochranné známky, a odborníkom s podrobnými technickými znalosťami“. Tento pojem tak označuje „užívateľa, ktorý nie je priemerne pozorný, ale osobitne obozretný, či už z dôvodu jeho osobnej skúsenosti alebo jeho rozsahu vedomostí v danej oblasti“.[11]

20. Súdny dvor spresnil, že „prívlastok ‚informovaný‘ tak naznačuje, že užívateľ bez toho, aby bol návrhárom alebo technickým expertom, pozná rozličné dizajny existujúce v dotknutom sektore, disponuje určitou mierou znalostí, 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“.[12]

21. Hoci Súdny dvor uviedol túto definíciu pojmu „informovaný užívateľ“ v rámci konania o výmaze dizajnu Spoločenstva, a teda na základe článku 6 nariadenia č. 6/2002, nič nenasvedčuje tomu, že pokiaľ ide o článok 10 tohto nariadenia, tento pojem sa má vykladať odlišne. Naopak, na základe zásady reciprocity je rozsah ochrany dizajnu druhou stránkou jeho osobitého charakteru.[13] Obe sa teda musia posudzovať na základe celkového dojmu, ktorý vyvolávajú u tej istej fiktívnej osoby, a to u informovaného užívateľa, ktorý má rovnaké vlastnosti, a to či už ide o platnosť dizajnu alebo o porušenie práv k dizajnu. Úvahy Súdneho dvora v rozsudku PepsiCo sú preto plne uplatniteľné na tento prípad.

22. Vnútroštátny súd sa však domnieva, že v prípade dizajnov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, spočívajú ich podstatné prvky v technickej funkcii znakov vonkajšej úpravy výrobku, a to v potenciálnom vzájomnom prepojení s inými výrobkami stavebnicového systému.

[9] Pokiaľ ide o pojem „informovaný užívateľ“ v práve Únie pre dizajny, pozri najmä STONE, D.: *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*. Oxford University Press, 2016, s. 209 až 229.

[10] Rozsudok z 20. októbra 2011 (C-281/10 P, ďalej len „rozsudok PepsiCo“, EU:C:2011:679).

[11] Rozsudok PepsiCo (bod 53).

[12] Rozsudok PepsiCo (bod 59).

[13] Táto zásada je zhrnutá formuláciou: „To, čo najskôr odporuje (ochrane dizajnu), mu neskôr škodí.“ Pokiaľ ide o zásadu reciprocity, pozri najmä HARTWIG, H.: Reciprocity in European design law. In: HARTWIG, H.: *Research handbook on design law*. Edward Elgar Publishing, 2021, s. 119.

Z tohto dôvodu je podľa vnútroštátneho súdu potrebné konštatovať, že fiktívny informovaný užívateľ má technické znalosti a je osobitne obozretný, a teda že technické aspekty majú vplyv na celkový dojem, ktorý u neho predmetný dizajn vyvoláva.

23. Nezdá sa mi, že by bol tento prístup správny.

24. Hoci dizajny, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, majú nevyhnutne technickú funkciu, zostávajú dizajnmi a ako také sú chránené. Podľa definície uvedenej v článku 3 písm. a) tohto nariadenia je dizajnom „vonkajši[a] úprav[a] celku alebo časti výrobku“. Nie je to teda technická funkcia výrobku, ktorá je chránená a ktorá prispieva k celkovému dojmu vyvolanému u informovaného užívateľa, ale len jeho vonkajšia úprava, teda jeho vizuálny aspekt.[14] Okolnosť, že vonkajšia úprava výrobkov s dizajnmi, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 uvedeného nariadenia, alebo prinajmenšom vonkajší vzhľad určitých ich vlastností sú určované požiadavkami vzájomného prepojenia, na tomto konštatovaní nič nemení.

25. Na druhej strane informovaný užívateľ, ako ho koncipoval a postuloval vnútroštátny súd, je bližšie postave znalca, ktorý je zodpovedný za posudzovanie spôsobilosti vynálezov na patentovú ochranu v patentovom práve. Takéto posúdenie sa však netýka vonkajšej úpravy výrobku, ale abstraktnej myšlienky, t. j. riešenia technického problému. Nemožno ho teda uplatniť v práve dizajnov.

26. Znaky informovaného užívateľa, ktoré Súdny dvor uviedol v rozsudku PepsiCo, sú teda naďalej plne platné pre dizajny, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002. Tento záver sa zdá byť v súlade so stanoviskami účastníkov konania, ktorí predložili pripomienky v prejednávanej veci.

O celkovom dojme

27. Treťou časťou svojej prvej otázky sa vnútroštátny súd pýta, či na účely článku 10 nariadenia č. 6/2002 môže celkový dojem, ktorý u informovaného užívateľa vyvoláva dizajn spadajúci do pôsobnosti článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, vyplývať hlavne z technického názoru. Odpoveď na túto otázku musí byť podľa môjho názoru formulovaná detailne, keďže takéto úvahy sa zohľadňujú, avšak iným spôsobom, ako to navrhuje vnútroštátny súd.

28. Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 celkový dojem, ktorý dizajn Spoločenstva vyvoláva u informovaného užívateľa, definuje rozsah ochrany tohto dizajnu v tom zmysle, že akýkoľvek dizajn, ktorý u tohto užívateľa nevyvoláva odlišný celkový dojem, porušuje ochranu, ktorú poskytuje právo na dotknutý dizajn.

29. Vlastnosti informovaného užívateľa sú tie, ktoré sú uvedené v bodoch 19 a 20 vyššie. Z toho vyplýva, že celkový dojem, ktorý treba – v rozsahu, v akom je to možné – vytvoriť priamym porovnaním sporných dizajnov,[15] bude výsledkom najmä osobitej obozretnosti tohto užívateľa, jeho rozsiahlej znalosti dotknutého odvetvia a existujúcich dizajnov, ako aj jeho záujmu o dotknuté výrobky.[16] Takto – bez toho, aby musel byť technickým expertom – bude

[14] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ÚHVT – PepsiCo (Zobrazenie okrúhleho predmetu na účely reklamy) (T-9/07, EU:T:2010:96, bod 50), a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, bod 73).

[15] Rozsudok PepsiCo (bod 55).

[16] Rozsudok PepsiCo (body 53 a 59).

informovaný užívateľ schopný odlíšiť prvky dizajnov, ktoré sa obvykle nachádzajú na výrobkoch dotknutého odvetvia, od tých, ktoré sú „nové“. Rozdiely v nových prvkoch však budú mať väčší vplyv na celkový dojem vyvolaný u takéhoto užívateľa ako podobnosti v obvyklých prvkoch.[17]

30. Vnútroštátny súd neuvádza, koho považuje za typického užívateľa výrobku, na ktorom je použitý dotknutý dizajn.[18] Aj keby sa však vnútroštátny súd domnieval, že užívateľ stavebných kociek Lego je typicky dieťaťom,[19] prídavné meno „informovaný“ zostáva v plnom rozsahu použiteľné, takže takýto používateľ si zachováva všetky vlastnosti pripomenuté v bodoch 19 a 20 vyššie. Navyše pokiaľ ide o dizajny výrobkov určených (najmä) pre deti, zdá sa mi všeobecne známe, že deti majú prinajmenšom rovnakú úroveň znalosti a obozretnosti ako dospelí. Okolnosť, že predmetné dizajny sú navrhnuté pre výrobky určené pre deti, teda nijako neodôvodňuje, aby sa informovanému užívateľovi takýchto výrobkov pripisovala menšia znalosť dotknutého odvetvia alebo nižšia úroveň obozretnosti.

31. Okrem toho odôvodnenie 14 nariadenia č. 6/2002 uvádza, že existenciu rozdielu v celkových dojmoch, ktoré vyvolávajú dva dizajny, treba určiť najmä tak, že „sa zohľadní povaha výrobku, na ktorom je dizajn použitý“. Pokiaľ ide o dizajny použité na výrobkoch, ktoré sú súčasťou stavebníc, je teda dôvodné domnievať sa, že informovaný užívateľ zohľadní nielen vonkajšiu úpravu dotknutého výrobku posudzovanú samostatne, ale aj vonkajšiu úpravu, ktorú tento výrobok bude mať po zostavení s ostatnými prvkami systému.

32. Určenie celkového dojmu, ktorý dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, však nie je samoúčelné. Je to len medzietapa pri posudzovaní rozsahu ochrany dizajnu Spoločenstva vo vzťahu k dizajnu, ktorý môže porušovať práva k prvému uvedenému dizajnu.[20] Toto posúdenie vykonáva sudca, ktorý spor rozhoduje a ktorý si musí „nasadiť okuliare“ informovaného užívateľa tak, aby určil, či sporné dizajny vyvolávajú u takého užívateľa odlišné celkové dojmy. Sudca bude musieť pri svojom posúdení zohľadniť okolnosti, ktorých si informovaný používateľ nemusí byť plne vedomý, ale ktoré nariadenie č. 6/2002 vyžaduje zohľadniť.

33. Článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia č. 6/2002 tak vylučuje z ochrany znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou, ako aj znaky vonkajšej úpravy nazývané „vzájomné prepojenie“. Článok 8 ods. 3 tohto nariadenia však stanovuje výnimku pre vzájomne zameniteľné výrobky v rámci stavebnicového systému. Je pravda, že z doslovného hľadiska ide o výnimku len z článku 8 ods. 2, ale nie z článku 8 ods. 1 Všeobecný súd však rozhodol, že na účely zachovania potrebného účinku článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia treba toto ustanovenie vykladať aj ako výnimku z odseku 1 tohto článku, ak sa na predmetný dizajn vzťahuje tak odsek 2, ako aj odsek 1[21] Znaky umožňujúce vzájomné prepojenie, ktoré vykazuje vonkajšia úprava výrobku, ktorý tvorí súčasť stavebnice, tak požívajú ochranu aj vtedy, ak sú výlučne určované technickou funkciou výrobku. Prispievajú teda k celkovému dojmu, ktorý dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa.

[17] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ÚHVT – PepsiCo (Zobrazenie okrúhleho predmetu na účely reklamy) (T-9/07, EU:T:2010:96, body 72 až 82).

[18] Prax spočívajúca v personifikácii informovaného užívateľa tým, že sa mu pripisujú črty skutočnej osoby, sa navyše v odbornej literatúre často kritizuje. Postava informovaného užívateľa je totiž právnou fikciou a pôsobí na vyššej úrovni abstrakcie. Pozri najmä STONE, D.: *European Union Design Law: A Practitioners' Guide*, c. d., s. 219.

[19] Analogicky s tým, čo Súdny dvor pripustil v rozsudku PepsiCo (bod 54).

[20] Rozsah ochrany neexistuje *in abstracto*. Podľa článku 10 nariadenia č. 6/2002 sa vždy posudzuje vo vzťahu k inému dizajnu.

[21] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. marca 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Dielik detskej stavebnice) (T-515/19, EU:T:2021:155, bod 80).

34. Naopak, podľa článku 10 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 je pri posudzovaní rozsahu ochrany potrebné zohľadniť mieru tvorivej voľnosti pôvodcu pri tvorbe dizajnu.

35. Vo všeobecnosti sa pritom pripúšťa, že technické obmedzenia patria medzi prvky, ktoré môžu tvorivú voľnosť pôvodcu obmedzovať.[22] Pokiaľ ide o znaky vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sa podľa definície uvedenej v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 „nevyhnutne musia reprodukovať v ich presnej forme a rozmeroch“, podľa môjho názoru sa možno domnievať, že miera tvorivej voľnosti pôvodcu je minimálna, či dokonca žiadna. Platí to o to viac v prípade, keď sú tieto vlastnosti dané výlučne technickou funkciou dotknutého výrobku, a to v prejednávanej veci vzájomným prepojením.

36. Nízka miera tvorivej voľnosti pôvodcu nevedie k úplnému vylúčeniu znaku vonkajšieho vzhľadu výrobku z celkového dojmu vyvolaného dotknutým dizajnom na informovaného užívateľa.[23] Bude mať však vplyv na porovnanie celkových dojmov z kolidujúcich dizajnov, a to podľa toho, čo Všeobecný súd nazýva „pravidlom opačnej priamej úmery“.[24] Podľa tohto pravidla platí, že čím je tvorivá voľnosť pôvodcu pri tvorbe dizajnu obmedzenejšia, tým viac stačia menšie rozdiely medzi predmetnými dizajnmi na to, aby u informovaného užívateľa vyvolali odlišný celkový dojem. Je to tak preto, lebo pokiaľ sa podobnosti medzi predmetnými dizajnmi týkajú spoločných znakov, pri ktorých tvorbe je tvorivá voľnosť pôvodcu obmedzená najmä technickými obmedzeniami, tieto podobnosti budú mať malý význam pre celkový dojem, ktorý tieto dizajny vyvolávajú u informovaného užívateľa.[25]

37. V prípade dizajnov, ktoré sa používajú na výrobky tvoriace súčasť stavebnicového systému, ako sú stavebné kocky, môžu znaky vzájomného prepojenia alebo znaky dané technickou funkciou týchto výrobkov predstavovať veľkú časť znakov vonkajšej úpravy uvedených výrobkov.[26] Tieto znaky zostávajú chránené na základe výnimky stanovenej v článku 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002. Keďže však tvorivá voľnosť pôvodcu pri ich tvorbe je veľmi obmedzená, ich vplyv na porovnanie celkových dojmov vyvolaných kolidujúcimi dizajnmi u informovaného užívateľa bude výrazne obmedzený. V dôsledku toho minimálne rozdiely v dotknutých dizajnoch umožnia vyhnúť sa konštatovaniu porušenia práv.

38. Vzniká preto otázka, či by sa toto ustanovenie nemalo v záujme zachovania plnej účinnosti článku 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 vykladať aj ako výnimka z článku 10 ods. 2 tohto nariadenia. Domnievam sa však, že na túto otázku treba odpovedať záporne.

22 Rozsudky z 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ÚHVT – PepsiCo (Zobrazenie okrúhleho predmetu na účely reklamy) (T-9/07, EU:T:2010:96, bod 67), a zo 6. septembra 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Vodný skúter, motorový čln) (T-377/22, EU:T:2023:504, bod 46 a citovaná judikatúra). Pozri tiež návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Mengozzi vo veci PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:302, bod 31).

23 Na rozdiel od znakov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 1 a 2 nariadenia č. 6/2002 a ktoré vôbec neprispievajú k tomuto dojmu, pokiaľ sa na ne nevzťahuje odsek 3 tohto článku.

24 Rozsudok zo 6. septembra 2023, Cayago Tec/EUIPO – iAqua (Shenzhen) (Vodný skúter, motorový čln) (T-377/22, EU:T:2023:504, bod 48 a citovaná judikatúra).

25 Rozsudok z 18. marca 2010, Grupo Promer Mon Graphic/ÚHVT – PepsiCo (Zobrazenie okrúhleho predmetu na účely reklamy) (T-9/07, EU:T:2010:96, body 67 a 72).

26 Ako príklad možno uviesť, že vo veci, ktorá viedla k rozsudku z 24. marca 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Dielik detskej stavebnice) (T-515/19, EU:T:2021:155), odvolací senát EUIPO identifikoval šesť znakov vonkajšieho vzhľadu predmetného výrobku (iná kocka Lego ako je tá, o ktorú ide v spore vo veci samej), pričom všetky boli dané výlučne technickou funkciou. Všeobecný súd následne identifikoval jediný dodatočný znak, o ktorom sa domnieval, že nebol daný technickou funkciou tohto výrobku (pozri body 102 až 114 tohto rozsudku).

39. Po prvé je pravda, že Všeobecný súd rozhodol, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, ktorý podľa svojho znenia predstavuje výnimku len z odseku 2 tohto článku, sa má vykladať tak, že predstavuje výnimku aj z odseku 1 tohto článku.[27] V tomto prípade je však situácia odlišná od situácie v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia.

40. Odseky 1 a 2 článku 8 nariadenia č. 6/2002 sa totiž týkajú tej istej problematiky, a to možnosti ochrany dvoch kategórií znakov vonkajšej úpravy výrobkov: tých, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou, a tých, ktoré sa týkajú vzájomného prepojenia. Je teda odôvodnené rozšíriť výnimku týkajúcu sa tejto druhej kategórie na znaky, ktoré patria tak do druhej, ako aj do prvej kategórie. V opačnom prípade by sa táto výnimka uplatnila asymetricky v tom zmysle, že by sa vzťahovala len na znaky uvedené v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, na ktoré sa nevzťahuje súčasne odsek 1 tohto článku, zatiaľ čo odsek 3 uvedeného článku sa má uplatňovať na všetky znaky, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 tohto článku.[28] Keďže však znaky vzájomného prepojenia bývajú často dané výlučne ich technickou funkciou,[29] potrebný účinok článku 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 by bol výrazne oslabený.

41. To isté neplatí pre článok 10 ods. 2 nariadenia č. 6/2002. Toto ustanovenie sa zaoberá inou otázkou, a to zohľadnením stupňa tvorivej voľnosti pôvodcu príslušného dizajnu Spoločenstva pri posudzovaní rozsahu ochrany. Uplatňuje sa nielen na dizajny, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 tohto nariadenia, ale na všetky dizajny bez rozdielu a voľnosť pôvodcu môže byť obmedzená aj inými faktormi, než sú technické obmedzenia. Riziko asymetrického uplatnenia tohto ustanovenia teda neexistuje. Preto, vzhľadom na to, že v nariadení nie je v tomto smere nič uvedené, nie je dôvod vylúčiť dizajny, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia, z uplatňovania jeho článku 10 ods. 2.

42. Po druhé tento výklad je posilnený samotným znením článku 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002. Toto ustanovenie totiž vyžaduje, že na to, aby dizajny, na ktoré sa uvedené ustanovenie vzťahuje, boli chránené, musia spĺňať najmä podmienku stanovenú v článku 6 tohto nariadenia, a to, že musia mať osobitý charakter. Tento osobitý charakter sa posudzuje vo vzťahu k akémukoľvek dizajnu, ktorý bol sprístupnený verejnosti pred podaním prihlášky zapísaného dizajnu (alebo prípadne pred dátumom uplatňovaného práva prednosti). Článok 6 ods. 2 uvedeného nariadenia pritom stanovuje pravidlo analogické pravidlu uvedenému v článku 10 ods. 2 tohto nariadenia, podľa ktorého sa pri posudzovaní osobitého charakteru zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu.

43. Podľa zásady reciprocity[30] je rozsah ochrany určený v súlade s článkom 10 nariadenia č. 6/2002 protipólom osobitého charakteru predmetného dizajnu, ktorý bol vyhodnotený v súlade s článkom 6 tohto nariadenia. Nemali by teda existovať dizajny, v prípade ktorých sa rozsah ochrany vo vzťahu k dizajnom potenciálne porušujúcim práva určuje podľa menej prísnych pravidiel, ako sú pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje ich osobitý charakter vo vzťahu k skorším dizajnom. Tak by to bolo v prípade, ak by sa pri posudzovaní osobitého charakteru zohľadnila miera tvorivej voľnosti pôvodcu, čo by malo za následok zníženie prahovej hodnoty odlišnosti požadovanej na uznanie takéhoto charakteru, a nezohľadnila by sa pri posúdení rozsahu ochrany, čo by malo za následok zvýšenie prahu odlišnosti potrebného na to, aby sa nekonštatovalo porušenie práv k dizajnu.

[27] Rozsudok z 24. marca 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Dielik detskej stavebnice) (T-515/19, EU:T:2021:155, bod 80).

[28] Pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. marca 2021, Lego/EUIPO – Delta Sport Handelskontor (Dielik detskej stavebnice) (T-515/19, EU:T:2021:155, body 77 až 79).

[29] Pozri bod 37 vyššie.

[30] Pozri bod 21 vyššie.

44. To by viedlo k absurdnému výsledku. Skorší dizajn by totiž mohol u informovaného užívateľa vyvolať celkový dojem odlišný od dojmu, ktorý vyvoláva iný zapísaný dizajn alebo dizajn, o ktorého zápis sa žiada, čím by sa zabránilo napadnutiu tohto zápisu alebo platnosti dizajnu,[31] ale naopak by ho bolo možné považovať dizajn, ktorý porušuje ten istý zapísaný dizajn. Majiteľ zapísaného dizajnu by tak mohol vylúčiť z trhu skoršie dizajny bez toho, aby ich vlastníci mohli spochybniť platnosť tohto zapísaného dizajnu.

45. Zásada reciprocity teda vyžaduje, aby miera tvorivej voľnosti pôvodcu bola zohľadnená pre všetky dizajny vrátane tých, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, a to tak pri posúdení osobitého charakteru, ako aj pri posúdení rozsahu ochrany.

46. Napokon po tretie, hoci článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 umožňuje chrániť dizajny používané na vzájomne zameniteľné výrobky v rámci stavebnicového systému, a to napriek funkčným znakom vonkajšej úpravy týchto výrobkov, všeobecným cieľom tohto nariadenia zostáva cieľ uvedený v jeho odôvodnení 10, a to nebrániť technologickým inováciám ani vzájomnej funkčnosti výrobkov odlišnej výroby poskytnutím ochrany znakom, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou alebo umožňujú mechanické prepojenie.

47. Tento cieľ by bol ohrozený, ak by znaky vonkajšej úpravy výrobkov určené na vzájomné prepojenie, ktoré sú súčasťou stavebnicového systému a ktoré v tejto vonkajšej úprave často prevládajú, mohli byť rozhodujúce pre celkový dojem vyvolaný u informovaného užívateľa na účely posúdenia rozsahu ochrany dotknutých dizajnov. Zohľadnenie miery tvorivej voľnosti pôvodcu v rámci tohto postupu podľa môjho názoru umožňuje dosiahnuť tento cieľ bez toho, aby bol spochybnený potrebný účinok výnimky stanovenej v článku 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002.

Odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku

48. Vzhľadom na informácie uvedené v návrhu na začatie prejudiciálneho konania je to práve snaha o zachovanie cieľa uvedeného v bode 46 vyššie, ktorá viedla vnútroštátny súd k otázke, či je vhodné uplatniť na účely určenia rozsahu ochrany dizajnov, na ktoré sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 6/2002, osobitné kritériá zohľadňujúce osobitosť týchto dizajnov.

49. Ako však vyplýva z predchádzajúcich úvah, domnievam sa, že práve naopak tento cieľ umožňuje dosiahnuť prísne a úplné uplatnenie ustanovení nariadenia č. 6/2002, ako ich vykladajú súdy Únie, pričom sa rešpektuje potrebný účinok článku 8 ods. 3 tohto nariadenia.

50. Navrhujem teda odpovedať na prvú prejudiciálnu otázku tak, že článok 10 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že rozsah ochrany dizajnu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 3 tohto nariadenia, sa určuje s odkazom na celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, ktorý bez toho, aby bol návrhárom alebo technickým expertom, pozná rôzne dizajny existujúce v dotknutom sektore, disponuje určitou mierou znalosti, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a z dôvodu svojho záujmu o dotknuté výrobky je jeho miera pozornosti pri ich používaní ako súčasti stavebnicového systému, do ktorého patria, pomerne vysoká. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu dotknutého dizajnu, a to aj pri tvorbe znakov vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú nevyhnutné na vzájomné prepojenie.

[31] Platnosť dizajnu sa posudzuje najmä vzhľadom na požiadavku osobitého charakteru, pozri článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.

Návrh

51. Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko), takto:

Článok 10 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva

sa má vykladať v tom zmysle, že:

rozsah ochrany dizajnu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 3 tohto nariadenia, sa určuje s odkazom na celkový dojem, ktorý tento dizajn vyvoláva u informovaného užívateľa, ktorý bez toho, aby bol návrhárom alebo technickým expertom, pozná rôzne dizajny existujúce v dotknutom sektore, disponuje určitou mierou znalosti, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto dizajny obvykle obsahujú, a z dôvodu svojho záujmu o dotknuté výrobky je jeho miera pozornosti pri ich používaní ako súčasti stavebnicového systému, do ktorého patria, pomerne vysoká. Pri posudzovaní rozsahu ochrany sa zohľadňuje miera tvorivej voľnosti pôvodcu dotknutého dizajnu, a to aj pri tvorbe znakov vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú nevyhnutné na vzájomné prepojenie.