

Asia C-628/21**Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

11.10.2021

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:Sąd Okręgowy w Warszawie (Varsovan alueellinen tuomioistuin,
Puola)**Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:**

21.7.2021

Hakija:

TB

Muut osapuolet:Castorama Polska Sp. z o.o., ”Knor” Sp. z o.o.**Kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian kohde**

Hakemus, joka koskee velvoittamista tietojen antamiseen teollis- tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta.

Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeudellinen perusta

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohdan, tulkittuna yhdessä sen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, tulkinta – Oikeusperusta: SEUT 267 artikla.

Ennakkoratkaisukysymykset

a) Onko teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä sen 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että sen kattamia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamistoimenpiteitä voidaan käyttää

ainoastaan silloin, kun tässä tai muussa menettelyssä vahvistetaan, että oikeudenhaltijalle kuuluu teollis- tai tekijänoikeus?

– jos vastaus kysymykseen a on kielteinen

b) Onko teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä sen 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että on riittävää osoittaa todennäköiseksi, että kyseinen toimenpide koskee olemassa olevaa teollis- tai tekijänoikeutta, eikä tätä ole näytettävä toteen erityisesti silloin, kun pyydetään tavaroiden tai palvelujen alkuperää ja jakeluverkkoa koskevien tietojen antamista ennen teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamista koskevan vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä?

Unionin oikeussäännöt ja oikeuskäytäntö, joihin viitataan

Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 13 perustelukappale, 4 artiklan 1 kohdan a alakohta, 8 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 ja 2 kohta.

Tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).

Tuomio 18.1.2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

Kansalliset oikeussäännöt, joihin viitataan

17.11.1964 annettu siviiliprosessilaki (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego; Dz. U. 2020, järjestysnumero 1575, koonnos) – 278 §, 479⁸⁹ §, 479¹¹² § ja 479¹¹³ §.

Tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista 4.2.1994 annettu laki (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. 2021, järjestysnumero 1062, koonnos) – 1 §.

Vilpillisen kilpailun torjumisesta 16.4.1993 annettu laki (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Dz. U. 2020, järjestysnumero 1913, koonnos) – 3 § ja 13 §:n 1 momentti.

Yhteenveto tosiseikoista ja pääasian menettelystä

- 1 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää ennakkoratkaisumenettelyä varten seuraavat tosiseikat.
- 2 Pääasian oikeudenhaltija TB omistaa koriste-esineitä myyviä verkkokauppoja. Osana liiketoimintaansa oikeudenhaltija myy koneellisesti valmistamiaan kuvien jäljennöksiä, jotka on esitetty ohessa merkinnöillä A, B ja C. Oikeudenhaltija katsoo luoneensa valmistamansa kuvat, jotka sen mielestä ovat tekijänoikeuslain

mukaisia teoksia. Jokaisen kuvan grafiikka on yksinkertainen ja koostuu muutamasta väristä ja geometrisesta kuviosta sekä lyhyistä lauseista.

- 3 Kuvien A ja B täydellisiä kopioita myydään ilman oikeudenhaltijan lupaa tiedonantovelvollisen nro 1 (Castorama Polska) verkkokaupassa ja myymälöissä, joihin ne toimittaa tiedonantovelvollinen nro 2 (Knor). Oikeudenhaltijan jäljennöksissä tai tiedonantovelvollisen nro 2 tiedonantovelvolliselle nro 1 toimittamissa jäljennöksissä ei ole merkitty tuotteen tekijää tai alkuperää. Tiedonantovelvollinen nro 1 myy myös tiedonantovelvollisen nro 2 toimittamia kuvia, jotka sisältävät saman tekstin kuin kuvassa C, mutta niiden grafiikassa ja kirjasintyypeissä on eroavaisuuksia.

- 4 Kuvien visuaalinen vertailu on seuraava:

Oikeudenhaltijan grafiikka A



Tiedonantovelvollisen tarjoama grafiikka A (täydellinen kopio)



Oikeudenhaltijan grafiikka B



Tiedonantovelvollisen tarjoama grafiikka B (täydellinen kopio)



Oikeudenhaltijan grafiikka C

Tiedonantovelvollisen tarjoamagrafiikka C (teksti sama, eroja grafiikassa ja kirjasintyypeissä)

W NASZYM DOMU
RANO SŁYCHAĆ
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
ZAWSZE PACHNIE
PYSZNYM CIASTEM
 MAMY DUŻO OBOWIĄZKÓW
 MNÓSTWO ZABAWY I
MIŁOŚCI

W naszym DOMU
 zawsze słychać
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
Zawsze pachnie
PYSZNYM CIASTEM
 Mamy dużo obowiązków
 Mnóstwo zabawy i
MIŁOŚCI

- 5 Esitettyään tiedonantovelvolliselle nro 1 oikeudenkäyntiä edeltävän vaatimuksen tekijänoikeusloukkausten lopettamisesta oikeudenhaltija pyysi ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle 15.12.2020 osoitetulla hakemuksellaan tiedonantovelvollisia antamaan tiedot jakeluverkosta, täydellisen luettelon tavarantoimittajista, tiedot vastaanotettujen ja tilattujen tavaroiden määrästä, tiedon ajankohdasta, jolloin tavarat on saatettu myyntiin myymälöissä ja verkkokaupassa, tiedot myymälöissä ja verkkokaupassa myytyjen tavaroiden määrästä ja tiedon tavaroiden myynnistä saadusta hinnasta, eriteltynä myymälöissä ja verkkokaupoissa myytyjen tavaroiden osalta.
- 6 Hakemuksen oikeusperustana esitettiin siviiliprosessilain 479¹³ §, jolla direktiivin 2004/48 8 artikla on pantu täytäntöön. Hakemuksessaan oikeudenhaltija viittasi kuviin (grafiikkaan), joiden jäljennöksiä tiedonantovelvollinen nro 1 myy ja joita tiedonantovelvollinen nro 2 tälle toimittaa, ja vetosi siihen, että hänellä on näiden kuvien taloudelliset ja moraaliset tekijänoikeudet. Oikeudenhaltija katsoi, että pyydettyjen tietojen antaminen on tarpeen tekijänoikeusloukkauksia ja mahdollisesti vilpillistä kilpailua koskevien vahingonkorvausvaatimusten esittämiseksi. Tarkasteltava tietopyyntö on siten esitetty ennen sellaisen menettelyn aloittamista, jossa mahdollinen teollis- tai tekijänoikeuden loukkaus vahvistetaan, mikä tarkoittaa, ettei hakemukseen tällä hetkellä liity teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamista koskevia vaatimuksia.
- 7 Tiedonantovelvollinen nro 1 vaati hakemuksen hylkäämistä tai vaihtoehtoisesti määräyksen antamista mahdollisimman suppeana, rajoittuen ainoastaan tekijänoikeuslaissa tarkoitettuihin teoksiin (se kuitenkin kiisti kyseisten kuvien aseman teoksina). Se vetosi myös liikesalaisuuksien suojaan ja siihen, ettei oikeudenhaltija ollut osoittanut olevansa tarjottujen tuotteiden taloudellisten tekijänoikeuksien haltija, koska hakemuksen kohteena olevat henkiset tuotteet eivät ole alkuperäisiä. Oikeudenhaltijan hakemuksen hyväksyminen merkitsisi nimittäin tekijänoikeussuojan myöntämistä ajatuksille ja ideoille, sillä hakemuksen kohteena olevat jäljennökset ovat nykyisen trendin mukaista ns. yksinkertaistettua motivaatiografiikkaa, jossa esitetään kevyitä lauseita, kuten ”ole

positiivinen” tai ”älä unohda hymyillä”. Tiedonantovelvollisen nro 1 mielestä kaikki riidanalaisten jäljennösten graafiset osatekijät ovat arkipäiväisiä ja toistuvia eivätkä eroa millään erityisellä tavalla (koostumus, värit, käytetyt fontit jne.) muusta markkinoilla saatavilla olevasta grafiikasta.

- 8 Tutustuttuaan tiedonantovelvollisen nro 1 vastaukseen oikeudenhaltija ei toimittanut grafiikan ja suunnittelun alan asiantuntijalausuntoa teollis- ja tekijänoikeuksien olemassaolon osoittamiseksi.
- 9 Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle heräsi viran puolesta epäilyksiä – minkä se esitti myös asianosaisille – unionin oikeuden tulkinnasta (direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohta) erityisesti sen kysymyksen osalta, onko menettelyn kohteena olevan omaisuuden oikeudellinen luonne **näytettävä toteen** vai ainoastaan **osoitettava todennäköiseksi**, kun otetaan huomioon, että direktiivin 2004/48 6 ja 7 artiklassa käytetään erilaisia sanamuotoja ja direktiivin 2004/48 4 artiklan mukaan henkilöt, joilla on oikeus pyytää toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista, ovat teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoita. Tuomioistuimen epäilyt koskevat myös erilaisen näyttökynnyksen mahdollisuutta – sekä asiavaltuuden olemassaoloa tai puuttumista – riippuen siitä, onko tietty tavara teos vai tuote, joka ei täytä teoksen ominaisuuksia ja jota ei suojata yksinoikeuksilla.

Pääasian asianosaisten olennaiset perustelut

- 10 Oikeudenhaltija ja tiedonantovelvollinen nro 2 eivät ottaneet kantaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilyksiin. Tiedonantovelvollinen nro 1 katsoi, että direktiivin 2004/48 8 artiklan, joka on pantu täytäntöön siviiliprosessilain 479¹³ §:n 1 momentilla, mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen tulee näyttää toteen eikä ainoastaan osoittaa todennäköiseksi.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnön perusteista

- 11 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on ratkaistava, onko teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperää ja jakeluverkkoa koskeva tietopyyntö perusteltu. Päätös edellyttää sen määrittelemistä, kuuluuko oikeudenhaltijalle oikeus teollis- tai tekijänoikeuteen. Tämä puolestaan riippuu siitä, liittyvätkö oikeudenomistajan pyytämät oikeudet omaisuuteen, jota suojataan direktiivin 2004/48 nojalla, ja onko tämä seikka vahvistettava tietopyyntöä koskevassa menettelyssä vai ainoastaan katsottava todennäköiseksi.
- 12 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa siihen, että direktiivin 2004/48 johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan direktiivi kattaa kaikki yhteisön tämän alan säännösten ja/tai asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluvat teollis- ja tekijänoikeudet. Lisäksi sen säännökset voidaan laajentaa sisäisten tarpeiden mukaan koskemaan vilpillisen kilpailun, mukaan lukien orjallinen jäljittely, tai vastaavan toiminnan piiriin kuuluvia tekoja.

- 13 Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan Puolan oikeuskäytäntö ei anna yksiselitteistä vastausta tältä osin, se katsoo nyt esillä olevassa asiassa, että kansallisessa lainsäädännössä direktiivin 2004/48 säännösten soveltaminen on sisäisten tarpeiden vuoksi ulotettu koskemaan tuotteiden laitonta jäljentämistä (vaikka kyseiset tuotteet eivät kuuluisi tekijänoikeuden, oikeuden rekisteröityyn tavaramerkkiin tai muiden yksinoikeuksien piiriin). Edellä mainittu huomioon ottaen kuvien A ja B osalta unionin oikeuden tulkinnassa ei ole ongelmia. Oikeudenhaltija ei nimittäin ole ainoastaan osoittanut todennäköiseksi vaan on myös näyttänyt toteen, että tiedonantovelvollinen nro 1 on myynyt tuotteita, jotka ovat hänen kuviensa A ja B täydellisiä kopioita.
- 14 Hakemuksen ratkaiseminen kuvan C osalta edellyttää kuitenkin unionin oikeuden tulkintaa. Kyseisen kuvan osalta ei ole kyse tuotteen ulkomuodon kopioinnista. On käytetty samaa tekstiä ja sen asettelu sivulla on säilytetty, mutta on kuitenkin käytetty erilaisia graafisia elementtejä ja eri kirjasintyyppöjä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on siten selvitettävä, onko kyseessä teos.
- 15 Puolan oikeuskäytännön mukaan teoksen luovuuden asteen tutkiminen on tuomioistuimen tehtävä, eikä sen pääsääntöisesti tarvitse käyttää asiantuntijalausuntoa, elleivät asian tosiseikat ole sillä tavoin monimutkaisia, ettei tuomarin kokemus riitä. Lisäksi todistustaakan ja asiantuntijalausuntopyynnön esittämisen katsotaan kuuluvan asianosaiselle, ja jos tuomioistuimella herää tältä osin epäilyksiä, sen tulee ilmoittaa siitä asianosaisille.
- 16 Puolan oikeuskirjallisuudessa esitetään kaksi ristiriitaista näkemystä siviiliprosessilain 479¹¹³ §:n, jolla direktiivin 2004/48 8 artikla on pantu täytäntöön, tulkinnasta. Ensimmäisen näkemyksen mukaan on välttämätöntä osoittaa luotettavalla tavalla oikeuden loukkaamiseen viittaavat olosuhteet, mistä seuraa vetyllisuus näyttää ne toteen eikä ainoastaan osoittaa todennäköiseksi. Toisen näkemyksen mukaan loukkausta ei tarvitse näyttää toteen, vaan se on ainoastaan osoitettava todennäköiseksi, koska direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukainen tietopyyntö voi kohdistua paitsi loukkaajaan myös kolmanteen osapuoleen.
- 17 Direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskevat epäselvyydet vaikuttavat siviiliprosessilain 479¹¹³ §:n tulkintaan. Niiden ratkaiseminen vaikuttaa tapaan, jolla tietopyyntö ratkaistaan. Jos direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se koskee teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamistoimenpiteitä, joita voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun näytetään toteen sellaiseen omaisuuteen kohdistuva loukkaus, johon oikeudenhaltijalla on oikeuksia, tämä hakemus on hylättävä, kun tuomioistuin ei erityisosaamisen puuttuessa voi tehdä itsenäistä arviointia ilman asiantuntijan käyttämistä (ja kun ei suoriteta tällaista todistelumenettelyä, johon asiantuntija osallistuu). Jos sen sijaan todennäköiseksi osoittaminen on riittävää ja jos kyseisessä menettelyssä ei tarvitse vahvistaa (eli katsoa varmaksi) teollis- ja tekijänoikeuksien olemassaoloa vaan ainoastaan osoittaa oikeuden olemassaolo todennäköiseksi, tietopyyntö on hyväksyttävä kokonaisuudessaan.

- 18 Direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvät epäselvyydet johtuvat myös siitä, että direktiivin 2004/48 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, että ”jäsenvaltioiden on myönnettävä oikeus pyytää tässä luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista: – – sovellettavan lainsäädännön mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoille”. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä kyseisestä säännöksestä seuraa, että kysymys oikeudesta teollis- tai tekijänoikeuteen on näytettävä toteen eikä ainoastaan osoitettava todennäköiseksi. Kyseisiä toimenpiteitä voi nimittäin käyttää oikeudenhaltija eikä henkilö, jonka oletetaan olevan teollis- ja tekijänoikeuksien haltija.
- 19 Direktiivin 2004/48 9 artiklan 1 kohdassa sen sijaan käytetään väitetyn oikeudenloukkaajan käsitettä – mikä osoittaa, että itse loukkauksen tapahtumista ei tarvitse ratkaista yksiselitteisesti, jotta direktiivin 2004/48 6, 7 ja 8 artiklan mukaisia toimenpiteitä voidaan käyttää – sitä vastoin ei puhuta väitetystä oikeudenhaltijasta hakijan osalta. Pikemminkin direktiivin 2004/48 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että hakija voi olla vain teollis- ja tekijänoikeuksien haltija.
- 20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä Euroopan unionin tuomioistuimen 18.1.2017 antamasta tuomiosta NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18) seuraa, että tietopyyntö (direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti) voidaan tehdä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista koskevassa tuomioistuinmenettelyssä, ilman että pelkkää tietopyyntöä koskevassa menettelyssä pitäisi välttämättä vahvistaa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaus, mikä tarkoittaa, että hakijan on ainoastaan osoitettava loukkaus todennäköiseksi. Vaikuttaa nimittäin ilmeiseltä, että direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdassa myönnetään oikeus tiedonsaantiin, jotta voidaan selvittää teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksen laajuus, vakavuus ja olemassaolo, jos oikeudenhaltija on epävarma näistä seikoista.
- 21 Tätä perustelua ei kuitenkaan voida soveltaa siihen, voidaanko tietopyyntö tehdä (direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohta) eli siihen, kuuluuko henkilölle ylipäätään teollis- tai tekijänoikeus. Jos oletetaan, että tämä seikka voidaan ainoastaan osoittaa todennäköiseksi, perusoikeuksien välistä tasapainoa horjutettaisiin – nimittäin tietopyynnön kohteena olevien yritysten liike- ja yrityssalaisuuksien ja etujen vahingoksi. Tietopyyntöä koskevassa menettelyssä olisi pyrittävä antamaan tiedot, jotka ovat välttämättömiä loukkauksen laajuuden ja lähteen määrittämiseksi. Ei ole selvää, minkä vuoksi samaa standardia tulisi soveltaa kysymykseen siitä, onko henkilö teollis- tai tekijänoikeuden haltija. Tämä asia on vahvistettava eikä ainoastaan osoitettava todennäköiseksi.
- 22 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ehdottaa, että kysymykseen a vastataan myöntävästi. Jos vastaus tähän kysymykseen on kielteinen, tuomioistuin ehdottaa, että myös kysymykseen b vastataan kieltävästi, ts. ettei ole riittävää osoittaa todennäköiseksi, että kyseinen toimenpide koskee

olemassa olevaa teollis- ja tekijänoikeutta, **vaan että se on välttämätöntä näyttää toteen.**

TYÖASIAKIRJA