

Cauza C-628/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

11 octombrie 2021

Instanța de trimitere:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data deciziei de trimitere:

21 iulie 2021

Reclamantă:

TB

Participante la procedură:Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor” Sp. z o.o.**Obiectul procedurii principale**

Solicitare de informații privind originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau a serviciilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Interpretarea articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală coroborat articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă –
Temeiul juridic: articolul 267 TFUE

Întrebările preliminare

a) Articolul 8 alineatul (1) coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretat în sensul că privește o măsură de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală de care o persoană îndreptățită poate beneficia numai în cazul în care se dovedește, în

procedura respectivă sau în alte procedură, că este titularul dreptului de proprietate intelectuală?

– în cazul unui răspuns negativ la întrebarea a)

b) Articolul 8 alineatul (1) coroborat cu articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretat în sensul că este suficient să se arate că este plauzibil că măsura privește un drept de proprietate intelectuală existent[,] fără a fi nevoie să se dovedească această împrejurare, în special într-o situație în care o solicitare de informații privind originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau a serviciilor este precedată de acțiuni în despăgubire pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală?

Dispoziții de drept și jurisprudența Uniunii invocate

Considerentul 13, articolul 4 alineatul (1) litera (a), articolul 8 alineatul (1) și articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/48;

Hotărârea din 16 iulie 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465;

Hotărârea din 18 ianuarie 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18.

Dispozițiile naționale invocate

Legea din 17 noiembrie 1964 – Codul de procedură civilă (text consolidat în Dziennik Ustaw [Jurnalul Oficial] din 2020, poziția 1575; denumit în continuare „kpc”) – articolele 278, 479⁸⁹, 479¹¹² și 479¹¹³;

Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (text consolidat în Dziennik Ustaw [Jurnalul Oficial] din 2021, poziția 1062) - articolul 1;

Legea din 16 aprilie 1993 privind combaterea concurenței neloiale (text consolidat în Dziennik Ustaw [Jurnalul Oficial] din 2020, poziția 1913) - articolul 3 și articolul 13 alineatul (1).

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii

- 1 În cadrul procedurii preliminare, instanța de trimitere a admis că situația de fapt este următoarea.
- 2 TB, persoana îndreptățită în procedura principală, este proprietara unor magazine online de vânzare de articole decorative. În cadrul activității sale economice, persoana îndreptățită vinde reproduceri ale imaginilor realizate la mașină, marcate cu A, B și C. Persoana îndreptățită susține că este creatorul imaginilor pe care le

reproduce, care în opinia sa sunt opere în sensul legii privind drepturile de autor. Fiecare dintre imagini conține grafică simplă constând în mai multe culori și figuri geometrice, precum și enunțuri scurte.

- 3 Copiile fidele ale imaginilor A și B sunt vândute fără acordul titularului în magazinul online și în magazinele fizice ale persoanei obligate nr. 1 (societatea Castorama Polska), căreia îi sunt livrate prin intermediul persoanei obligate nr. 2 (societatea Knor). Nici pe reproducerile care provin de la persoana îndreptățită și nici pe reproducerile furnizate persoanei obligate nr. 1 de către persoana obligată nr. 2 nu există detalii privind autorul sau originea produsului. Persoana obligată nr. 1 vinde și imagini furnizate de persoana obligată nr. 2, care conțin text identic cu cel din imaginea C, dar cu grafică și font diferite.
- 4 Comparația vizuală a imaginilor este următoarea:

Grafica A a persoanei îndreptățite



Grafica A vândută de persoana obligată (copie fidelă)



Grafica B a persoanei îndreptățite



Grafica B vândută de persoana obligată (copie fidelă)



Grafica C a persoanei îndreptățite

Grafica C vândută de persoana obligată (text identic, diferențe în domeniul elementelor grafice și al fontului)

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

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

- 5 După ce a solicitat persoanei obligate nr.1 printr-o citație precontencioasă încetarea încălcării drepturilor de autor, persoana îndreptățită a solicitat instanței de trimitere, prin cererea din 15 decembrie 2020, să oblige persoanele obligate să furnizeze informații privind rețeaua de distribuție, o listă completă a furnizori, precum și informații privind cantitatea de mărfuri primite și comandate, data lansării mărfurilor spre vânzare în magazinele fizice și în magazinul online, cantitatea de mărfuri vândute în magazinele fizice și în magazinul online și prețul obținut din vânzare de mărfuri, împărțit în vânzări fizice și online.
- 6 Ca temei juridic al cererii a fost invocat articolul 479¹¹³ kpc, o dispoziție de transpunere a articolului 8 din Directiva 2004/48. În cerere, persoana îndreptățită s-a referit la imaginile (grafică) ale căror reproduceri sunt vândute de persoana obligată nr. 1 și furnizate acestuia de persoana obligată nr. 2, susținând că, în legătură cu aceste imagini, are drepturi patrimoniale și drepturi morale de autor. Ea a indicat că furnizarea informațiilor solicitate este necesară pentru continuarea investigației privind încălcarea dreptului de autor și, eventual, pentru daune cu titlu de concurență neloială. Prin urmare, cererea de informații în litigiu a fost depusă înainte de declanșarea procedurii având ca rezultat o eventuală constatare a unei încălcări a unui drept de proprietate intelectuală, ceea ce înseamnă că cererea nu este însoțită în momentul de față de urmărirea pretențiilor care vizează protecția drepturilor de proprietate intelectuală.
- 7 Persoana obligată nr. 1 a solicitat respingerea cererii și, cu titlu subsidiar, o pronunțare în cea mai restrânsă măsură posibilă, limitată doar la opere în sensul legii privind drepturile de autor (punând sub semnul întrebării, însă, statutul imaginilor în cauză ca opere). Aceasta s-a referit de asemenea la protecția secretelor comerciale și la faptul că persoana îndreptățită nu a dovedit că deține drepturi patrimoniale de autor asupra produselor vândute, întrucât produsele intelectuale vizate de cerere nu sunt originale. Luarea în considerare a cererii persoanei îndreptățite ar însemna așadar acordarea protecției drepturilor de autor conceptelor și ideilor, întrucât reproducerile la care se referă cererea sunt în conformitate cu tendința actuală pentru așa-numitele grafice motivaționale

simplificate, cu enunțuri banale, precum „fii pozitiv”, „nu uita să zâmbești”. În opinia persoanei obligate nr. 1, toate elementele grafice ale reproducerilor în litigiu sunt banale, repetitive și nu se remarcă prin nimic original (din punct de vedere al compoziției, culorilor, fonturilor utilizate etc.) față de alte grafice disponibile pe piață.

- 8 După ce a luat cunoștință de răspunsul persoanei obligate nr.1, persoana îndreptățită nu a depus probe suplimentare pentru a dovedi existența drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul avizului unui expert în domeniul graficii și al designului.
- 9 Instanța de trimitere a exprimat din oficiu - și a prezentat părților - îndoileli cu privire la interpretarea dreptului Uniunii Europene [articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48), în special în ceea ce privește răspunsul la întrebarea privind necesitatea **dovedirii** sau doar a **prezentării ca fiind plauzibilă** a naturii juridice a bunului în cauză în procedură, ținând seama de faptul că articolele 6 și 7 din Directiva 2004/48 utilizează o formulare diferită de articolul 4 din Directiva 2004/48, care recunoaște titularii drepturilor de proprietate intelectuală ca fiind persoane îndreptățite să solicite măsuri, proceduri și mijloace de reparație. Îndoielile instanței s-au referit și la posibilitatea unui standard de probă diferit - și, prin urmare, existența sau inexistența unei calități procesuale active - în funcție de faptul că un bun dat constituie o lucrare sau un produs care nu întrunește caracteristicile unei opere și nu este protejat de drepturi exclusive.

Principalele argumente ale părților din procedura în fața instanței naționale

- 10 Persoana îndreptățită și persoana obligată nr. 2 nu au luat poziție față de îndoielile instanței de trimitere, iar persoana obligată nr. 1 a susținut că în temeiul articolul 8 din Directiva 2004/48, a cărei dispoziție de transpunere este articolul 479¹¹³ § 1 kpc, este necesar ca încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală să fie dovedită, nu doar prezentată ca fiind plauzibilă.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 11 Instanța de trimitere trebuie să se pronunțe cu privire la fondul cererii de informații cu privire la originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau a serviciilor care încalcă un drept de proprietate intelectuală. Premisa deciziei este de a se stabili dacă persoana îndreptățită beneficiază de drepturi de proprietate intelectuală. Acest lucru, la rândul său, depinde de răspunsul la întrebarea dacă drepturile invocate de persoana îndreptățită sunt legate de mărfurile protejate prin Directiva 2004/48 și dacă această împrejurare trebuie dovedită în procedura de informare sau doar prezentată ca fiind plauzibilă.
- 12 Instanța de trimitere arată că, potrivit considerentului (13) al Directivei 2004/48, aceasta include toate drepturile de proprietate intelectuală reglementate de prin dispozițiile comunitare în materie și/sau de legislația internă a statului membru

respectiv, inclusiv dreptul de autor. În plus, dispozițiile sale pot fi extinse pentru nevoi interne la „acte de concurență neloială, inclusiv copiile parazite, sau de activități similare.”

- 13 Deși, în opinia instanței de trimitere, jurisprudența poloneză nu a oferit un răspuns fără echivoc în această privință, în scopul prezentei cauze, această instanță interpretează că dreptul intern a extins aplicarea Directivei 2004/48 la actele de concurență neloială constând în copierea fidelă a produselor (chiar dacă acestea nu sunt supuse drepturilor de autor, drepturilor de marcă înregistrată sau altor drepturi care impun restricții). Ținând cont de acest lucru, nu există nicio problemă cu interpretarea dreptului Uniunii Europene în ceea ce privește imaginile A și B. Persoana îndreptățită cu siguranță nu doar că a prezentat că este plauzibil, dar a și dovedit că persoana obligată nr. 1 a vândut produse care reprezentau copii exacte ale imaginilor sale A și B.
- 14 Cu toate acestea, soluționarea cererii în legătură cu imaginea C necesită o interpretare a dreptului Uniunii. În cazul acestei imagini, nu este vorba despre o copie a formei externe a produsului. A fost folosit textul, s-a păstrat aspectul său în pagină, dar cu utilizarea altor elemente grafice și a altor tipuri de font. Prin urmare, este necesar ca instanța de trimitere să stabilească dacă în acest caz este vorba despre o operă.
- 15 Potrivit jurisprudenței poloneze, examinarea trăsăturii unei opere, care este creativitatea, este în sarcina instanței, care, de regulă, nu trebuie să recurgă la o opinie de specialitate în acest sens, cu excepția cazului în care fondul faptelor din cauză este complex, iar experiența judecătorului nu este suficientă. De asemenea, se presupune că sarcina probei și depunerii unei cereri de expertiză revine părții, iar în cazul în care instanța are îndoieli în această privință, ar trebui să informeze părțile cu privire la aceasta.
- 16 Doctrina poloneză exprimă două puncte de vedere contradictorii cu privire la interpretarea articolului 479¹¹³ kpc, ce reprezintă o transpunere a articolului 8 din Directiva 2004/48. Potrivit uneia dintre poziții, este necesar să se demonstreze în mod credibil împrejurările care indică o încălcare a dreptului, ceea ce are ca rezultat obligația de a fi dovedite, iar nu doar de a fi prezentate ca fiind plauzibile. Potrivit celei de-a doua poziții, nu este necesar să se dovedească încălcarea, ci doar să se arate că este plauzibilă, întrucât cererea de informații în temeiul articolului 8 alineatul (1) din directivă poate fi îndreptată nu numai împotriva contravenientului, ci și împotriva unui terț.
- 17 Îndoielile cu privire la interpretarea articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48 afectează interpretarea articolului 479¹¹³ kpc. Rezolvarea acestora are impact asupra modului de soluționare a cererii de furnizare de informații. Astfel, dacă articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48 trebuie interpretat în sensul că se referă la o măsură de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală care este aplicabilă numai dacă încălcarea este dovedită în raport cu bunul care asigură titularului drepturi de autor, atunci, într-o situație în care, din cauza lipsei de

informații speciale, instanța nu este în măsură să facă o evaluare independentă fără sprijinul unui expert, cererea în acest sens ar trebui respinsă (în cazul în care o astfel de procedură cu participarea unui expert nu este în desfășurare). Totuși, în cazul în care prezentarea ca fiind plauzibilă este suficientă și într-o anumită procedură, nu este necesar să se stabilească existența unui drept de proprietate intelectuală, ci doar ca acesta să fie prezentat ca fiind plauzibil, iar cererea de furnizare a informațiilor ar trebui să fie admisă în întregime.

- 18 Îndoieli legate de interpretarea articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48 rezultă și din faptul că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/48 prevede că „[s]tatele membre recunosc ca fiind îndreptățite să solicite aplicarea măsurilor, procedurilor și mijloacelor de reparație menționate în prezentul capitol următoarele persoane: [...] titularii drepturilor de proprietate intelectuală, în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile”. Potrivit instanței de trimitere, din această dispoziție rezultă că problema dreptului de proprietate intelectuală trebuie dovedită, iar nu doar prezentată ca fiind plauzibilă. De măsurile respective beneficiază titularul drepturilor, și nu persoana care este presupusul titular al drepturilor de proprietate intelectuală.
- 19 Pe de altă parte, articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2004/48 utilizează noțiunea de presupus contravenient - ceea ce indică faptul că însuși faptul unei încălcări nu trebuie să fie determinat fără echivoc în raport cu măsurile prevăzute la articolele 6, 7 și 8 din Directiva 2004/48 - dar acest termen nu mai este utilizat în raport cu solicitantul îndreptățit - reclamantul. Acesta, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/48, nu poate fi decât titularul drepturilor de proprietate intelectuală.
- 20 Potrivit instanței de trimitere, din hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 ianuarie 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18, rezultă că cererea de informații [în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48] poate avea loc în contextul unor proceduri judiciare privind încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, dar în cadrul procedurilor referitoare la dreptul la informare în sine nu este necesar să se stabilească o încălcare a unui drept de proprietate intelectuală, ceea ce înseamnă că solicitantul trebuie doar să facă plauzibil faptul că încălcarea a fost săvârșită. Pare evident că articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48 conferă dreptul la informare astfel încât să fie posibilă determinarea sferei, a gradului și a faptului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în caz de incertitudine a titularului dreptului cu privire la aceste fapte.
- 21 Totuși, acest raționament nu poate fi aplicat la chestiunea legată de condiția depunerii unei cereri de informații [articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2004/48], și anume dacă o persoană beneficiază de drepturile de proprietate intelectuală. Dacă s-ar recunoaște că și această chestiune poate fi doar prezentată ca fiind plauzibilă, atunci ar fi vorba despre un dezechilibru între drepturile fundamentale – în detrimentul secretelor comerciale, secretelor de afaceri și intereselor comercianților care fac obiectul solicitării de informații. În cadrul procedurilor de furnizare de informații, ar trebui depuse eforturi pentru a furniza informațiile

necesare în scopul identificării amplorii și a sursei încălcării. În același timp, nu pare rezonabil să se adopte același standard în ceea ce privește simplul fapt de a deține drepturi de proprietate intelectuală. Acest fapt ar trebui dovedit, nu doar prezentat ca fiind plauzibil.

- 22 Având în vedere cele de mai sus, instanța de trimitere propune să se răspundă afirmativ la întrebarea litera a). În cazul în care răspunsul la această întrebare este negativ, instanța propune să dea un răspuns negativ la întrebarea b), adică nu este suficient să se prezinte ca fiind plauzibilă împrejurarea că măsura în cauză vizează un drept de proprietate intelectuală existent, ci **este necesar să se facă dovada** acestei împrejurări.