

Věc C- 628/21

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

11. října 2021

Předkládající soud:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polsko)

Datum předkládacího rozhodnutí:

21. července 2021

Žadatelka:

TB

Zúčastnění:Castorama Polska Sp. z o.o., „Knorr“ Sp. z o.o.**Předmět původního řízení**

Žádost o nařízení poskytnutí informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví.

Předmět a právní základ žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

Výklad čl. 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví ve spojení s čl. 4 odst. 1 písm. a) této směrnice – Právní základ: článek 267 SFEU

Předběžné otázky

a) Musí být čl. 8 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví vykládán v tom smyslu, že se vztahuje na opatření k ochraně práv duševního vlastnictví, na které je nárok pouze tehdy, když bylo v tomto nebo v jiném řízení prokázáno, že oprávněnému přísluší právo duševního vlastnictví?

– V případě záporné odpovědi na otázku a)

b) Musí být čl. 8 odst. 1 ve spojení s čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví vykládán v tom smyslu, že stačí pravděpodobnost, že se toto opatření týká existujícího práva duševního vlastnictví, a není nutné prokázání této okolnosti, zejména v situaci, kdy žádost o informace o původu a distribučních sítích zboží či služeb předchází uplatnění nároku na náhradu škody v důsledku porušení práv duševního vlastnictví?

Uplatňované předpisy unijního práva a unijní judikatura

Bod 13 odůvodnění, čl. 4 odst. 1 písm. a), čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 2004/48.

Rozsudek ze dne 16. července 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465.

Rozsudek ze dne 18. ledna 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

Uplatňované vnitrostátní předpisy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (zákon ze dne 17. listopadu 1964 - občanský soudní řád) (Dziennik Ustaw z roku 2020, pol. 1575, konsolidované znění; dále jen „KPC“) - články 278, 479⁸⁹, 479¹¹² a 479¹¹³.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících) (Dziennik Ustaw z roku 2021, pol. 1062, konsolidované znění) – článek 1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zákon ze dne 16. dubna 1993 o potírání nekalé soutěže) (Dziennik Ustaw z roku 2020, pol. 1913, konsolidované znění) – článek 3 a čl. 13 odst. 1.

Stručný popis skutkového stavu a řízení

- 1 Pro potřeby řízení o předběžné otázce předkládající soud konstatuje, že skutkový stav je následující.
- 2 TB, oprávněná v hlavním řízení, je majitelkou internetových obchodů s dekoračními předměty. V rámci provozované hospodářské činnosti prodává oprávněná jí strojově vyráběné reprodukce obrázků, označené jako A, B a C. Oprávněná uvádí, že je tvůrcem jí reprodukováných obrázků, které jsou podle ní díly ve smyslu autorského práva. Každý z obrázků obsahuje nijak složité grafické vyobrazení tvořené několika barvami a geometrickými tvary a krátké věty.
- 3 Přesné kopie obrázků A a B jsou prodávány bez souhlasu oprávněné v internetovém obchodě a v kamenných obchodech povinného č. 1 (společnosti

Castorama Polska), do kterých je dodává povinný č. 2 (společnost Knor). Ani na reprodukcích pocházejících od oprávněné, ani na reprodukcích, které povinnému č. 1 dodává povinný č. 2, nejsou uvedeny údaje o autorovi nebo původu produktu. Povinný č. 1 prodává rovněž obrázky dodávané povinným č. 2, které obsahují stejný text jako obrázek C, ale s rozdíly v grafice a typu písma.

4 Vizuální srovnání obrázků je uvedeno dále:

Grafické vyobrazení A oprávněné



Grafické vyobrazení A prodávané povinným (**přesná kopie**)



Grafické vyobrazení B oprávněné



Grafické vyobrazení B prodávané povinným (**přesná kopie**)



Grafické vyobrazení C oprávněné



Grafické vyobrazení C prodávané povinným (**totožný text, rozdíly v grafických prvcích a typu písma**)

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 Oprávněná se nejprve obrátila na povinného č. 1 s předžalobní výzvou, aby ukončil porušování autorských práv, a poté podala k předkládajícímu soudu žádost ze dne 15. prosince 2020, kterou se domáhala, aby jí povinní poskytl informace o distribučních sítích, úplný seznam dodavatelů, informace o množství dodaného a objednaného zboží, datum uvedení zboží do prodeje v kamenných obchodech a internetovém obchodě, množství zboží prodaného v kamenných obchodech a v internetovém obchodě a cenu získanou prodejem zboží, s rozlišením prodeje v kamenných obchodech a internetového prodeje.
- 6 Jako právní základ žádosti je uveden článek 479¹¹³ KCP, ustanovení provádějící článek 8 směrnice 2004/48. Oprávněná se v žádosti odvolala na obrázky (grafická vyobrazení), jejichž reprodukce prodává povinný č. 1 a dodává mu je povinný č. 2, přičemž uvedla, že k těmto obrázkům má majetková a osobnostní autorská práva. Uvedla, že poskytnutí požadovaných informací je nezbytné pro další uplatnění nároků z porušení autorských práv a případně nároků na náhradu škody z důvodu nekalé soutěže. Dotčená žádost o informace byla tedy podána před zahájením řízení vedoucího k případnému konstatování porušení práva duševního vlastnictví, takže tato žádost není v tomto okamžiku spojena s uplatněním nároků na ochranu práv duševního vlastnictví.
- 7 Povinný č. 1 navrhl zamítnutí žádosti a případně o vydání rozhodnutí v co možná nejúžším rozsahu, omezeného pouze na díla ve smyslu autorského práva (přičemž zpochybňuje kvalifikaci dotčených obrázků jako děl). Dovolával se rovněž ochrany obchodního tajemství a skutečnosti, že oprávněná neprokázala, že jí přísluší majetková autorská práva k prodávaným výrobkům, jelikož duševní výtvoř, kterých se týká žádost, nejsou originální. Vyhovění žádosti oprávněné by totiž znamenalo přiznat ochranu ze strany autorského práva nápadům a idejím, neboť reprodukce, kterých se žádost týká, jsou součástí aktuálního trendu jednoduchým motivačních grafik s triviálními větami typu „buď pozitivní“, „nezapomeň se usmívat“. Podle povinného č. 1 jsou všechny grafické prvky sporných reprodukcí triviální, opakovatelné a nevyznačují se ničím originálním

(co do kompozice, barev, použitého písma atd.) ve srovnání s jinými grafickými vyobrazeními dostupnými na trhu.

- 8 Poté, co se oprávněná seznámila s odpovědí povinného č. 1, nepředložila návrhy důkazů za účelem prokázání existence práv duševního vlastnictví prostřednictvím znaleckého posudku v oblasti grafiky a designu.
- 9 Předkládající soud vyjádřil bez návrhu – a sdělil účastníkům řízení – pochybnosti o výkladu práva Evropské unie (čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48), zejména pokud jde o odpověď na otázku týkající se nutnosti **prokázat** právní povahu věci dotčené řízením nebo pouze **doložit její pravděpodobnost**, s ohledem na skutečnost, že články 6 a 7 směrnice 2004/48 používají jiné formulace a podle článku 4 směrnice 2004/48 se za osoby oprávněné žádat o použití opatření, řízení a nápravných opatření uznávají nositelé práv duševního vlastnictví. Pochybnosti soudu se týkají rovněž možnosti jiného standardu dokazování – a tedy existence či neexistence aktivní procesní legitimace – podle toho, zda daná věc představuje dílo, nebo výrobek, který neodpovídá charakteristikám díla a není chráněn výlučnými právy.

Hlavní argumenty účastníků původního řízení

- 10 Oprávněná a povinný č. 2 se k pochybnostem předkládajícího soudu nevyjádřili a povinný č. 1 uvedl, že podle článku 8 směrnice 2004/48, který je proveden článkem 479¹¹³ odst. 1 KPC, je nezbytné porušení práva duševního vlastnictví prokázat, a nikoli pouze doložit jeho pravděpodobnost.

Stručné shrnutí odůvodnění podání žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce

- 11 Předkládající soud musí rozhodnout o opodstatněnosti žádosti o poskytnutí informací o původu a distribučních sítích zboží či služeb, kterými je porušováno právo duševního vlastnictví. Předpokladem rozhodnutí je určení, zda oprávněné náleží práva duševního vlastnictví. To zase závisí na odpovědi na otázku, zda práva, kterých se oprávněná dovolává, souvisejí s předměty, na které se vztahuje ochrana podle směrnice 2004/48, a zda tato okolnost musí být v řízení o poskytnutí informací prokázána, nebo pouze doložena její pravděpodobnost.
- 12 Předkládající soud uvádí, že podle bodu 13 odůvodnění směrnice 2004/48 se tato směrnice vztahuje na všechna práva duševního vlastnictví upravená předpisy Společenství v této oblasti nebo vnitrostátními předpisy dotčeného členského státu, včetně autorského práva. Působnost jejich ustanovení může být nadto rozšířena pro vnitrostátní účely „na jednání týkající se nekalé hospodářské soutěže, včetně výroby nedovolených napodobenin nebo srovnatelných činností“.
- 13 I když podle předkládajícího soudu polská judikatura v tomto ohledu neposkytuje jednoznačnou odpověď, pro účely projednávané věci vychází uvedený soud z výkladu, podle kterého vnitrostátní právo rozšířilo pro vnitrostátní účely působnost ustanovení směrnice 2004/48 na nekalosoutěžní jednání spočívající v

- přesném napodobování výrobků (i když nejsou předmětem autorského práva, práva k zapsané ochranné známce nebo jiných výhradních práv). Vzhledem k tomu nejde v souvislosti s obrázky A a B o problém výkladu unijního práva. Oprávněná totiž rozhodně nejen doložila pravděpodobnost, nýbrž prokázala, že povinný č. 1 prodával výrobky, které jsou přesnými kopiemi jejích obrázků A a B.
- 14 Nicméně pro rozhodnutí o žádosti ve vztahu k obrázku C je nezbytné vyložit právo Evropské unie. U tohoto obrázku se totiž nejedná o kopii vnějšího vzhledu výrobku. Byl použit text a zachováno jeho rozvržení na stránce, ale za použití jiných grafických prvků a jiných typů písma. Je tedy nezbytné, aby předkládající soud určil, zda se jedná o dílo.
 - 15 Podle polské judikatury přísluší posouzení charakteristiky díla, jako je tvořivost, soudu, který v zásadě není povinen využít v této souvislosti znaleckého posudku, ledaže jsou v dané věci dány složité skutkové okolnosti a zkušenosti soudu nestačí. Rovněž je uznáváno, že důkazní břemeno a podání žádosti o vypracování znaleckého posudku přísluší účastníkovi řízení, přičemž má-li soud v tomto ohledu pochybnosti, musí o tom uvědomit účastníky řízení.
 - 16 V polské právní teorii se objevují dva protikladné přístupy k tématu výkladu článku 479¹¹³ KPC, který provádí článek 8 směrnice 2004/48. Podle jednoho přístupu musí být okolnosti ukazující na porušení práva spolehlivě prokázány, což vyžaduje důkaz, a nikoliv pouze doložení pravděpodobnosti. Podle druhého přístupu není nezbytné protiprávní jednání prokázat, ale pouze doložit jeho pravděpodobnost, jelikož žádost o informace podle čl. 8 odst. 1 směrnice může směřovat nejen vůči autorovi protiprávního jednání, ale i vůči třetí osobě.
 - 17 Pochybnosti ohledně výkladu čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 mají dopad na výklad článku 479¹¹³ KPC. Jejich vyřešení ovlivní způsob vyřešení žádosti o poskytnutí informací. Musí-li být totiž čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 chápán v tom smyslu, že se týká opatření ochrany práv duševního vlastnictví, na které je nárok pouze tehdy, pokud je prokázáno protiprávní jednání ve vztahu k předmětu, ke kterému má oprávněná osoba autorské právo, tak v situaci, kdy vzhledem k nedostatečným odborným znalostem soud není schopen provést sám posouzení bez pomoci znalce, musí být tato žádost zamítnuta (pokud takové důkazní řízení s účastí znalce neproběhne). Je-li však dostačující pravděpodobnost a v daném řízení není třeba prokázat (tedy považovat za jistou) existenci práva duševního vlastnictví, ale pouze doložit její pravděpodobnost, musí být žádosti o poskytnutí informací vyhověno v plném rozsahu.
 - 18 Pochybnosti související s výkladem čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/48 plynou rovněž z toho, že čl. 4 odst. 1 písm. a) této směrnice stanoví, že „[č]lenské státy uznávají jako osoby oprávněné žádat o použití opatření, řízení a nápravných opatření uvedených v této kapitole: [...] nositele práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným právem“. Podle předkládajícího soudu z uvedeného ustanovení vyplývá, že existence práva duševního vlastnictví musí být prokázána, a nikoli

pouze doložena její pravděpodobnost. Dotčená opatření jsou totiž přiznána nositeli práva, a nikoli osobě, která je údajným subjektem práv duševního vlastnictví.

- 19 Článek 9 odst. 1 směrnice 2004/48 používá pojem údajný porušitel – což naznačuje, že otázka existence porušení nemusí být jednoznačně určena, pokud jde o opatření uvedená v člancích 6, 7 a 8 směrnice 2004/48 – ale tento pojem není použit ve vztahu k oprávněnému - žadateli. Tím může být podle čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2004/48 pouze nositel práv duševního vlastnictví.
- 20 Podle předkládajícího soudu z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. ledna 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), vyplývá, že žádost o informace (na základě čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48) lze podat v rámci soudního řízení týkajícího se porušení práva duševního vlastnictví, aniž je nutné, aby bylo v samotném řízení týkajícím se práva na informace prokázáno porušení práva duševního vlastnictví, což znamená, že žadatel musí pouze doložit pravděpodobnost porušení. Zdá se totiž zjevné, že čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48 přiznává právo na informace proto, aby bylo možné stanovit rozsah, stupeň a existenci porušení práv duševního vlastnictví v případě nejistoty oprávněného ohledně těchto skutečností.
- 21 Tyto úvahy však nelze vztáhnout na otázku podmiňující podání žádosti o informace (čl. 8 odst. 1 směrnice 2004/48), tedy otázku, zda vůbec dané osobě náleží práva duševního vlastnictví. Pokud by totiž bylo uznáno, že i u této otázky je možné pouze doložit pravděpodobnost, došlo by k narušení rovnováhy mezi základními právy – na úkor obchodního tajemství, podnikového tajemství a zájmů podnikatelů, kterých se týká žádost o informace. V rámci řízení o poskytnutí informací by mělo jít o získání informací nezbytných k určení rozsahu a zdroje porušení. Nejeví se jako přiměřené přijmout zároveň stejný standard, pokud jde o samotné postavení nositele práv duševního vlastnictví. Tato otázka by měla být prokázána, nikoli jen doložena její pravděpodobnost.
- 22 S ohledem na výše uvedené navrhuje předkládající soud odpovědět na otázku a) kladně. V případě záporné odpovědi na tuto otázku navrhuje soud odpovědět na otázku b) záporně, tedy že nestačí pravděpodobnost, že se dotčené opatření týká existujícího práva duševního vlastnictví, jelikož tato okolnost **musí být prokázána.**