

Mål C-628/21

Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande enligt artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler

Datum för ingivande:

11 oktober 2021

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

21 juli 2021

Kärande:

TB

Svarande:

Castorama Polska Sp. z o.o., "Knor" Sp. z o.o.

Saken i det nationella målet

Yrkande om editionsföreläggande avseende information om ursprung och distributionsnät för intrångsgörande varor eller tjänster

Syfte med och rättslig grund för begäran om förhandsavgörande

Tolkning av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, jämförd med artikel 4.1 a i samma direktiv – Rättslig grund: artikel 267 FEUF

Frågor som har hänskjutits för förhandsavgörande

a) Ska artikel 8.1 jämförd med artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter tolkas så, att den bestämmelsen avser åtgärder som vidtas för att skydda immateriella rättigheter endast då det i detta förfarande eller i ett annat förfarande kan styrkas att rättighetsinnehavaren har en immateriell rättighet?

– Om fråga a besvaras nekande:

b) Ska artikel 8.1 jämförd med artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter tolkas så, att det är tillräckligt att det görs sannolikt att den aktuella åtgärden avser en befintlig immateriell rättighet och att detta inte måste styrkas, särskilt när ett yrkande om information om ursprung och distributionsnät för varor eller tjänster framställs innan ett skadeståndsyrkande framställs med avseende på ett upphovsrättsintrång?

Anförda unionsbestämmelser; anförd rättspraxis från EU-domstolen

Skäl 13 samt artiklarna 4.1 a, 8.1, 9.1 och 9.2 i direktiv 2004/48

Dom av den 16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465)

Dom av den 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18)

Anförda nationella bestämmelser

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (civilprocesslagen) (Dz. U., 2020 r., poz. 1575, konsoliderad version) (nedan kallad civilprocesslagen) – artiklarna 278, 479⁸⁹, 479¹¹² och 479¹¹³

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (lag av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter (Dz. U., 2021, poz. 1062, konsoliderad version) (nedan kallad upphovsrättslagen) – artikel 1

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (lag av den 16 april 1993 om bekämpande av illojal konkurrens) (Dz. U., 2020, poz. 1913, konsoliderad version) (nedan kallad konkurrenslagen) – artiklarna 3 och 13.1

Kortfattad redogörelse för de faktiska omständigheterna och förfarandet

- 1 Såvitt avser förfarandet för förhandsavgörande har den hänskjutande domstolen redovisat följande faktiska omständigheter i målet.
- 2 TB, som är rättighetsinnehavare i det nationella målet, äger nätbutiker där inredningsartiklar utbjuds till försäljning. Inom ramen för sin affärsverksamhet säljer TB maskintillverkade bildreproduktioner som TB låtit framställa, och dessa betecknas som A, B och C. TB anser sig vara upphovsman till de bildreproduktioner som bolaget låtit framställa och bilderna utgör enligt TB verk i upphovsrättslig mening. Var och en av dessa bilder utgörs av okomplicerad grafik, med några färger och geometriska figurer samt några korta aforismer.
- 3 Originaltrogna kopior av bilderna A och B säljs utan TB:s samtycke i en nätbutik och i fysiska butiker tillhörande svarande nr 1 (Castorama Polska). Bilderna har

levererats till dessa butiker av svarande nr 2 (Knor). Varken på reproduktionerna från rättighetsinnehavaren, eller på de reproduktioner som levererats till svarande nr 1 av svarande nr 2, anges vem som är upphovsman eller varifrån produkten härrör. Svarande nr 1 säljer även bilder som levererats av svarande nr 2, med en text som är identisk med texten i bild C, men med skillnader vad gäller grafik och typsnitt.

4 En visuell jämförelse av de aktuella bilderna redovisas nedan:

Grafik A (rättighetsinnehavarens)



Grafik A (som saluförs av svaranden)
(originaltrogen kopia)



Grafik B (rättighetsinnehavarens)



Grafik B (som saluförs av svaranden)
(originaltrogen kopia)



Grafik C (rättighetsinnehavarens)

Grafik C (som saluförs av svaranden)
(identisk text, skillnader i figurelement och typsnitt)

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 Efter att först ha begärt att svarande nr 1 skulle upphöra med upphovsrättsintrånget, framställde rättighetsinnehavaren den 15 december 2020 ett yrkande vid den hänskjutande domstolen om att svarandena skulle föreläggas att ge in uppgifter om distributionsnät, fullständig leverantörsförteckning, mottagna och beställda godskvantiteter, tidpunkten då varorna började säljas i fysiska butiker och i nätbutiken, hur många varor som sålt i de fysiska butikerna och i nätbutiken och priset på varorna, fördelat på fysisk försäljning och nätförsäljning.
- 6 Rättslig grund för detta yrkande var artikel art. 479¹¹³ i civilprocesslagen, som införlivade artikel 8 i direktiv 2004/48 med den nationella rättsordningen. I sin ansökan hänvisade rättighetsinnehavaren till bilder (grafik) och reproduktioner av dessa som svarande nr 1 utbjöd till försäljning och som levererats av svarande nr 2, varvid rättighetsinnehavaren uppgav sig vara upphovsrättsinnehavare till bilderna, såväl ekonomiskt som personligt. Rättighetsinnehavaren uppgav vidare att dessa uppgifter behövdes för att det skulle gå att ytterligare utreda vilka yrkanden som skulle framställas med anledning av upphovsrättsintrånget och huruvida det fanns grund att framställa skadeståndsyrkanden på grund av otillbörlig konkurrens. Detta yrkande om editionsföreläggande framställdes därför innan talan väcktes om eventuellt upphovsrättsintrång. Detta innebär att ansökan i detta skede inte innehåller någon utredning av vilka yrkanden som ska framställas för att skydda immateriella rättigheter.
- 7 Svarande nr 1 yrkade att ansökan skulle avslås och att avgörandet skulle fattas så nära en dom som möjligt, begränsat till verk i upphovsrättslig mening (samtidigt som det ifrågasattes att de aktuella bilderna verkligen kunde anses ha verkshöjd). Svarande nr 1 åberopade även skyddet för företagshemligheter och gjorde gällande att rättighetsinnehavaren inte hade styrkt att den var innehavare av de ekonomiska rättigheterna till de sålda varorna, eftersom de immateriella skapelser som är föremålet för ansökan inte är original. Om rättighetsinnehavarens ansökan bifölls, skulle det innebära att denne fick upphovsrättsskydd för tankar och idéer; de aktuella reproduktionerna ingår nämligen i en trend med förenklade och uppiggande bilder där banala uttryck såsom ”var positiv” och ”glöm inte att le”

åtföljer bilderna. Enligt svarande nr 1 är alla figurelement i de aktuella reproduktionerna banala, monotona och på intet sätt originella (såvitt gäller deras sammansättning, färger, typsnitt m.m.), jämfört med andra grafiska bilder på marknaden.

- 8 Efter att ha beretts tillfälle att yttra sig angående svaromålet från svarande nr 1, gav rättighetsinnehavaren inte in någon bevisning till styrkande av att det var fråga om upphovsrättsligt skyddade verk från någon sakkunnig i grafik- och formgivningsrelaterade spørsmål.
- 9 Den hänskjutande domstolen gjorde en ex officio-bedömning och underrättade parterna om att den ansåg det vara oklart hur unionsrätten (artikel 8.1 i direktiv 2004/48) ska tolkas, särskilt avseende huruvida det är nödvändigt att **styrka** eller endast **göra sannolikt** vad för slags rättsliga intressen som står på spel i målet, med beaktande av att artiklarna 6 och 7 i direktiv 2004/48 har olika ordalydelse samt med beaktande av artikel 4 i direktiv 2004/48, som anger att personer som innehar immateriella rättigheter har rätt att begära tillämpning av åtgärderna, förfarandena och sanktionerna. Enligt den hänskjutande domstolen framstår det även som oklart om det är möjligt att ha olika beviskrav – och därmed om talerätt föreligger eller ej – beroende på om föremålet har verkshöjd eller om föremålet inte har verkshöjd och därmed inte är föremål för någon ensamrätt.

Parternas huvudargument

- 10 Rättighetsinnehavaren och svarande nr 2 har inte yttrat sig angående vad som anförts av den hänskjutande domstolen. Svarande nr 1 har däremot anført att enligt artikel 8 i direktiv 2004/48 (som införlivats med polsk rätt genom artikel 479¹³ punkt 1 i civilprocesslagen) ska det styrkas att upphovsrättsintrång föreligger och det räcker inte att detta endast har gjorts sannolikt.

Kortfattad redogörelse för skälen till att förhandsavgörande begärs

- 11 Den hänskjutande domstolen har att pröva begäran om information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna. En förutsättning för beslutet är huruvida innehavaren är innehavare av en immateriell rättighet. Detta beror emellertid på huruvida de rättigheter som denne gör gällande är knutna till egendom som skyddas enligt direktiv 2004/48, och huruvida denna omständighet ska styrkas i ett informationsförfarande eller om det räcker att detta endast görs sannolikt.
- 12 Den hänskjutande domstolen har påpekat att enligt skäl 13 i direktiv 2004/48 inbegriper detta direktiv alla immateriella rättigheter som omfattas av gemenskapsbestämmelser på området eller av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, inklusive upphovsrätten. Dessutom kan medlemsstaternas bestämmelser, för interna ändamål, utvidgas så att de omfattar ”illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet”.

- 13 Den hänskjutande domstolen anser att polsk rättspraxis inte ger något entydigt svar i detta avseende. Inte desto mindre har den hänskjutande domstolen såvitt avser detta mål godtagit tolkningen att den nationella lagstiftningen för interna ändamål har utvidgat tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 2004/48 till att avse illojal konkurrens i form av piratkopior (även om de inte är upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddade eller annars föremål för ensamrätt). Vad gäller bild A och bild B är det därför inte problematiskt hur unionsrätten ska tolkas. Rättighetsinnehavaren har nämligen inte bara gjort sannolikt utan även styrkt att svarande nr 1 har sålt varor som var originaltrogna kopior av bilderna A och B.
- 14 Vad gäller bild C är det emellertid nödvändigt att tolka de unionsrättsliga bestämmelserna. Det är därvid inte fråga om en kopia av den yttre formgivningen av en vara. Det är nämligen texten som har kopierats varvid den getts samma placering på sidan men getts andra figurelement och annat typsnitt. Den hänskjutande domstolen har därför att ta ställning till om det är fråga om ett verk.
- 15 Enligt polsk rättspraxis är det behörig domstol som har att pröva om det är fråga om ett verk med verkshöjd. Rätten har därvid inte i princip att inhämta något sakkunnigutlåtande i detta avseende, såvida det inte i det enskilda fallet är fråga om komplicerade sakförhållanden beträffande vilka rättens kompetens och erfarenhet inte räcker till. Vidare är det vedertaget att det är parten som har bevisbördan och att det är parten som ska yrka att ett sakkunnigutlåtande ska inhämtas, vilket innebär att rätten ska underrätta parten om att oklarheter är för handen i detta avseende.
- 16 I polsk doktrin finns två sinsemellan motstridiga uppfattningar om hur man bör tolka artikel 479¹¹³ i civilprocesslagen, som är den bestämmelse som införlivar artikel 8 i direktiv 2004/48 med den polska rättsordningen. Enligt den ena uppfattningen ska de omständigheter som ger vid handen att ett rättighetsintrång föreligger styrkas i vederbörlig ordning, vilket innebär att omständigheterna ska styrkas och inte endast göras sannolika. Enligt den andra uppfattningen är det inte nödvändigt att styrka rättighetsintrånget, utan det räcker att endast göra sannolikt att sådant intrång är för handen, eftersom ett yrkande om editionsföreläggande enligt artikel 8.1 i direktivet kan framställas inte bara gentemot intrångsgöraren utan även gentemot tredje man.
- 17 Den omständigheten att det är oklart hur artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas påverkar även tolkningen av artikel 479¹¹³ i civilprocesslagen. Denna tolkningsproblematik påverkar utgången av yrkandet om editionsföreläggande. Således: om artikel 8.1 i direktiv 2004/48 tolkas så, att bestämmelsen avser en åtgärd som vidtas för att skydda immateriella rättigheter endast då ett rättighetsintrång har styrkts med avseende på upphovsrättsinnehavarens egendom, så ska – i en situation då rätten inte kan företa en oavhängig prövning utan biträde från en sakkunnig på grund av bristande sakkunskap – yrkandet ogillas (om sådan bevisupptagning med biträde av en sakkunnig inte företas). Om det är tillfyllest att ett intrång görs sannolikt, och det därvid inte är nödvändigt att styrka (eller med

säkerhet anta) att det finns immateriella rättigheter i målet, utan endast att detta görs sannolikt, ska yrkandet om editionsföreläggande bifallas i sin helhet.

- 18 Tolkningsvårigheterna avseende artikel 8.1 i direktiv 2004/48 beror även på följande skrivning i artikel 4.1 a i direktiv 2004/48: ”Medlemsstaterna ska tillerkänna följande personer och organ rätten att ansöka om tillämpning av de åtgärder, förfaranden och sanktioner som avses i detta kapitel: a) personer som innehar immateriella rättigheter, i överensstämmelse med bestämmelserna i tillämplig lag”. Enligt den hänskjutande domstolen framgår det av denna bestämmelse att det måste styrkas, och inte endast göras sannolikt, att vederbörande innehar immateriella rättigheter. Skyddsåtgärderna är avsedda för rättighetsinnehavaren, inte för den som påstås inneha de immateriella rättigheterna.
- 19 Å ena sidan hänvisar artikel 9.1 i direktiv 2004/48 till begreppet ”den påstådda intrångsgöraren” – vilket tyder på att intrångsfrågan i sig inte måste prövas på förhand med avseende på de åtgärder som stadgas i artiklarna 6, 7 och 8 i direktiv 2004/48 – men detta begrepp tillämpas inte med avseende på en rättighetsinnehavare som ger in en ansökan. Å andra sidan kan detta, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 4.1 a i direktiv 2004/48, endast vara en innehavare av de immateriella rättigheterna.
- 20 Enligt den hänskjutande domstolen framgår det av EU-domstolens dom av den 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), att ett yrkande om editionsföreläggande (enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48) kan framställas inom ramen för en talan vid domstol om immaterialrättsintrång, utan att det i informationsförfarandet i sig är nödvändigt att fastställa ett immaterialrättsintrång; detta innebär att kâranden endast behöver göra det sannolikt att det föreligger ett intrång. Det framstår nämligen som uppenbart att artikel 8.1 i direktiv 2004/48 tillerkänner rätt till information för att fastställa omfattningen, graden och förekomsten av intrång i immateriella rättigheter i en situation där rättighetsinnehavaren är osäker på dessa omständigheter.
- 21 Detta resonemang kan emellertid inte överföras på det som är avgörande för yrkandet om editionsföreläggande (artikel 8.1 i direktiv 2004/48), det vill säga frågan huruvida en viss person innehar immateriella rättigheter överhuvudtaget. Om det skulle anses att det räcker att åberopa sannolika skäl i detta avseende, skulle det nämligen uppkomma en obalans mellan grundläggande rättigheter, till förfång för de kommersiella hemligheter, affärshemligheter och affärsintressen som är föremålet för yrkandet om editionsföreläggande. I informationsförfarandet ska aktuell information ges in för att det ska bli möjligt att avgöra omfattningen av och ursprunget till intrånget. Det framstår inte som skäligt att samtidigt använda samma krav med avseende på huruvida en viss person är innehavare av immateriella rättigheter. Denna omständighet måste styrkas, snarare än endast göras sannolik.

- 22 Mot denna bakgrund föreslår den hänskjutande domstolen att fråga a) ska besvaras jakande. För det fall fråga a) besvaras nekande, föreslår den hänskjutande domstolen att fråga b) ska besvaras nekande, vilket innebär att det inte är tillräckligt att endast göra sannolikt att skyddsåtgärden i fråga rör en befintlig immateriell rättighet, **eftersom denna omständighet måste styrkas.**

ARBETS
DOKUMENT