

Predmet C-628/21**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

11. listopada 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

21. srpnja 2021.

Podnositeljica zahtjeva:

TB

Stranke u postupku:Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor” Sp. z o.o.**Predmet glavnog postupka**

Zahtjev za pružanje informacija o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga kojima se povređuje pravo intelektualnog vlasništva

Predmet i pravna osnova prethodnih pitanja

Tumačenje članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) te direktive – Pravna osnova: članak 267. UFEU-a

Prethodna pitanja

(a) Treba li članak 8. stavak 1. u vezi s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva tumačiti na način da se odnosi na mjeru zaštite prava intelektualnog vlasništva koja se priznaje samo ako se u okviru tog ili drugog postupka utvrdi da nositelj prava ima pravo na intelektualno vlasništvo?

– u slučaju niječnog odgovora na pitanje (a)

(b) Treba li članak 8. stavak 1. Direktive u vezi s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva tumačiti na način da je dovoljan *prima facie* dokaz da bi se ta mjera odnosila na postojeće pravo intelektualnog vlasništva te da nije potrebno dokazivati tu okolnost, osobito ako je zahtjevu za informacije o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga prethodio zahtjev za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva?

Navedene odredbe prava Unije i sudska praksa Unije

Izjava 13., članak 4. stavak 1. točka (a), članak 8. stavak 1. i članak 9. stavci 1. i 2. Direktive 2004/48;

Presuda od 16. srpnja 2009., Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465;

Presuda od 18. siječnja 2017., NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18.

Navedene odredbe nacionalnog prava

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Zakon o građanskom postupku od 17. studenoga 1964.) (Dz.U. iz 2020., poz. 1575., pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku) – članci 278., 479.⁸⁹, 479.¹¹² i 479.¹¹³

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Zakon od 4. veljače 1994. o autorskom pravu i srodnim pravima) (Dz.U. iz 2021., poz. 1062., pročišćeni tekst) – članak 1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Zakon od 16. travnja 1993. o suzbijanju nepoštenog tržišnog natjecanja) (Dz.U. iz 2020., poz. 1913., pročišćeni tekst) – članak 3. i članak 13. stavak 1.

Sažeti prikaz činjeničnog stanja i postupka

- 1 Sud koji je uputio zahtjev utvrdio je za potrebe prethodnog postupka sljedeće činjenično stanje.
- 2 Osoba TB, nositeljica prava u glavnom postupku, vlasnica je internetskih trgovina s ukrasnim predmetima. U okviru svoje gospodarske djelatnosti nositeljica prava prodaje strojno proizvedene reprodukcije slika koje je sama proizvela, označene kao A, B i C. Nositeljica prava poziva se na to da je autor slika koje je reproducirala i koje smatra djelima u smislu autorskog prava. Svaka slika sadržava jednostavnu grafiku koja se sastoji od nekoliko boja i geometrijskih oblika, kao i kratke rečenice.

- 3 Vjerne reprodukcije slika A i B prodaju se bez pristanka nositeljice prava u internetskoj trgovini i fizičkim trgovinama obveznika br. 1 (društvo Castorama Polska), koje dobavlja obveznik br. 2 (društvo Knor). Reprodukije nositeljice prava ni reprodukcije koje je obveznik br. 2 dobavio za obveznika br. 1 nemaju oznake autorstva ni podrijetla proizvoda. Obveznik br. 1 prodaje i slike koje mu dobavlja obveznik br. 2, a koje sadržavaju tekst istovjetan slici C, ali se razlikuju u grafici i vrsti fonta.
- 4 Vizualna usporedba slika prikazana je u nastavku:

Grafika A nositeljice prava



Grafika A koju prodaje obveznik (**vjerna kopija**)



Grafika B nositeljice prava



Grafika B koju prodaje obveznik (**vjerna kopija**)



Grafika C nositeljice prava

Grafika C koju prodaje obveznik (**isti tekst, razlike u pogledu grafičkih elemenata i vrste fonta**)

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

W naszym DOMU
wasz śmiech
TUPOT MAŁYCH STÓPEK
 Zawsze pachnie
PYSZNYM CIASTEM
Mamy dużo obowiązków
Mnóstwo zabawy!
MIŁOŚCI

- 5 Nakon prethodnog upućivanja predsudskog poziva obvezniku br. 1 radi okončanja povrede autorskih prava nositeljica prava od obveznika je u zahtjevu koji je 15. prosinca 2020. podnijela sudu koji je uputio zahtjev zahtijevala informacije o distribucijskoj mreži, potpun popis prodavatelja robe ili pružatelja usluga, informacije o količini zaprimljene i naručene robe, datumu puštanja robe u promet u fizičkim trgovinama i internetskoj trgovini, količini prodane robe u fizičkim trgovinama i internetskoj trgovini te cijeni ostvarenoj prilikom prodaje robe, s podjelom na fizičku i internetsku prodaju.
- 6 Pravna je osnova zahtjeva članak 479.¹¹³ Zakonika o građanskom postupku, odredba kojom se prenosi članak 8. Direktive 2004/48. Nositeljica prava pozvala se u zahtjevu na slike (grafike) čije reprodukcije prodaje obveznik br. 1, a koje mu dobavlja obveznik br. 2, pri čemu je navela da na njih ima autorsko imovinsko i moralno pravo. Navela je da je pružanje informacija koje zahtijeva nužno za daljnje zahtjeve zbog povrede autorskih prava i za moguće zahtjeve za naknadu štete zbog nepoštenog tržišnog natjecanja. Predmetni zahtjev za pružanje informacija stoga je podnesen prije pokretanja postupka u kojem je utvrđena moguća povreda prava intelektualnog vlasništva, tako da taj zahtjev u određenom trenutku nije povezan sa zahtjevima koji služe zaštiti prava intelektualnog vlasništva.
- 7 Obveznik br. 1 zahtijevao je da se zahtjev odbije i da se eventualno donese odluka što je više moguće ograničenu samo na djela u smislu autorskog prava (dovodeći ipak u pitanje status predmetnih slika kao djela). Pozvao se i na zaštitu poslovne tajne te na to da nositeljica prava nije dokazala da ima autorsko imovinsko pravo na proizvode koji se prodaju jer intelektualne tvorevine na koje se zahtjev odnosi nisu originalne. Prihvatanje zahtjeva nositeljice prava stoga bi značilo da se mislima i idejama može dodijeliti autorskoppravna zaštita, s obzirom na to da su reprodukcije na koje se zahtjev odnosi trenutačni trend za takozvane pojednostavljene motivirajuće grafike s banalnim rečenicama kao što su „budi pozitivan”, „ne zaboravi se smiješiti”. Obveznik br. 1 smatra da su svi grafički elementi spornih reprodukcija banalni, ponavljaju se i ne ističu se ničim

originalnim (u pogledu sastava, boje, korištenih fontova itd.) među ostalim grafikama dostupnima na tržištu.

- 8 Nakon što se upoznala s odgovorom obveznika br. 1, nositeljica prava nije podnijela dokazne prijedloge koji bi dokazali postojanje prava intelektualnog vlasništva posredstvom stručnog mišljenja u području grafike i dizajna.
- 9 Sud koji je uputio zahtjev po službenoj je dužnosti iznio i strankama predstavio dvojbe u tumačenje prava Europske unije (članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48), osobito u pogledu odgovora na pitanje treba li **dokazati** pravnu prirodu robe iz postupka ili je dovoljan samo **prima facie dokaz**, uzimajući u obzir činjenicu da članci 6. i 7. Direktive 2004/48 sadržavaju različite izraze te da se člankom 4. Direktive 2004/48 priznaje nositelje prava intelektualnog vlasništva kao osobe koje su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava. Dvojbe suda odnosile su se i na mogućnost različitog standarda dokazivanja, time i postojanja ili nepostojanja aktivne procesne legitimacije, ovisno o tome predstavlja li predmetna roba djelo ili proizvod koji nema obilježja djela i koji nije zaštićen isključivim pravom.

Glavni argumenti stranaka glavnog postupka

- 10 Nositeljica prava i obveznik br. 2 nisu zauzeli stajalište u pogledu dvojbi suda koji je uputio zahtjev, a obveznik br. 1 naveo je da je, u skladu s člankom 8. Direktive 2004/48, koji se prenosi člankom 479.¹¹³ stavkom 1. Zakonika o građanskom postupku, potrebno dokazati povredu prava intelektualnog vlasništva, a nije dovoljan samo *prima facie* dokaz.

Sažeti prikaz obrazloženja zahtjeva za prethodnu odluku

- 11 Sud koji je uputio zahtjev mora odlučiti o opravdanosti zahtjeva za pružanje informacija o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga kojima se povređuje pravo intelektualnog vlasništva. Uvjet za donošenje odluke je da se utvrdi ima li nositeljica pravo intelektualnog vlasništva. Međutim, to ovisi o odgovoru na pitanje jesu li prava na koja se nositeljica prava poziva povezana s robom koja je obuhvaćena zaštitom iz Direktive 2004/48 te treba li tu okolnost utvrditi u postupku o pružanju informacija ili je dovoljan isključivo *prima facie* dokaz.
- 12 Sud koji je uputio zahtjev ističe da su, u skladu s uvodnom izjavom 13. Direktive 2004/48, njome obuhvaćena sva prava intelektualnog vlasništva pokrivena odredbama Zajednice u tom području ili nacionalnim pravom određene države članice, uključujući autorsko pravo. Osim toga, njezine se odredbe mogu proširiti u unutarnje svrhe na „radnje koje uključuju nepošteno tržišno natjecanje, uključujući parazitske kopije ili slične aktivnosti”.

- 13 Iako prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev poljska sudska praksa u tom pogledu nije pružila jednoznačan odgovor, za potrebe ovog predmeta ovaj sud prihvaća tumačenje prema kojem je nacionalno pravo za unutarnje potrebe proširilo primjenu odredbi Direktive 2004/48 na radnje nepoštenog tržišnog natjecanja koje se sastoje od vjernog kopiranja proizvoda (čak i ako nije riječ o predmetima koji se odnose na autorsko pravo, pravo na registrirani žig ili druga isključiva prava). Uzimajući u obzir prethodno navedeno, kod slika A i B nije problem u tumačenju prava Unije. Naime, nositeljica prava sigurno nije samo pretpostavila na temelju dokaza *prima facie*, već je i dokazala da je obveznik br. 1 prodavao proizvode koji su vjerne kopije njezinih slika A i B.
- 14 Međutim, za donošenje odluke u pogledu slike C potrebno je tumačenje prava Europske unije. Naime, u slučaju te slike nije riječ o kopiji vanjskog oblika proizvoda. Iskorišten je tekst, njegov sadržaj zadržan je na stranici, ali su upotrijebljeni drugi grafički elementi i druge vrste fontova. Zato sud koji je uputio zahtjev treba utvrditi je li riječ o djelu.
- 15 U skladu s poljskom sudskom praksom ispitivanje obilježja djela, kao što je stvaralaštvo autora, zadaća je samog suda, koji načelno ne treba tražiti stručno mišljenje, osim ako u određenom predmetu postoji složeno činjenično stanje i iskustvo suca nije dovoljno. Smatra se i da je teret dokazivanja i podnošenja zahtjeva za stručno mišljenje na stranici, pri čemu je sud, ako ima dvojbe oko obilježja djela, dužan o tome obavijestiti stranke.
- 16 U poljskoj pravnoj teoriji iznesena su dva protivna stajališta o tumačenju članka 479.¹¹³ Zakonika o građanskom postupku, kojim se prenosi članak 8. Direktive 2004/48. U skladu s prvim stajalištem potrebno je na vjerodostojan način ukazati na okolnosti koje upućuju na povredu prava, što dovodi do obveze da se one dokažu, a ne samo pretpostave na temelju dokaza *prima facie*. U skladu s drugim stajalištem nije potrebno dokazati povredu, nego je dovoljan samo *prima facie* dokaz jer zahtjev za informacije iz članka 8. stavka 1. Direktive može biti upućen ne samo počinitelju povrede, nego i trećoj osobi.
- 17 Dvojbe u pogledu tumačenja članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48 utječu na tumačenje članka 479.¹¹³ Zakonika o građanskom postupku. Razrješenje dvojbe utječe na donošenje odluke o zahtjevu za otkrivanje informacija. Naime, ako članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da zaštita prava intelektualnog vlasništva postoji samo ako je utvrđena povreda u pogledu robe na koju nositelj prava ima autorsko pravo, tada, u situaciji u kojoj zbog nedostatka specifičnih informacija sud ne može donijeti neovisnu ocjenu bez pomoći stručnjaka, zahtjev u tom smislu treba odbiti (ako nije provedeno izvođenje dokaza uz prisustvo stručnjaka). Međutim, ako je dovoljan *prima facie* dokaz i u predmetnom postupku nije potrebno utvrditi (odnosno sigurno prihvatiti) postojanje prava intelektualnog vlasništva, nego ga samo pretpostaviti na temelju dokaza *prima facie*, zahtjev za otkrivanje informacija treba u cijelosti prihvatiti.

- 18 Dvojbe u pogledu tumačenja članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48 proizlaze i iz toga da se u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2004/48 navodi da „kao osobe koje su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz ovog poglavlja države članice moraju priznati: [...] nositelje prava intelektualnog vlasništva, u skladu s odredbama mjerodavnog prava”. Sud koji je uputio zahtjev smatra da iz navedene odredbe proizlazi da se pitanje postoji li pravo intelektualnog vlasništva treba dokazati, a ne samo pretpostaviti na temelju dokaza *prima facie*. Naime, mjere se priznaju nositelju prava, a ne osobi koja je navodni nositelj prava intelektualnog vlasništva.
- 19 S druge strane, u članku 9. stavku 1. Direktive 2004/48 upotrebljava se pojam navodnog počinitelja, koji upućuje na to da pitanje same činjenice postojanja povrede ne treba jednoznačno utvrditi s obzirom na mjere iz članaka 6., 7. i 8. Direktive 2004/48, no taj se pojam ipak ne upotrebljava i u odnosu na nositelja prava, odnosno podnositelja zahtjeva. Zbog toga u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/48 to može biti samo nositelj prava intelektualnog vlasništva.
- 20 Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev iz presude Suda Europske unije od 18. siječnja 2017., NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18 proizlazi da do zahtjeva za informacije (na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48) može doći u okviru postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva, pri čemu u samom postupku koji se odnosi na pravo na informaciju nije potrebno utvrditi povredu prava intelektualnog vlasništva, što znači da podnositelj zahtjeva okolnost povrede treba samo pretpostaviti na temelju dokaza *prima facie*. Naime, čini se očitim da se člankom 8. stavkom 1. Direktive 2004/48 utvrđuje pravo na informaciju kako bi se mogli utvrditi opseg, mjera i činjenica povrede prava intelektualnog vlasništva u situaciji u kojoj nositelj prava nije siguran u navedeno.
- 21 Međutim, takvo shvaćanje ne može se primjenjivati na pitanje koje je uvjet za podnošenje zahtjeva za pružanje informacija (članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48), odnosno pitanje ima li uopće određena osoba pravo intelektualnog vlasništva. Naime, ako bi se smatralo da je i za to pitanje dovoljan samo *prima facie* dokaz, radilo bi se o nejednakoj raspodjeli među temeljnim pravima, na štetu trgovinske tajne, poslovne tajne i interesa poduzetnika na koje se odnosi zahtjev za pružanje informacija. U okviru postupka za pružanje informacija treba nastojati pružiti informacije nužne za odlučivanje o opsegu i izvoru povrede. Istodobno se ne čini razumnim prihvatiti taj isti standard za samu činjenicu je li netko nositelj prava intelektualnog vlasništva. To pitanje treba utvrditi te nije dovoljan samo *prima facie* dokaz.
- 22 S obzirom na prethodno navedeno, sud koji je uputio zahtjev predlaže da se na pitanje (a) odgovori potvrdno. U slučaju niječnog odgovora na to pitanje sud predlaže da se na pitanje (b) odgovori niječno, odnosno da nije dovoljan *prima facie* dokaz da se predmetna mjera odnosi na postojeće pravo intelektualnog vlasništva, **nego je potrebno dokazati** tu okolnost.