

**Zadeva C-628/21****Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)  
Poslovnika Sodišča****Datum vložitve:**

11. oktober 2021

**Predložitveno sodišče:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska)

**Datum predložitvene odločbe:**

21. julij 2021

**Tožeča stranka:**

TB

**Toženi stranki**Castorama Polska Sp. z o.o. in „Knor” Sp. z o.o.**Predmet postopka v glavni stvari**

Zahteva za informacije o izvoru in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi so kršene pravice intelektualne lastnine

**Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje predhodne odločbe**

Razlaga člena 8(1) Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2 str. 32) v povezavi s členom 4(1)(a) te direktive – Pravna podlaga: člen 267 PDEU

**Vprašanja za predhodno odločanje**

(a) Ali je treba člen 8(1) v povezavi s členom 4(1) Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine razlagati tako, da se nanaša na sredstvo za varstvo pravic intelektualne lastnine, ki je na voljo le, če se v tem ali drugem postopku ugotovi, da ima imetnik pravico intelektualne lastnine?

– Če je odgovor na vprašanje (a) nikalen

(b) Ali je treba člen 8(1) Direktive 2004/48/ES v povezavi s členom 4(1) Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine razlagati tako, da zadostuje *prima facie* domneva, da se ukrep nanaša na obstoječo pravico intelektualne lastnine, in ne dokazovanje te domneve, zlasti kadar je zahteva za informacije o izvoru in distribucijskih mrežah blaga ali storitev predložena pred uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine?

### **Navedene določbe prava Unije in sodna praksa**

Uvodna izjava 13, člen 4(1)(a), člen 8(1) ter člen 9(1) in (2) Direktive 2004/48;

sodba z dne 16. julija 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465;

sodba z dne 18. januarja 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18.

### **Navedena nacionalna zakonodaja**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1575, tekst jednolity) (zakon z dne 17. novembra 1964 – zakonik o civilnem postopku (UL 2020, točka 1575, prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: zakonik o civilnem postopku) – člen 278, člen 479<sup>89</sup>, člen 479<sup>112</sup> in člen 479<sup>113</sup>;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 1062, tekst jednolity) (zakon z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah (UL 2021, št. 1062, prečiščeno besedilo) – člen 1;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1913, tekst jednolity) (zakon z dne 16. aprila 1993 o boju proti nelojalni konkurenci (UL 2020, točka 1913, prečiščeno besedilo) – člen 3 in člen 13(1);

### **Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka**

- 1 Predložitveno sodišče je za namene postopka predhodnega odločanja ugotovilo naslednje dejansko stanje.
- 2 TB, imetnica pravic v postopku v glavni stvari, je lastnica spletnih trgovin z dekorativnimi izdelki. V okviru svoje dejavnosti imetnica pravic prodaja strojno izdelane reprodukcije slik, ki jih je sama izdelala, označene z A, B in C. Imetnica pravic trdi, da je avtorica slik, ki jih reproducira in ki so po njenem mnenju dela v

smislu zakona o avtorskih pravicah. Vsaka od slik vsebuje preproste grafike, sestavljene iz nekaj barv in geometrijskih likov ter kratkih stavkov.

3 Natančne kopije slik A in B se brez soglasja imetnice pravic prodajajo v spletni trgovini in fizičnih trgovinah zavezanke št. 1 (družba Castorama Polska), kamor jih dostavlja zavezanca št. 2 (družba Knor). Niti na reprodukcijah, ki izvirajo od imetnice pravic, niti na reprodukcijah, ki jih zavezanki št. 1 dostavlja tožena stranka št. 2, ni navedb o avtorstvu ali izvoru izdelka. Zavezanca št. 1 prodaja tudi slike, ki jih dostavlja zavezanca št. 2, ki vsebujejo besedilo, enako besedilu na sliki C, vendar z drugačno grafiko in pisavo.

4 Vizualna primerjava slik je naslednja:

Grafika A tožeče stranke



Grafika A, ki jo prodaja tožena stranka (natančna kopija)



Grafika B nosilke pravic



Grafika B, ki jo prodaja zavezanca (natančna kopija)



Grafika C nosilke pravic

Grafika C, ki jo prodaja zavezanca (enako besedilo, razlike v grafičnih elementih in pisavi)

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 Po zahtevi za predkazenski poziv zavezanki št.1 za prenehanje kršitve avtorskih pravic je imetnica pravic s tožbo z dne 15. decembra 2020 od predložitvenega sodišča zahtevala podatke o distribucijskem omrežju, popoln seznam dobaviteljev ter podatke o količini prejetega in naročenega blaga, datumu dajanja blaga v prodajo v fizičnih trgovinah in v spletni trgovini, številu prodanega blaga v fizičnih trgovinah in spletni trgovini ter ceni, ki ju zaračunavata za prodajo blaga, razčlenjeni na fizično in spletno prodajo.
- 6 Kot pravna podlaga za tožbo je bil naveden člen 479<sup>113</sup> zakonika o civilnem postopku, ki je prenos člena 8 Direktive 2004/48. V vlogi se je imetnica pravic sklicevala na slike (grafike), katerih reprodukcije prodaja zavezanka št. 1 in ji jih dostavlja zavezanka št. 2, z utemeljitvijo, da je v zvezi s temi slikami upravičena do lastniške in osebne avtorske pravice. Navedla je, da je predložitev zahtevanih informacij nujna za nadaljnje uveljavljanje zahtevkov zaradi kršitve avtorskih pravic in morebiti odškodninskih zahtevkov zaradi nelojalne konkurence. Zato je bila zadevna zahteva za informacije predložena pred začetkom postopka, ki se lahko konča z morebitno ugotovitvijo kršitve pravice intelektualne lastnine, zato zahtevi za zdaj niso priloženi zahtevki za varstvo pravic intelektualne lastnine.
- 7 Zavezanka št. 1 je zahtevala zavrnitev tožbe oziroma izdajo odločbe v najožjem možnem obsegu, omejene le na dela v smislu avtorskega prava (vendar je izpodbijala status zadevnih slik kot avtorskih del). Sklicevala se je tudi na varstvo poslovne skrivnosti in dejstvo, da imetnica pravice ni dokazala, da je upravičena do avtorskih pravic za prodajane izdelke, saj zahtevane intelektualne stvaritve, ki so predmet prijave, niso izvirne. Ugoditev zahtevi imetnice pravice bi torej pomenila odobritev avtorskopravnega varstva idej in konceptov, saj so zahtevane reprodukcije del sedanjega trenda tako imenovanih poenostavljenih motivacijskih grafik s preprostimi stavki, kot so „Bodi pozitiven“, „Ne pozabi se nasmehnuti.“ Po mnenju imetnice pravic št. 1 so vsi grafični elementi spornih reprodukcij nepomembni, ponavljajoči se in se v ničemer ne razlikujejo (po kompoziciji, barvah, pisavah itd.) od ostalih grafik, ki so na voljo na trgu.

- 8 Po prebranem odgovoru zavezanke št. 1 imetnica pravic ni predložila prek izvedenca s področja grafike in oblikovanja nobenih dokaznih predlogov, ki bi dokazovali obstoj pravic intelektualne lastnine.
- 9 Predložitveno sodišče je po uradni dolžnosti strnilo in strankam predstavilo dvome glede razlage prava Unije (člen 8(1) Direktive 2004/48), zlasti glede odgovora na vprašanje, ali je treba **dejansko** ali samo *prima facie* dokazati pravno naravo zadevnega blaga, ki je predmet postopka, ob upoštevanju dejstva, da je v členih 6 in 7 Direktive 2004/48 uporabljeno drugačno besedilo, ter člena 4 Direktive 2004/48, ki imetnike pravic intelektualne lastnine šteje za osebe, ki so upravičene do ukrepov, postopkov in pravnih sredstev. Dvomi sodišča so se nanašali tudi na možnost različnega dokaznega standarda – in s tem obstoja ali neobstoja pravne sposobnosti – glede na to, ali je zadevno blago avtorsko delo ali izdelek, ki ne ustreza značilnostim dela in ni zaščiten z izključnimi pravicami.

### **Bistvene trditve strank v postopku pred nacionalnim sodiščem**

- 10 Imetnica pravic in zavezanca št. 2 se nista opredelili do dvomov predložitvenega sodišča, zavezanca št. 1 pa je trdila, da je treba v skladu s členom 8 Direktive 2004/48, katerega prenos je člen 479<sup>13</sup>(1) zakonika o civilnem postopku, dokazati dejstvo kršitve pravic intelektualne lastnine in ne le domneve.

### **Kratka obrazložitev predloga**

- 11 Predložitveno sodišče mora odločiti o utemeljenosti zahteve za posredovanje informacij o izvoru in distribucijskih omrežjih blaga ali storitev, s katerimi je kršena pravica intelektualne lastnine. Za odločitev je treba najprej ugotoviti, ali je imetnica pravic upravičena do pravic intelektualne lastnine. To pa je odvisno od odgovora na vprašanje, ali so pravice, na katere se sklicuje imetnica pravic, povezane z blagom, varovanim z Direktivo 2004/48, in ali je treba to okoliščino ugotoviti v postopku za pridobitev informacij ali le dokazati *prima facie*.
- 12 Predložitveno sodišče poudarja, da v skladu z uvodno izjavo 13 Direktive 2004/48 ta zajema vse pravice intelektualne lastnine, ki jih urejajo določbe Skupnosti na tem področju ali notranja zakonodaja države članice, vključno z avtorskimi pravicami. Poleg tega se lahko „za interne namene razširijo določbe te direktive tako, da vključujejo dejanja, ki zajemajo nelojalno konkurenco, vključno s parazitskimi kopijami ali podobnimi dejavnostmi“.
- 13 Čeprav po mnenju predložitvenega sodišča poljska sodna praksa v zvezi s tem ni dala nedvoumnega odgovora, je za namene te zadeve sprejelo razlago, da je nacionalno pravo za notranje namene razširilo uporabo določb Direktive 2004/48 na dejanja nelojalne konkurence, ki se nanašajo na natančno reprodukcijo proizvodov (tudi če ti niso predmet avtorskih pravic, pravic registriranih znamk ali drugih izključnih pravic). Glede na to ni težav pri razlagi prava Evropske unije v zvezi s slikama A in B. Imetnica pravic namreč ni samo dokazala *prima facie*,

ampak je tudi dejansko dokazala, da je zavezanka št. 1 prodala izdelke, ki so natančne kopije njenih slik A in B.

- 14 Vendar pa je za rešitev vloge v zvezi s sliko C potrebna razlaga prava Unije. V primeru te slike ne gre za kopiranje zunanje oblike izdelka. Uporabljeno je bilo besedilo, njegova postavitve na strani je ohranjena, vendar z uporabo drugih grafičnih elementov in drugih vrst pisav. Zato mora predložitveno sodišče ugotoviti, ali gre za avtorsko delo.
- 15 V skladu s poljsko sodno prakso je naloga sodišča, da samo preveri ustvarjalno lastnost dela, in mu v zvezi s tem praviloma ni treba uporabiti izvedenskega mnenja, razen če zadeva vključuje zapletena dejanska vprašanja in sodnikove izkušnje ne zadostujejo. Predpostavlja se tudi, da stranka nosi dokazno breme in predloži zahtevo za izvedensko mnenje, in če sodišče o tem dvomi, mora stranke na to opozoriti.
- 16 Poljska doktrina izraža dve nasprotujoči si stališči glede razlage člena 479<sup>113</sup> zakonika o civilnem postopku, ki je prenos člena 8 Direktive 2004/48. V skladu z enim stališčem je treba okoliščine, ki kažejo na kršitev prava, zanesljivo dokazati, kar pomeni, da jih je treba dokazati dejansko in ne le *prima facie*. V skladu z drugim stališčem kršitve ni treba dejansko dokazati, ampak jo je treba dokazati le *prima facie*, saj je zahtevke za informacije v skladu s členom 8(1) Direktive lahko naslovljen ne le na kršitelja, ampak tudi na tretjo osebo.
- 17 Dvomi glede razlage člena 8(1) Direktive 2004/48 vplivajo na razlago člena 479<sup>113</sup> kpc (zakonik o civilnem postopku). Njihovo reševanje vpliva na način reševanja vloge za razkritje podatkov. Če je treba člen 8(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da se nanaša na ukrep za varstvo pravic intelektualne lastnine, ki se lahko izvede le, če je kršitev dokazana v zvezi s predmetom, na katerem ima imetnica pravic avtorske pravice, potem je treba v primeru, kadar sodišče zaradi nezadostnega strokovnega znanja ne more opraviti neodvisne presoje brez pomoči izvedenca, tožbo v zvezi s tem zavrniti (če se tak dokazni postopek s sodelovanjem izvedenca ne izvede). Če pa zadostujejo *prima facie* dokazi in v zadevnem postopku ni treba dejansko dokazati obstoja pravice intelektualne lastnine (tj. sprejeti za samoumevnega), temveč dokazati le *prima facie*, je treba zahtevku za razkritje v celoti ugoditi.
- 18 Dvom o razlagi člena 8(1) Direktive 2004/48 izhaja tudi iz dejstva, da člen 4(1)(a) Direktive 2004/48 določa: „Države članice priznajo kot osebe, ki imajo pravico zahtevati uporabo ukrepov, postopkov in pravnih sredstev iz tega poglavja [...] imetnike pravic intelektualne lastnine v skladu z določbami veljavnega prava.“ Po mnenju predložitvenega sodišča iz te določbe izhaja, da je treba vprašanje pravice do intelektualne lastnine dejansko dokazati in ne le *prima facie*. Do pravnih sredstev je upravičen imetnik pravic in ne domnevni imetnik pravic intelektualne lastnine.

- 19 Po drugi strani pa člen 9(1) Direktive 2004/48 uporablja pojem domnevnega kršitelja – kar kaže, da samega dejstva kršitve ni treba nedvoumno ugotavljati v zvezi z ukrepi iz členov od 6 do 8 Direktive 2004/48 – vendar se ta izraz ne uporablja več v zvezi z imetnikom pravice – tožečo stranko. V skladu s členom 4(1)(a) Direktive 2004/48 je tožeča stranka lahko samo imetnik pravic intelektualne lastnine.
- 20 Po mnenju predložitvenega sodišča iz sodbe Sodišča Evropske unije z dne 18. januarja 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18, izhaja, da se zahteva za informacije (v skladu s členom 8(1) Direktive 2004/48) lahko vložijo v okviru sodnega postopka v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine, vendar v samem postopku v zvezi s pravico do informacij ni treba ugotavljati kršitve pravice intelektualne lastnine, kar pomeni, da mora tožeča stranka predložiti le *prima facie* okoliščine kršitve. Zdi se očitno, da člen 8(1) Direktive 2004/48 določa pravico do informacij, da je mogoče ugotoviti obseg, stopnjo in dejstvo kršitve pravic intelektualne lastnine v primeru, kadar je imetnik pravice glede teh dejstev negotov.
- 21 Vendar te utemeljitve ni mogoče uporabiti pri vprašanju, ki je pogoj za zahtevek za informacije, (člen 8(1) Direktive 2004/48), to je pri vprašanju, ali je zadevna oseba sploh upravičena do kakršne koli pravice intelektualne lastnine. Če bi menili, da se tudi to vprašanje lahko obravnava le *prima facie*, bi imeli opravka z neravnovesjem med temeljnimi pravicami – v škodo poslovnih skrivnosti in interesov podjetnikov, na katere se nanaša zahteva po informacijah. V postopku za posredovanje informacij bi moral biti cilj zagotoviti informacije, ki so nujne za določitev obsega in vira kršitve. Hkrati se ne zdi smiselno sprejeti enakega standarda glede samega dejstva lastništva pravic intelektualne lastnine. V zvezi s tem vprašanjem je potrebna dejanska ugotovitev in ne le *prima facie* preverjanje.
- 22 Ob upoštevanju prejšnjih ugotovitev predložitveno sodišče predlaga, da se na vprašanje (a) odgovori pritrdilno. Če je odgovor na to vprašanje nikalen, sodišče predlaga, da se nikalno odgovori tudi na vprašanje (b), kar pomeni, da ni dovolj, da se *prima facie* dokaže, da se zadevni ukrep nanaša na obstoječo pravico intelektualne lastnine, **saj je treba to dejstvo dokazati.**