

Wersja zanonimizowana

C-628/21 - 1

Sprawa C-628/21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

11 października 2021 r.

Oznaczenie sądu krajowego:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

21 lipca 2021 r.

Wnioskodawczyni:

TB

Uczestnicy:

Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor” Sp. z o.o.

[OMISSIS] [sygnatura akt]

POSTANOWIENIE

Dnia 21 lipca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej
[OMISSIS] [skład sądu]

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku **TB**

z udziałem **Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

”Knor” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

o udzielenie informacji

postanawia:

1. Na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z pytaniem prejudycjalnym:
 - a) czy art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że dotyczy on środka ochrony praw własności intelektualnej, przysługującego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone w tym lub innym postępowaniu przysługiwanie prawa własności intelektualnej uprawnionemu?

– w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie a):
 - b) czy art. 8 ust. 1 dyrektywy w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że wystarczające jest uprawdopodobnienie, że środek ten dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej[,] a nie udowodnienie tej okoliczności, w szczególności w sytuacji, w której żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej?
2. Na podstawie artykułu 177 § 1 punkt 3¹ Kodeksu postępowania cywilnego zawiesić postępowanie w sprawie do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

[OMISSIS] [dane sędziego i sygnatura akt]

Uzasadnienie postanowienia z 21 lipca 2021 roku – wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

I. Sąd odsyłający

1. Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej – działający jako sąd I instancji.

II. Strony postępowania głównego

2. Wnioskodawczyni – Uprawniona: TB [OMISSIS] [dane wnioskodawczyni]

[OMISSIS] [dane pełnomocników wnioskodawcy]

Uczestnik 1 - Obowiązany 1: Castorama Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [OMISSIS] [adres uczestnika]

[OMISSIS] [dane pełnomocników uczestnika]

Uczestnik 2 - Obowiązany 2: „Knor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach [OMISSIS] [adres uczestnika]

III. Przedmiot sporu w postępowaniu głównym

3. Postępowanie przed sądem odsyłającym dotyczy wezwania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. Podstawą prawną wniosku Uprawnionej jest art. 479¹¹³ Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2020.1575 tekst jednolity, dalej jako k.p.c.), obowiązujący od 1 lipca 2020 roku. Przepis ten stanowi implementację art. 8 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

4. Wnioskowi o udzielenie informacji nie towarzyszą roszczenia służące ochronie praw własności intelektualnej. Wniosek ten poprzedza wszczęcie postępowania skutkującego ewentualnym stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej. Wnioskodawca żąda zatem w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej.

5. W postępowaniu krajowym ze względu na złożenie wniosku o udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej bez jednoczesnego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zakazowych, role procesowe stron określone są w następujący sposób:

Wnioskodawca – Uprawniony – podmiot składający wniosek.

Uczestnik – Obowiązany – podmiot, od którego żądane są informacje.

IV. Przedmiot i podstawa prawna odesłania prejudycjalnego

7. Wykładnia artykułu 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej jako dyrektywa 2004/48/WE) w związku z artykułem 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE.

Artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

V. Przepisy i orzecznictwo Unii Europejskiej

8. Art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE, art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48/WE, motyw 13 dyrektywy 2004/48/WE.

9. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 stycznia 2017 r., C 427-15 NEW WAVE CZ, a.s. przeciwko ALLTOYS, spol. s r. o.

VI. Przepisy krajowe

10. Powołane poniżej przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1575 tekst jednolity), dalej jako k.p.c[.]

Art. 479⁸⁹ k.p.c. [Sprawy własności intelektualnej]

§ 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej).

§ 2. Sprawami własności intelektualnej w rozumieniu niniejszego działu są także sprawy o:

- 1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;*
- 2) ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;*
- 3) ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.*

Art. 479¹¹² k.p.c. [Roszczenie informacyjne]

Przepisy dotyczące obowiązanego stosuje się do osoby, w tym również pozwanego, która posiada informacje, o których mowa w art. 479¹¹³, lub dostęp do nich.

Art. 479¹¹³ k.p.c. [Przesłanki wezwania naruszającego do udzielenia informacji]

§ 1. Na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże on w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia.

§ 2. Jeżeli sąd wezwał do udzielenia informacji przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie, postępowanie to powinno być wszczęte nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykonania postanowienia o udzieleniu informacji.

Art. 278. k.p.c. [Wezwanie biegłych]

§ 1. W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

11. Powołany poniżej przepis ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1062, tekst jednolity), dalej jako pr. aut.).

Art. 1. pr. aut. [Utwór]

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

(...) 2) plastyczne;

2¹. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

12. Powołane poniżej przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1913, tekst jednolity), dalej jako u.z.n.k.).

Art. 3 u.z.n.k. [Czyny nieuczciwej konkurencji]

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub

organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

art. 13 ust. 1 u.z.n.k.

Art. 13. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

VII. Przedstawienie stanu faktycznego i postępowania

13. Ostateczne ustalenie stanu faktycznego nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Na potrzeby niniejszego postępowania sąd odsyłający przyjmuje ustalenie stanu faktycznego w kształcie wskazanym poniżej.

14. Uprawniona we wniosku z 15 grudnia 2020 r. zażądała udzielenia przez Obowiązanego 1 i Obowiązanego 2 informacji o: sieci dystrybucji, kompletnej listy dostawców, informacji o ilości otrzymanych oraz zamówionych towarów, dacie wprowadzenia towarów do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym, ilości sprzedanych towarów w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym, uzyskanej ze sprzedaży towarów cenie, z rozbiciem na sprzedaż stacjonarną oraz przez Internet.

15. Jako podstawę prawną wniosku Uprawniona wskazała art. 479¹¹³ k.p.c. Uprawniona we wniosku o udzielenie informacji powołała się na autorstwo obrazów (grafik), których reprodukcje są sprzedawane przez Obowiązanego 1[,] a dostarczane mu przez Obowiązanego Uprawniona powołała się na przysługiwanie jej autorskich praw majątkowych oraz osobistych w stosunku do obrazów. Wskazała, że udzielenie informacji, których się domaga[,] jest niezbędne dla dalszego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i ewentualnie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieuczciwą konkurencją.

16. Przed wszczęciem postępowania Uprawniona 13 października 2020 roku zwróciła się z wezwaniem przedsądowym do Obowiązanego 1 o zaniechanie naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych do stworzonych przez siebie utworów, sprzedawanych bez jej zgody przez Obowiązanego 1.

17. Obowiązany 1 wniósł o oddalenie wniosku ewentualnie o wydanie orzeczenia z jak najwęższym zakresem, ograniczonym jedynie do utworów w rozumieniu prawa autorskiego (kwestionując co do zasady status obrazów jako utworów). Uprawniony powołał się również na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, która sprzeciwia się ujawnianiu informacji w stosunku do produktów co do których nie zostało wykazane, że są utworami. Obowiązany 1 podniósł również, że Uprawniona nie wykazała[,] aby przysługiwały jej autorskie prawa majątkowe do nich. W ocenie Obowiązanego 1 wytwory intelektu, których dotyczy wniosek nie są oryginalne, a Uprawniona nie wykazała nawet przesłanki

ich nowości z znaczeniu przedmiotowym. Uwzględnienie wniosku oznaczałoby zatem udzielenie ochrony prawnoautorskiej pomysłom i ideom, Grafika A) sprzedawana przez gdyż reprodukcje, których dotyczy Obowiązanego (**wierna kopia**) wniosek wpisują się w aktualny trend mody na tak zwane uproszczone grafiki motywacyjne, ze zdaniami błahymi, typu „bądź pozytywny”, „nie zapomnij się uśmiechnąć” itp. Nadto wszystkie elementy graficzne spornych reprodukcji są błahe, powtarzalne i nie wyróżniają się niczym oryginalnym (w zakresie kompozycji, kolorów, użytych czcionek itp.) spośród innych grafik dostępnych na rynku.

18. Obowiązanemu 2 nie zajął stanowiska w sprawie.

19. Uprawniona jest właścicielem sklepów internetowych z artykułami dekoracyjnymi. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uprawniona sprzedaje maszynowo produkowane przez siebie reprodukcje obrazów A) „Mój dom moje zasady” (od 2016 roku), B) „Ludzie idealni” (od 2016 roku) oraz C) „Napisy miłość” (od 2014 roku). Uprawniona powołuje się, że jest twórcą reprodukowanych przez siebie obrazów, które w jej ocenie są utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

20. Każdy z obrazów zawiera nieskomplikowaną grafikę składającą się z kilku kolorów i figur geometrycznych oraz krótkie zdania. Obraz A) zawiera zadanie „Mój dom moje zasady”, obraz B) zdanie „Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem”, obraz C) zdanie „W naszym domu rano słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości”.

21. Wierne kopie obrazów A) i B) sprzedawane są bez zgody Uprawnionej w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych Obowiązanego 1, gdzie dostarczane są przez Obowiązanego 2. Ani na reprodukcjach pochodzących od Uprawnionej ani też na reprodukcjach dostarczanych przez Obowiązanego 2 – Obowiązanemu 1 – nie ma oznaczeń dotyczących autorstwa ani pochodzenia produktu. Obowiązanemu 1 sprzedaje również dostarczane przez Obowiązanego 2 obrazy, które zawierają tekst identyczny jak w obrazie C[,] ale przy pewnych odmiennościach grafiki i kroju czcionek.

22. Porównanie wizualne obrazów przedstawia się następująco

Grafika A) Uprawnionej

Grafika B) Uprawnionej
obowiązanego

Wersja zanonimizowana



Grafika B) sprzedawana przez
(**wierna kopia**)



**nie ma ludzi
idealnych**



Grafika C) Uprawnionej

Grafika C) sprzedawana przez
obowiązanego (**Tekst identyczny, różnice
w zakresie elementów graficznych i
kroju czcionki**)

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

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

21. Po zapoznaniu się z odpowiedzią na wniosek Obowiązanego 1, Uprawniona nie złożyła wniosków dowodowych celem wykazania istnienia praw własności intelektualnej[,] a odnoszących się do wiadomości specjalnych (opinia biegłego) z zakresu grafiki i wzornictwa. Wcześniej przedstawione przez Uprawnioną dowody (we wniosku) to wydruki z oferty własnych sklepów internetowych i faktury ze sprzedaży od 2014 r. oraz wydruki ze stron internetowych Obowiązanego 1 i faktury zakupu obrazów w sklepie Obowiązanego 1, których dotyczy wniosek.

22. Sąd odsyłający z urzędu powziął wątpliwości (i przedstawił je stronom) związane z wykładnią prawa Unii Europejskiej – art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej jako dyrektywa 2004/48/WE), w szczególności w zakresie odpowiedzi na pytanie o konieczność **udowodnienia** bądź jedynie **uprawdopodobnienia** charakteru prawnego dobra[,] którego dotyczy postępowanie, przy uwzględnieniu faktu, że art. 6 i 7 dyrektywy 2004/48/WE posługują się różnymi sformułowaniami, jak również w kontekście art. 4 dyrektywy 2004/48/WE, który za osoby uprawnione do występowania o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych uznaje właścicieli praw własności intelektualnej. Wątpliwości sądu dotyczyły również możliwości odmiennego standardu dowodzenia w odniesieniu do kwestii statusu dobra (utwór bądź produkt nie spełniający cech utworu i nie chroniony prawami wyłącznymi)[,] a przez to legitymacji procesowej czynnej.

23. Uprawniona nie zajęła stanowiska w sprawie wątpliwości sądu odsyłającego dotyczących prawa Unii Europejskiej.

24. Obowiązany 1 podniósł, że zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, którego implementacją jest art. 479¹³ § 1 k.p.c. konieczne jest udowodnienie faktu naruszenia praw własności intelektualnej[,] a nie jedynie ich uprawdopodobnienie (w przeciwieństwie do art. 6 i 7 dyrektywy 2004/48/WE).

25. Obowiązany 2 nie zajął stanowiska w tej kwestii.

VIII. Czynność wymagająca wystąpienia z odesłaniem

26. Sąd krajowy musi wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności wniosku o udzielenie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej. Przesłankę rozstrzygnięcia sądu stanowi ustalenie czy Uprawnionej przysługują prawa własności intelektualnej – to zaś uwarunkowane jest odpowiedzią na pytanie, czy prawa, na które powołuje się Uprawniona związane są z dobrami, objętymi ochroną wynikającą z dyrektywy 2004/48/WE[,] i czy okoliczność ta powinna być stwierdzona w postępowaniu o udzielenie informacji, czy też jedynie uprawdopodobniona.

IX. Powody, dla których sąd powziął wątpliwości w sprawie wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej

27. Dyrektywa 2004/48/WE obejmuje wszystkie prawa własności intelektualnej objęte przepisami wspólnotowymi w tej dziedzinie i/lub prawem wewnętrznym danego Państwa Członkowskiego (motyw 13 dyrektywy 2004/48/WE).

28. Dyrektywa 2004/48/WE obejmuje swym zakresem prawa do utworów. W oświadczeniu Komisji Europejskiej dotyczącego art. 2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (2005/295/WE) prawa autorskie zostały wymienione jako objęte zakresem dyrektywy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 13.4.2005, L 94/37). W oświadczeniu wskazano jednak, że zawarte w nim wyliczenie nie jest wyczerpujące: „Komisja uważa, że przynajmniej następujące prawa własności intelektualnej objęte są zakresem przedmiotowej dyrektyw”.

29. Przepisy dyrektywy 2004/48/WE mogą być rozszerzane do celów wewnętrznych na „działania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym produkcję kopii nielegalnych i działania podobne” (motyw 13 dyrektywy 2004/48/WE).

W ocenie sądu odsyłającego polskie orzecznictwo nie udzieliło jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, czy ustawodawca krajowy (polski ustawodawca) rozszerzył zakres dyrektywy 2004/48/WE na czyny nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 479¹¹³ k.p.c. (będący implementacją art. 8 dyrektywy 2004/48/WE) znajduje się wśród przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, regulujących postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej. W art. 479⁸⁹ k.p.c. definiującym zakres spraw własności intelektualnej wymieniono w § 2 pkt 1 sprawy o „zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji”. W prawomocnym postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 listopada 2020 r., XXII GWo 87/20 (dotyczącym zabezpieczenia środka dowodowego) wyrażono pogląd, że przepisy dyrektywy 2004/48/WE znajdują zastosowanie do wszystkich spraw z zakresu własności intelektualnej, w tym również takich, które zostały zaliczone do nich przepisami proceduralnymi, jak sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji – to jest wyznaczającymi zakres postępowania odrębnego w polskiej procedurze cywilnej. W orzeczeniu tym podkreślono jednak konieczność zawężającej

wykładni środków implementowanych z dyrektywy 2004/48/WE (art. 6, 7 i 8), tak by nie stosować je do wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji, lecz jedynie tych, które dotyczą wykorzystania dóbr niematerialnych. Poza zakresem zastosowania pozostałyby zatem sprawy takie jak czyn nieuczciwej konkurencji w postaci rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o konkurencyjnym przedsiębiorcy. Przyznać jedna należy, że zdarzają się też orzeczenia, które wiążą art. 479¹¹³ k.p.c., implementujący art. 8 dyrektywy 2004/48/WE[,] jedynie z prawami własności intelektualnej – innymi niż związane z nieuczciwą konkurencją.

30. Na potrzeby niniejszej sprawy sąd odsyłający przyjmuje wykładnię, zgodnie z którą prawo krajowe na potrzeby wewnętrzne rozciągnęło zastosowanie przepisów dyrektywy 2004/48/WE na czyny nieuczciwej konkurencji polegające na niewolniczym kopiowaniu produktów (nawet jeśli nie są one przedmiotami praw wyłącznych – prawa autorskiego, prawa do zarejestrowanego znaku towarowego itp.). Biorąc to pod uwagę – w odniesieniu do części wniosku Uprawnionej dotyczącej obrazów A i B – nie zachodzi problem wykładni prawa Unii Europejskiej. Uprawniona na pewno bowiem nie tylko uprawdopodobniła[,] ale i udowodniła, że Obowiązany 1 sprzedawał produkty będące niewolniczymi kopiami obrazów A i B Uprawnionej. W grę wchodzi zatem art. 13 ust. 1 u.z.n.k., zgodnie z którym „Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu”.

31. Rozstrzygnięcie wniosku w zakresie obrazu C wymaga jednak dokonania wykładni prawa Unii Europejskiej (w kształcie przedstawionym w pytaniu prejudycjalnym).

W wypadku tego obrazu nie mamy bowiem do czynienia z kopiowaniem zewnętrznej postaci produktu. Wykorzystany został tekst, zachowany został jego układ na stronie[,] ale przy wykorzystaniu innych elementów graficznych i innych rodzajów czcionki. Konieczne jest zatem ustalenie przez sąd odsyłający, czy mamy do czynienia z utworem.

32. Zgodnie z polskim orzecznictwem, zbieżnym z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbadanie cech twórczości utworu należy do zadania własnego sądu (wyrok TS z 16 lipca 2009 r., C-5/08 Infopaq International A/S przeciwko Dankse Dagblades Forening, z pkt 48, ECLI:EU:C:2009:465).

W polskim orzecznictwie dominuje stanowisko, zgodnie z którym sąd, co do zasady nie musi, w zakresie oceny cech twórczości i nieoczywistości wyborów, korzystać z opinii biegłego (art. 278 k.p.c.): wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 26 maja 2010 r., I ACa 206/10, www.orzecznictwo.net, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. I ACa 1173/12 LEX nr 1311986. Jednakowoż tam gdzie występuje skomplikowana materia faktyczna sprawy i nie wystarczy doświadczenie sędziego, konieczne jest odwołanie się do opinii

biegłego: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 czerwca 2012 r., I Aca 1083/11, LEX nr 1238157, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1973 r. I CR 91/73 *OSNC 1974/3/50*, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2005 r. SA/Sz 2327/03 LEX nr 575163. Co do zasady przyjmuje się też, że ciężar dowodzenia i wnioskowania o biegłego spoczywa na stronie, przy czym jeśli sąd ma wątpliwości w tej materii powinien uprzedzić o tym strony.

33. W polskiej nauce prawa wyrażono dwa sprzeczne zapatrywania na temat wykładni art. 479¹¹³ k.p.c., stanowiącego implementację art. 8 dyrektywy 2004/48/WE. Zgodnie z jednym stanowiskiem, w przeciwieństwie do przepisów implementujących art. 6 i 7 dyrektywy 2004/48/WE, konieczne jest „»wykazanie w wiarygodny sposób« okoliczności wskazujących na naruszenie prawa oznacza spoczywający na uprawnionym obowiązek ich udowodnienia, a nie jedynie uprawdopodobnienia, które jest przewidziane w wypadku wniosków o zabezpieczenie środka dowodowego oraz wyjawienie lub wydanie środka dowodowego”[OMISSIS][odesłanie do cytowanego źródła]. Podobnie przyjęto w innym komentarzu[:] „W praktyce wydaje się, że to postępowanie wpałkowe wymaga udowodnienia istnienia niezbędnych okoliczności co do zasady[”] [OMISSIS] [odesłanie do cytowanego źródła]. Zgodnie z drugim stanowiskiem, nie jest konieczn[e] udowodnienie naruszenia, lecz jedynie jego uprawdopodobnienie, gdyż roszczenie informacyjne z art. 8 ust. 1 dyrektywy może być kie[ro]wane nie tylko wobec naruszydela ale i osoby trzeciej [OMISSIS] [odesłanie do cytowanego źródła].

34. Wątpliwości w zakresie wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE rzutują na wykładnię przepisów prawa krajowego – art. 479¹¹³ k.p.c. Rozstrzygnięcie ich wpływa na sposób rozstrzygnięcia wniosku. Jeżeli bowiem art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że dotyczy on środka ochrony praw własności intelektualnej, przysługującego jedynie wtedy, gdy zostanie udowodnione naruszenie prawa uprawnionego – w odniesieniu do istnienia dobra, do którego przysługują prawa autorskie, to wówczas w sytuacji, w której ze względu na brak wiadomości specjalnych sąd nie jest w stanie dokonać samodzielnej oceny bez wsparcia biegłego – wniosek w tym zakresie powinien zostać oddalony (jeżeli takie postępowanie nie zostanie przeprowadzone). Z kolei to[,] czy postępowanie dowodowe w tym zakresie powinno być przeprowadzone (i czy strona powinna zdawać sobie sprawę z konieczności aktywności dowodowej w tym zakresie) wynika z wykładni art. 8 dyrektywy 2004/48/WE. Jeżeli jednak wystarczające jest uprawdopodobnienie i w tym postępowaniu nie trzeba stwierdzić (czyli przyjąć za pewne) istnienia prawa własności intelektualnej, lecz jedynie to uprawdopodobnić – to wniosek powinien być w całości uwzględniony. Dodać należy, że rozważania w tym punkcie prowadzone są na potrzeby postępowania w przedmiocie pytania prejudycjalnego i nie uniemożliwiają innego rozstrzygnięcia w zależności od dalszego przebiegu postępowania.

35. Wątpliwości związane z wykładnią art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE wynikają też z tego, że art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE stanowi, że „za osoby uprawnione do występowania o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych określonych w niniejszym rozdziale Państwa Członkowskie uznają: a) właściciele praw własności intelektualnej, zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa”. Z powołanego przepisu w ocenie sądu odsyłającego wynika, że kwestia przysługiwania prawa własności intelektualnej powinna być udowodniona[,] a nie jedynie uprawdopodobniona. Środki przysługują bowiem właścicielowi praw[,] a nie osobie, która jest domniemanym podmiotem praw własności intelektualnej.

36. Z kolei art. 9 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE posługuje się pojęciem domniemanego naruszcyciela (co wskazuje, że kwestii samego faktu naruszenia nie trzeba przesądzać jednoznacznie w odniesieniu do środków z art. 6, 7 i 8 dyrektywy 2004/48/WE), ale już pojęciem takim nie posługuje się w stosunku do uprawnionego – wnioskodawcy. Tym zaś, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy 2004/48/WE może być tylko właściciel praw własności intelektualnej.

37. W istotnym dla omawianej kwestii wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 stycznia 2017 r., C 427-15 NEW WAVE CZ, a.s. przeciwko ALLTOYS, spol. sr. o. podkreślono, że zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej „byłoby (...)zagrożone, gdyby nie było możliwe skorzystanie z prawa do informacji również w ramach odrębnego postępowania wszczętego po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, w którym stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej, takiego jak rozpatrywane w sprawie głównej” (pkt 24). W wyroku tym przesądzono zatem, że żądanie informacji (art. 8 ust. 1) może nastąpić w kontekście postępowania sądowego, dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej, przy czym w samym postępowaniu mającym za przedmiot prawo do informacji nie jest konieczne stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej. W ocenie sądu krajowego, z tego wyroku wynika, że wnioskodawca ma jedynie uprawdopodobnić okoliczność naruszenia.

Wydaje się bowiem oczywiste, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE po to przyznaje prawo do informacji[,] by możliwe było ustalenie zakresu, stopnia i faktu naruszenia praw własności intelektualnej, w sytuacji niepewności uprawnionego odnośnie tych faktów. Dlatego też w odniesieniu do stopnia naruszenia, zakresu szkody itp. nie wymaga się przy rozpoznawaniu wniosku stwierdzenia naruszenia prawa własności intelektualnej.

38. Tego sposobu rozumowania nie można jednak zastosować w odniesieniu do kwestii warunkującej wystąpienie z wnioskiem o udzielenie informacji (art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE), to jest kwestii, czy w ogóle danej osobie przysługują prawa własności intelektualnej. Gdyby bowiem uznać, że i ta kwestia może być jedynie uprawdopodobniona, to mielibyśmy do czynienia z zaburzeniem balansu między prawami podstawowymi – ze szkodą dla tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa i interesów przedsiębiorców, których dotyczy żądanie udzielenia informacji. Okoliczność ta została podniesiona w Komunikacie Komisji

Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego z 29 listopada 2017 r. (COM(2017) 708 final) – *Wytyczne dotyczące niektórych aspektów dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej*. Tak bowiem sąd o[d]syłaj[ą]cy odczytuje zdanie z wyżej wymienionego komunikatu, że „Wszelkie postanowienia wydane przez właściwe organy sądowe odnośnie do udostępnienia informacji na podstawie art. 8 powinny dotyczyć wyłącznie informacji faktycznie koniecznych do rozpoznania źródła i zakresu naruszenia”.

W postępowaniu o udzielenie informacji powinno się zatem dążyć do udostępnienia informacji koniecznych do rozpoznania zakresu i źródła naruszenia. Nic wydaje się jednocześnie rozsądne przyjęcie tego samego standardu w odniesieniu do samego w sobie faktu bycia właścicielem praw własności intelektualnej. Ta kwestia powinna być stwierdzona[,] a nie jedynie uprawdopodobniona.

39. Uzupełniająco dodać należy, że art. 8 ust. 1 dyrektywy posługuje się innym zwrotem dotyczącym standardu dowodowego, niż art. 6 i art. 7 dyrektywy 2004/48/WE. W art. 8 ust. 1 dyrektywy zawarte jest sformułowanie „uzasadnione (...) żądania powoda”. W art. 6 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE zawarte jest sformułowanie „na wniosek strony, która przedstawiła należyte dostępne dowody wystarczające dla poparcia jej roszczeń”. W art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE zawarte jest sformułowanie „na wniosek strony, która przedstawiła należyte dostępne dowody uzasadniające jej roszczenie”. Nawet jeżeli uznać, że odmiennosc użytych słów nie ma znaczenia, nie uchyla to zasadności przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalnego.

X Propozycja odpowiedzi na pytanie prejudycjalne

40. Biorąc pod uwagę wcześniejsze uwagi (zwłaszcza z pkt 35 – 38), sąd odsyłający proponuje udzielenie następującej odpowiedzi:

na pytanie a) „czy art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że dotyczy on środka ochrony praw własności intelektualnej, przysługującego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone w tym lub innym postępowaniu przysługiwanie prawa własności intelektualnej uprawnionemu?["]:

- Art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że dotyczy on środka ochrony praw własności intelektualnej, przysługującego jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzone przysługiwanie prawa własności intelektualnej w postępowaniu o udzielenie informacji lub innym postępowaniu, skutkującym stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej.

W razie odpowiedzi negatywnej na pytanie a, sąd odsyłający proponuje udzielenie następującej odpowiedzi na pytanie b:

„czy art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że wystarczające jest uprawdopodobnienie, że środek ten dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej[,] a nie udowodnienie tej okoliczności, w szczególności w sytuacji, w której żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej”:

- Art. 8 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powinien być rozumiany w ten sposób, że nie jest wystarczające uprawdopodobnienie, że środek ten dotyczy istniejącego prawa własności intelektualnej, **gdyż konieczne jest udowodnienie** tej okoliczności, w szczególności w sytuacji, w której żądanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług poprzedza dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej”

41. Zadania dwóch wariantowych pytań wynika z dążenia sądu krajowego do rozwiania wątpliwości związanych ze zwrotem „uzasadnione (...) żądanie powoda” zawartym w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE oraz możliwości takiej odpowiedzi, która w zależności od oceny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskaże na wymagany stopień pewności odnośnie faktu przysługiwania prawa własności intelektualnej w przypadku realizacji prawa do informacji.

[OMISSIS] [danego sędziego]