

Byla C-628/21

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą santrauka pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 98 straipsnio 1 dalį

Gavimo data:

2021 m. spalio 11 d.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija)

Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:

2021 m. liepos 21 d.

Pareiškėja:

TB

Kitos šalys:

Castorama Polska Sp. z o.o., „*Knor*“ *Sp. z o.o.*

Pagrindinės bylos dalykas

Prašymas įpareigoti pateikti informaciją apie intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių ar paslaugų kilmę ir platinimo tinklus

Prašymo priimti prejudicinį sprendimą dalykas ir teisinis pagrindas

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalies, siejamos su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktu, išaiškinimas – Teisinis pagrindas: SESV 267 straipsnis.

Prejudiciniai klausimai

- a) Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalį kartu su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti kaip apimančią intelektinės nuosavybės teisių apsaugos

priemonę, kuria galima pasinaudoti tik tuo atveju, kai vykstant procesui konstatuojama, kad intelektinės nuosavybės teisės priklauso jų turėtojui?

- Jei į a klausimą būtų atsakyta neigiamai:
- b) Ar 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnio 1 dalį kartu su šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi reikia aiškinti taip, kad pakanka pateikti *prima facie* įrodymus, jog ši priemonė yra susijusi su egzistuojančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, o ne įrodyti šį faktą, ypač kai prašymas pateikti informaciją apie prekių ar paslaugų kilmę ir platinimo tinklus pateikiamas prieš pareiškiant reikalavimus dėl žalos, patirtos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, atlyginimo?

Nurodomi Sąjungos teisės aktai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija

Direktyvos 2004/48/EB 13 konstatuojamoji dalis, 4 straipsnio 1 dalies a punktas, 8 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 ir 2 dalys

2009 m. liepos 16 d. Sprendimas *Infopaq International*, C-5/08, EU:C:2009:465

2017 m. sausio 18 d. Sprendimas, *NEW WAVE CZ*, C-427/15, EU:C:2017:18

Nurodomi nacionalinės teisės aktai

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodeksas, toliau – CPK) (*Dz. U.*, 2020, 1575 pozicija, suvestinė redakcija) – 278, 479⁸⁹, 479¹¹² ir 479¹¹³ straipsniai

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (1994 m. vasario 4 d. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas) (*Dz. U.*, 2021, 1062 pozicija, suvestinė redakcija) – 1 straipsnis

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (1993 m. balandžio 16 d. Kovos su nesąžininga konkurencija įstatymas) (*Dz. U.*, 2020, 1913 pozicija, suvestinė redakcija) – 3 straipsnis ir 13 straipsnio 1 dalis

Glaustas faktinių aplinkybių ir pagrindinės bylos aprašymas

- 1 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prejudicinio sprendimo priėmimo procedūros tikslais nustatė toliau išdėstytas faktines aplinkybes.

- 2 TB, teisių turėtoja pagrindinėje byloje, yra dekoratyvinių gaminių internetinių parduotuvių savininkė. Vykdydama savo ūkinę veiklą teisių turėtoja prekiauja mašiniu būdu pačios gaminamomis paveikslų reprodukcijomis (pažymėtomis A, B ir C). Teisių turėtoja teigia, kad yra pačios gaminamų paveikslų reprodukcijų, kurios, jos nuomone, yra kūriniai, kaip apibrėžta Autorių teisių įstatyme, autorė. Visi paveiksiai yra nesudėtingi grafikos darbai – juos sudaro kelios spalvos, geometrinės figūros ir trumpi sakiniai.
- 3 Tikros paveikslų A ir B kopijos be teisių turėtojos sutikimo parduodamos įpareigotojo asmens Nr. 1 (bendrovė „Castorama Polska“) internetinėje parduotuvėje ir jo fizinėse parduotuvėse – į jas kopijas pristato įpareigotasis asmuo Nr. 2 (bendrovė „Knor“). Nei ant teisių turėtojos, nei ant įpareigotojo asmens Nr. 1 reprodukcijų, kurias jam pristato įpareigotasis asmuo Nr. 2, nėra jokio įrašo apie gaminių autorių ar kilmę. Įpareigotasis asmuo Nr. 1 taip pat prekiauja įpareigotojo asmens Nr. 2 pristatomais paveikslais, kurių tekstas yra toks pats kaip C paveiksle, tačiau skiriasi grafiniai elementai ir šriftas.
- 4 Vizualus paveikslų palyginimas:

Teisių turėtojos grafikos paveikslas A Įpareigotojo asmens parduodamas grafikos paveikslas A (**tikra kopija**)



Teisių turėtojos grafikos paveikslas B Įpareigotojo asmens parduodamas grafikos paveikslas B (**tikra kopija**)



**nie ma ludzi
idealnych**



Teisių turėtojos grafikos paveikslas C Įpareigotojo asmens parduodamas grafikos paveikslas C (**identiškas tekstas, skiriasi grafiniai elementai ir**

šriftas)

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

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

- 5 Teisių turėtoja iš pradžių ne teismo tvarka pareikalavo, kad įpareigotasis asmuo Nr. 1 nutrauktų autorių teisių pažeidimą, o 2020 m. gruodžio 15 d. kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi teismą su prašymu pareikalauti, kad įpareigotieji asmenys pateiktų informaciją apie platavimo tinklą, išsamų tiekėjų sąrašą, informaciją apie gautų ir užsakytų prekių kiekį, prekių pardavimo fiziniuose parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje pradžios datą, taip pat atskirai fiziniuose parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje parduotų prekių kiekį ir kainą.
- 6 Prašyme buvo nurodyta, kad jo teisinis pagrindas yra Civilinio proceso kodekso 479¹¹³ straipsnis, kuriuo įgyvendinamas Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnis. Prašyme teisių turėtoja nurodė paveikslus (grafikos darbus), kurių reprodukcijomis prekiauja įpareigotasis asmuo Nr. 1, o jas jam pristato įpareigotasis asmuo Nr. 2, ir pareiškė, kad turtinės ir autorių asmeninės neturtinės teisės į šiuos paveikslus priklauso būtent jai. Teisių turėtojos teigimu, jos prašoma informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima paskiau reikšti reikalavimus dėl autorių teisių pažeidimo ir atlyginti žalą dėl galimai nesąžiningos konkurencijos. Šis prašymas pateikti informaciją buvo pateiktas prieš pradėdant procesą, per kurį gali būti nustatytas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas, o tai reiškia, kad tuo metu kartu su prašymu nebuvo pareikšti reikalavimai dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos.
- 7 Įpareigotasis asmuo Nr. 1 paprašė atmesti prašymą arba subsidiariai – priimti sprendimą kuo siauresne apimtimi, apsiribojant tik kūriniais, kaip jie suprantami pagal Autorių teisių įstatymą (tačiau ginčijo nagrinėjamų paveikslų kaip kūrinių statusą). Jis taip pat rėmėsi komercinių paslapčių apsaugos nuostatomis ir ta aplinkybe, kad teisių turėtoja neįrodė, jog jai priklauso autorių turtinės teisės į parduodamus gaminius, nes prašyme nurodyti intelektiniai kūriniai nėra originalūs. Todėl, patenkinus teisių turėtojos prašymą, būtų suteikta autorių teisių apsauga sumanymams ir idėjoms, nes prašyme nurodytos reprodukcijos yra vadinamosios supaprastintos motyvuojamosios grafikos tendencijos, kuriai naudojamos tokios banalios frazės kaip „būk teigiamas“, „nepamiršk šypsotis“,

pavyzdžiai. Įpareigotojo asmens Nr. 1 teigimu, visi ginčijamų reprodukcijų grafiniai elementai yra banalūs, pasikartojantys ir neišsiskiriantys originalumu (kompozicija, spalvomis, naudojamu šriftu ir t. t.) iš kitų rinkoje esančių grafikos darbų.

- 8 Susipažinusi su įpareigotojo asmens Nr. 1 atsakymu, teisių turėtoja nepateikė prašymo pateikti įrodymus, kurie pagal grafikos ir dizaino srities eksperto išvadą patvirtintų, kad egzistuoja intelektinės nuosavybės teisės.
- 9 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui *ex officio* iškilo abejonių (kurias išdėstė šalims) dėl Sąjungos teisės (Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalies) aiškinimo, ypač dėl atsakymo į klausimą, ar reikia **įrodyti**, ar užtenka tik **pateikti *prima facie* įrodymus** dėl byloje nagrinėjamų prekių teisinės prigimties, turint omenyje, kad Direktyvos 2004/48/EB 6 ir 7 straipsniuose vartojamos skirtingos formuluotės, ir atsižvelgiant į Direktyvos 2004/48/EB 4 straipsnį, kuriame intelektinės nuosavybės teisių turėtojai laikomi asmenimis, turinčiais teisę kreiptis dėl priemonių, procedūrų ir gynybos būdų taikymo. Teismui abejonių taip pat kilo dėl galimybės taikyti skirtingus įrodinėjimo standartus, taigi ir teisę pareikšti ieškinį, priklausomai nuo to, ar konkreti prekė yra kūrinys ar gaminy, neatitinkantis kūrinio požymių ir nesaugomas suteikiant išimtinės teises.

Svarbiausi pagrindinės bylos šalių argumentai

- 10 Teisių turėtoja ir įpareigotasis asmuo Nr. 2 nepateikė savo pozicijos dėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo abejonių, o įpareigotasis asmuo Nr. 1 pažymėjo, kad pagal Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnį, kuris įgyvendinamas Civilinio proceso kodekso 479¹¹³ straipsnio 1 dalimi, būtina įrodyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo faktą, o ne tik paremti jį *prima facie* įrodymais.

Glaustas prašymo priimti prejudicinį sprendimą pagrindimas

- 11 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi išnagrinėti, ar pagrįstas prašymas pateikti informaciją apie intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių ar paslaugų kilmę ir platinimo tinklus. Būtina sąlyga sprendimui priimti – nustatyti, ar teisių turėtojai priklauso intelektinės nuosavybės teisės. Tai priklauso nuo to, ar teisės, kuriomis remiasi teisių turėtoja, yra susijusios su Direktyvos 2004/48/EB saugomomis prekėmis, ir nuo to, ar šis faktas turi būti įrodytas procese dėl informacijos pateikimo, ar užtenka, kad būtų paremtas *prima facie* įrodymais.
- 12 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Direktyvos 2004/48/EB 13 konstatuojamąją dalį ji apima visas intelektinės nuosavybės teises, kurioms taikomos šios srities Bendrijos nuostatos arba atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktai, įskaitant autorių teises. Be to,

jos nuostatos gali būti išplėstos vidaus tikslais, kad į jas būtų įtraukti „teisės aktai, susiję su nesąžininga konkurencija [nesąžiningos konkurencijos veiksmai], įskaitant parazitines [piratines] kopijas, ar panaš[i] veickl[a]“.

- 13 Nors, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo nuomone, Lenkijos teismų praktika šiuo klausimu nepateikia vienareikšmio atsakymo, nagrinėjamos bylos atveju šis teismas laikosi aiškinimo, kad nacionalinės teisės aktais vidaus tikslais buvo išplėstas Direktyvos 2004/48/EB nuostatų taikymas, įtraukiant nesąžiningos konkurencijos veiksmus, tokius kaip tikslus gaminių kopijavimas (net jei jie nėra autorių teisių, registruotųjų prekių ženklų teisių ar kitų išimtinių teisių objektas). Atsižvelgiant į tai, paveikslų A ir B atveju nėra jokios Europos Sąjungos teisės aiškinimo problemos. Iš tikrųjų teisių turėtoja ne tik pateikė *prima facie* įrodymus, bet ir įrodė, kad įpareigotasis asmuo Nr. 1 prekiaavo gaminiais, kurie yra tikros jos paveikslų A ir B kopijos.
- 14 Vis dėlto nagrinėjant prašymą dėl paveikslo C iš esmės reikia aiškinti Europos Sąjungos teisę. Šis paveikslas nėra susijęs su gaminio išorinės formos kopijavimu. Buvo panaudotas tas pats tekstas ir išlaikytas jo išdėstymas lape, tačiau pritaikyti kiti grafiniai elementai ir kitas šriftas. Todėl prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar tai yra kūrinys.
- 15 Pagal Lenkijos teismų praktiką teismas pats turi ištirti kūrinio požymius originalumo požiūriu ir paprastai jam nereikia prašyti ekspertų išvados, išskyrus atvejus, kai bylos faktai būna sudėtingi ir teisėjo patirties nepakanka. Taip pat laikoma, kad įrodinėjimo našta ir pareiga pateikti prašymą atlikti ekspertizę tenka atitinkamai šaliai, tačiau jei teismui kyla abejonių šiuo klausimu, jis turi šalis apie tai įspėti.
- 16 Lenkijos doktrinoje buvo išsakytos dvi priešingos nuomonės dėl CPK 479¹¹³ straipsnio, kuriuo įgyvendinamas Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnis, aiškinimo. Remiantis viena nuomone, būtina įtikinamai įrodyti aplinkybes, bylojančias apie teisių pažeidimą, t. y. atsiranda pareiga pažeidimą įrodyti, o ne tik pateikti *prima facie* įrodymus. Remiantis kita nuomone, pažeidimo nereikia įrodyti, užtenka pateikti *prima facie* įrodymus, nes reikalavimas pateikti informaciją pagal direktyvos 8 straipsnio 1 dalį gali būti pareikštas ne tik pažeidėjui, bet ir trečiajam asmeniui.
- 17 Abejonės dėl Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo turi įtakos Civilinio proceso kodekso 479¹¹³ straipsnio aiškinimui. Jų išsklaidymas lems atitinkamą sprendimą dėl prašymo pateikti informaciją. Jei Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama kaip apimanti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos priemonę, kuria galima pasinaudoti tik tada, kai yra įrodytas pažeidimas, susijęs su gaminiu, į kurį teisių turėtojas turi autorių teises, tada tuo atveju, kai dėl specialių žinių stokos teismas negali atlikti savarankiško vertinimo be eksperto pagalbos, pateiktas prašymas turi būti atmestas (jei toks įrodinėjimo procesas dalyvaujant ekspertui nebuvo atliktas). O jei pakanka tik pateikti *prima facie* įrodymus ir konkrečioje byloje nereikia

konstatuoti (t. y. preziumuoti) intelektinės nuosavybės teisės egzistavimo, prašymas pateikti informaciją turi būti patenkintas visa apimtimi.

- 18 Abejonių dėl Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo kyla ir dėl to, kad Direktyvos 2004/48/EB 4 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta: „Valstybės narės pripažįsta, kad siekti šiame skyriuje numatytų priemonių, procedūrų ir gynybos būdų taikymo turi teisę šie asmenys: <...> intelektinės nuosavybės teisių turėtojai taikomos teisės normų nustatyta tvarka“. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo nuomone, iš šios nuostatos matyti, kad intelektinės nuosavybės teisių turėjimas turi būti įrodytas, o ne paremtas tik *prima facie* įrodymais. Teisę siekti priemonių taikymo turi teisių turėtojas, o ne tariamas intelektinės nuosavybės teisių turėtojas.
- 19 Savo ruožtu Direktyvos 2004/48/EB 9 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „įtariamasis pažeidėjas“, kuri rodo, kad pats pažeidimo faktas neturi būti vienareikšmiškai nustatytas dėl Direktyvos 2004/48/EB 6, 7 ir 8 straipsniuose numatytų priemonių, tačiau tokia sąvoka nevartojama teisių turėtojo – pareiškėjo – atžvilgiu. Pagal Direktyvos 2004/48/EB 4 straipsnio 1 dalies a punktą juo gali būti tik intelektinės nuosavybės teisių turėtojas.
- 20 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo nuomone, iš 2017 m. sausio 18 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo *NEW WAVE CZ*, C-427/15, EU:C:2017:18, matyti, kad prašymas pateikti informaciją (pagal Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalį) gali būti pateiktas vykstant teismo procesui dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, o vykstant procesui dėl pačios teisės į informaciją nebūtina konstatuoti, kad intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos, t. y. pareiškėjui pakanka pateikti tik *prima facie* pažeidimo įrodymus. Iš tikrųjų, regis, akivaizdu, kad pagal Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalį suteikiama teisė gauti informaciją, reikalingą siekiant nustatyti intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo apimtį, laipsnį ir faktą tuo atveju, kai teisių turėtojas nėra tikras dėl šių faktų.
- 21 Vis dėlto tokia samprata negali būti taikoma klausimui, kuris yra būtina sąlyga prašymui dėl informacijos suteikimo pateikti (Direktyvos 2004/48/EB 8 straipsnio 1 dalis), t. y. klausimui, ar asmuo apskritai turi intelektinės nuosavybės teises. Jei manytume, kad tam yra tik *prima facie* įrodymų, tada susidurtume su pagrindinių teisių disbalansu, kuris kenkia komercinėms paslaptims, verslo paslaptims ir verslininkų, kuriems pateikiamas prašymas pateikti informaciją, interesams. Vykstant procesui dėl informacijos pateikimo, turi būti siekiama gauti informaciją, reikalingą pažeidimo apimčiai ir šaltiniui nustatyti. Tačiau neatrodo pagrįsta taikyti tokį patį standartą sprendžiant klausimą, ar asmuo yra intelektinės nuosavybės teisių turėtojas. Šis klausimas turi būti konstatuotas, o ne paremtas tik *prima facie* įrodymais.
- 22 Atsižvelgdamas į ankstesnes pastabas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekęs teismas siūlo į a klausimą atsakyti teigiamai. Jei į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai, teismas siūlo į b klausimą atsakyti neigiamai, t. y. kad

nepakanka *prima facie* įrodymų, jog nagrinėjama priemonė yra susijusi su egzistuojančiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, nes šią aplinkybę **būtina įrodyti.**

DARBINIS VERTINIMAS