

**Rechtssache C-628/21**

**Zusammenfassung des Vorabentscheidungsersuchens gemäß Art. 98 Abs. 1  
der Verfahrensordnung des Gerichtshofs**

**Eingangsdatum:**

11. Oktober 2021

**Vorlegendes Gericht:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionalgericht Warschau, Polen)

**Datum der Vorlageentscheidung:**

21. Juli 2021

**Antragstellerin:**

TB

**Beteiligte:**

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

**Gegenstand des Ausgangsverfahrens**

Antrag auf Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder Dienstleistungen, die ein Recht des geistigen Eigentums verletzen.

**Gegenstand und Rechtsgrundlage der Vorlagefragen**

Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 Buchst. a dieser Richtlinie – Rechtsgrundlage: Art. 267 AEUV.

**Vorlagefragen**

a) Ist Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums dahin auszulegen, dass er sich auf Maßnahmen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums bezieht, die nur dann ergriffen werden können, wenn in dem betreffenden oder einem anderen

Verfahren festgestellt wird, dass dem Rechtsinhaber ein Recht des geistigen Eigentums zusteht?

– Falls die Frage a verneint wird:

b) Ist Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums dahin auszulegen, dass die Glaubhaftmachung genügt, dass die betreffende Maßnahme sich auf ein bestehendes Recht des geistigen Eigentums bezieht, und kein Beweis darüber erbracht werden muss, insbesondere wenn die Erteilung von Auskünften über den Ursprung und die Vertriebswege von Waren oder Dienstleistungen gefordert wird, bevor Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums geltend gemacht werden?

### **Angeführte unionsrechtliche Vorschriften und Rechtsprechung**

13. Erwägungsgrund, Art. 4 Abs. 1 Buchst. a, Art. 8 Abs. 1 sowie Art. 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/48.

Urteil vom 16. Juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).

Urteil vom 18. Januar 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

### **Angeführte nationale Vorschriften**

Zivilprozessordnung (Kodeks postępowania cywilnego, Dziennik Ustaw 2020, Position 1575, einheitliche Fassung, im Folgenden: ZPO) vom 17. November 1964 – Art. 278, 479<sup>89</sup>, 479<sup>112</sup> sowie 479<sup>113</sup>.

Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw 2021, Position 1062, einheitliche Fassung) vom 4. Februar 1994 – Art. 1.

Gesetz über die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dziennik Ustaw 2020, Position 1913, einheitliche Fassung) vom 16. April 1993 – Art. 3 und Art. 13 Abs. 1.

### **Kurze Darstellung des Sachverhalts und des Verfahrens**

- 1 Das nationale Gericht hat dem Vorabentscheidungsersuchen den folgenden Sachverhalt zugrunde gelegt.
- 2 TB, die Rechtsinhaberin im Ausgangsverfahren, ist und Eigentümerin von Onlineshops mit Dekorationsartikeln. Die Rechtsinhaberin verkauft im Rahmen der von ihr betriebenen wirtschaftlichen Tätigkeit maschinell von ihr hergestellte

Reproduktionen von Gemälden mit den Bezeichnungen A, B und C. Die Rechtsinhaberin beruft sich darauf, dass sie Urheberin der von ihr reproduzierten Abbildungen sei, bei denen es sich um Werke im Sinne des Urheberrechts handele. Jede der Abbildungen beinhaltet eine unkomplizierte Grafik, die sich aus ein paar Farben, geometrischen Figuren und kurzen Sätzen zusammensetzt.

- 3 Originalgetreue Kopien der Abbildungen A und B werden ohne Zustimmung der Rechtsinhaberin im Onlineshop sowie den stationären Geschäften der Verpflichteten zu 1 (Gesellschaft Castorama Polska) verkauft, an die sie von der Verpflichteten zu 2 (Gesellschaft Knor) geliefert werden. Weder die Reproduktionen, die von der Rechtsinhaberin stammen, noch die Reproduktionen, die an die Verpflichtete zu 1 von der Verpflichteten zu 2 geliefert werden, enthalten Angaben zur Urheberschaft oder der Herkunft des Produkts. Die Verpflichtete zu 1 verkauft auch Bilder, die durch die Verpflichtete zu 2 geliefert werden und die gleichen Texte enthalten wie in der Abbildung C, sich jedoch im Bereich der Grafik und der Schriftart davon unterscheiden.

- 4 Visueller Vergleich der Abbildungen:

Grafik A der Rechtsinhaberin



Durch die Verpflichtete angebotene Grafik A (**originalgetreue Kopie**)



Grafik B der Rechtsinhaberin



Durch die Verpflichtete angebotene Grafik B (**originalgetreue Kopie**)



Grafik C der Rechtsinhaberin

Durch die Verpflichtete angebotene Grafik C (**gleicher Text, Unterschiede im Bereich der grafischen Elemente**)

und der Schriftart)

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 Nach vorangehender außergerichtlicher Aufforderung an die Verpflichtete zu 1 zur Einstellung der Urheberrechtsverletzungen hat die Rechtsinhaberin mit ihrem an das vorliegende Gericht gerichteten Antrag vom 15. Dezember 2020 begehrt, den Verpflichteten aufzuerlegen, Auskünfte über die Vertriebswege zu erteilen, eine vollständige Aufstellung der Lieferanten vorzulegen, sowie die Menge der empfangenen und bestellten Waren, den Zeitpunkt der Verkaufseinführung in den stationären Geschäften und dem Onlineshop, die Menge der in den stationären Geschäften und über den Onlineshop verkauften Waren und den beim Verkauf erzielten Preis, aufgeschlüsselt nach stationärem und Onlineverkauf, mitzuteilen.
- 6 Als Anspruchsgrundlage des Antrags wurde Art. 479<sup>113</sup> ZPO angeführt, bei dem es sich um eine Bestimmung zur Umsetzung von Art. 8 der Richtlinie 2004/48 handelt. Die Rechtsinhaberin hat in ihrem Antrag auf die Abbildungen (Grafiken) verwiesen, deren Reproduktionen durch die Verpflichtete zu 1 verkauft und dieser durch die Verpflichtete zu 2 geliefert würden, und darüber hinaus ausgeführt, dass ihr in Bezug auf diese Abbildungen vermögensrechtliche sowie persönliche Urheberrechte zustünden. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Erteilung der begehrten Auskünfte erforderlich sei, um weitere Ansprüche wegen der Verletzung von Urheberrechten und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs geltend zu machen. Das in Rede stehende Auskunftersuchen wurde mithin vor der Einleitung eines Verfahrens eingereicht, in dem gegebenenfalls eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums festgestellt werden könnte, d. h., dieser Antrag geht nicht mit der Geltendmachung von Ansprüchen einher, die dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums dienen sollen.
- 7 Die Verpflichtete zu 1 hat beantragt, das Ersuchen abzuweisen, hilfsweise eine möglichst eng gefasste Entscheidung zu erlassen, die sich auf Werke im Sinne des Urheberrechts beschränkt (wobei sie jedoch bestritten hat, dass es sich bei den streitigen Abbildungen um Werke handelt). Sie hat sich ferner auf den Schutz des Betriebsgeheimnisses sowie auf den Umstand berufen, dass die Rechtsinhaberin

nicht nachgewiesen habe, dass ihr Urhebervermögensrechte an den angebotenen Produkten zustünden, da die Werke des geistigen Eigentums, auf die sich der Antrag beziehe, keine Originalprodukte darstellten. Dem Antrag der Rechtsinhaberin stattzugeben, würde daher bedeuten, dass urheberrechtlicher Schutz für Entwürfe und Ideen gewährt würde. Denn bei den Reproduktionen, auf die sich der Antrag beziehe, handele es sich dem derzeitigen Trend folgend um sogenannte einfache Motivationsgrafiken mit banalen Texten von der Art „sei positiv eingestellt“ oder „vergiss nicht zu lächeln“. Die Verpflichtete zu 1 ist der Ansicht, dass alle grafischen Elemente der streitigen Reproduktionen banal und monoton seien und sich durch nichts Originelles (im Bereich der Komposition, der Farben, der verwendeten Schriftarten u. Ä.) von den anderen auf dem Markt verfügbaren Grafiken hervorheben würden.

- 8 Die Rechtsinhaberin hat, nachdem sie sich mit der Erwiderung der Verpflichteten zu 1 bekannt gemacht hatte, keine Beweisanträge gestellt, um das Bestehen von Rechten des geistigen Eigentums durch ein Gutachten eines Sachverständigen auf dem Gebiet Grafik und Design nachzuweisen.
- 9 Dem vorlegenden Gericht sind von Amts wegen Zweifel im Zusammenhang mit der Auslegung des Unionsrechts (Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48) gekommen, die es den Parteien dargelegt hat. Sie betrafen insbesondere die Frage, ob der rechtliche Charakter des streitbefangenen Guts **bewiesen** oder nur **glaubhaft gemacht** werden muss, wenn man den Umstand bedenkt, dass die Art. 6 und 7 der Richtlinie unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden und es sich gemäß Art. 4 der Richtlinie 2004/48 bei den Personen, die zur Beantragung von Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe befugt sind, um die Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums handelt. Die Zweifel des vorlegenden Gerichts bezogen sich auch auf die Möglichkeit der Anlegung unterschiedlicher Beweismaßstäbe – und damit einhergehend des Vorliegens oder Nichtvorliegens der Aktivlegitimation – je nachdem, ob es sich bei dem Gut um ein Werk handelt oder um ein Produkt, das die Anforderungen an ein Werk nicht erfüllt und nicht durch ausschließliche Rechte geschützt ist.

### **Wesentliche Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens**

- 10 Die Rechtsinhaberin und die Verpflichtete zu 2 haben zu den Zweifeln des vorlegenden Gerichts keine Stellung genommen, während die Verpflichtete zu 1 angeführt hat, dass es nach Art. 8 der Richtlinie 2004/48, dessen Umsetzung Art. 479<sup>13</sup> § 1 ZPO diene, erforderlich sei, die Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums nachzuweisen, und die Glaubhaftmachung für sich nicht genüge.

### **Kurze Begründung der Vorlage**

- 11 Das vorlegende Gericht hat darüber zu entscheiden, ob das Auskunftersuchen zum Ursprung und zu den Vertriebswegen von Waren oder Dienstleistungen, die

ein Recht des geistigen Eigentums verletzen, begründet ist. Die Entscheidung hängt davon ab, ob der Rechtsinhaberin Rechte des geistigen Eigentums zustehen. Dies richtet sich danach, ob die von der Rechtsinhaberin geltend gemachten Rechte sich auf Güter beziehen, die vom Schutz der Richtlinie 2004/48 erfasst sind, und ob dieser Umstand im Verfahren auf Auskunftserteilung festgestellt oder nur glaubhaft gemacht werden muss.

- 12 Das vorliegende Gericht weist darauf hin, dass die Richtlinie 2004/48 nach ihrem 13. Erwägungsgrund alle Rechte des geistigen Eigentums erfasst, die den diesbezüglichen Gemeinschaftsvorschriften oder den Rechtsvorschriften des jeweiligen Mitgliedstaats unterliegen, u. a. Urheberrechte. Darüber hinaus können die Bestimmungen dieser Richtlinie zu innerstaatlichen Zwecken auf „Handlungen aus[ge]weite[t werden], die den unlauteren Wettbewerb einschließlich der Produktpiraterie oder vergleichbare Tätigkeiten betreffen“.
- 13 Obwohl nach Ansicht des vorlegenden Gerichts die polnische Rechtsprechung diese Frage nicht eindeutig beantwortet hat, geht das nationale Gericht zu Zwecken des vorliegenden Verfahrens von einer Auslegung aus, wonach das nationale Recht zu innerstaatlichen Zwecken die Bestimmungen der Richtlinie 2004/48 auf Handlungen der Produktpiraterie ausweitet hat (selbst wenn die betreffenden Produkte nicht dem Urheberrecht, dem Recht an einer eingetragenen Marke oder anderen ausschließlichen Rechten unterfallen). Bei Zugrundelegung dieser Annahme gibt es in Bezug auf die Abbildungen A und B keine Probleme mit der Auslegung des Unionsrechts. Die Rechtsinhaberin hat nämlich sicherlich nicht nur glaubhaft gemacht, sondern auch bewiesen, dass die Verpflichtete zu 1 Produkte verkauft hat, bei denen es sich um originalgetreue Kopien ihrer Abbildungen A und B gehandelt hat.
- 14 Die Entscheidung über den Antrag in Bezug auf die Abbildung C erfordert jedoch eine Auslegung des Unionsrechts. Was diese Abbildung angeht, haben wir es nämlich nicht mit einer Kopie der äußeren Erscheinungsform eines Produkts zu tun. Es wurde zwar der gleiche Text verwendet und seine Positionierung auf der Seite beibehalten, doch wurden andere grafische Elemente und andere Schriftarten verwendet. Das vorliegende Gericht muss daher feststellen, ob wir es mit einem Werk zu tun haben.
- 15 Nach der polnischen Rechtsprechung zählt die Prüfung des Merkmals der Schöpfungshöhe eines Werks zu den Eigenaufgaben des Gerichts, das insoweit grundsätzlich auf kein Sachverständigengutachten zurückgreifen muss, es sei denn, das betreffende Verfahren weist einen komplizierten Sachverhalt auf, so dass die Erfahrung des Richters nicht genügt. Es wird zudem angenommen, dass die betreffende Partei sowohl die Beweislast trägt als auch den Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens stellen muss, wobei das Gericht, wenn es diesbezügliche Zweifel hat, die Parteien davon in Kenntnis setzen muss.
- 16 In der polnischen Rechtslehre werden zwei gegensätzliche Ansichten zur Auslegung von Art. 479<sup>113</sup> ZPO, der der Umsetzung von Art. 8 der

Richtlinie 2004/48 dient, vertreten. Nach der einen Auffassung müssen in plausibler Weise die Umstände dargelegt werden, die auf die Rechtsverletzung hindeuten, was den Nachweis und nicht nur die Glaubhaftmachung dieser Umstände erfordere. Nach der zweiten Auffassung muss die Verletzung nicht nachgewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden, da der Auskunftsanspruch nach Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie nicht nur gegenüber dem Verletzer, sondern auch einem Dritten gegenüber geltend gemacht werden könne.

- 17 Die Zweifel bezüglich der Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 wirken sich auf die Auslegung von Art. 479<sup>113</sup> ZPO aus. Die Entscheidung über den Antrag auf Auskunftserteilung hängt von der Ausräumung dieser Zweifel ab. Wenn nämlich Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 dahin ausgelegt werden muss, dass er sich nur auf Maßnahmen zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums bezieht, die nur dann ergriffen werden können, wenn eine Verletzung eines Guts nachgewiesen wird, an dem der Rechtsinhaber Rechte zustehen, dann muss dieser Antrag abgewiesen werden, wenn das Gericht wegen fehlender Spezialkenntnisse nicht in der Lage ist, eine eigenständige Prüfung ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen vorzunehmen (und ein solches Beweisverfahren unter Beteiligung eines Sachverständigen nicht durchgeführt wird). Wenn jedoch die Glaubhaftmachung genügt und in dem betreffenden Verfahren das Bestehen eines Rechts des geistigen Eigentums nicht festgestellt (d. h. als sicher angesehen) werden muss, sondern dieser Umstand nur glaubhaft zu machen ist, dann müsste dem Antrag auf Auskunftserteilung im Ganzen stattgegeben werden.
- 18 Die Auslegung von Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 ist auch deswegen zweifelhaft, weil Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2004/48 bestimmt, dass „[d]ie Mitgliedstaaten den folgenden Personen das Recht ein[räumen], die in diesem Kapitel vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen: ... den Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums im Einklang mit den Bestimmungen des anwendbaren Rechts“. Aus der angeführten Bestimmung geht nach Ansicht des vorliegenden Gerichts hervor, dass das Bestehen eines Rechts des geistigen Eigentums bewiesen und nicht nur glaubhaft gemacht werden muss. Die betreffenden Maßnahmen stehen nämlich nur dem Rechtsinhaber zu, und nicht einer Person, von der man nur vermutet, dass sie Inhaberin von Rechten des geistigen Eigentums ist.
- 19 Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 verwendet den Ausdruck des angeblichen Verletzers – was darauf hindeutet, dass die Frage des Vorliegens einer Verletzung als solchen nicht eindeutig entschieden werden muss, um die Maßnahmen in den Art. 6, 7 und 8 der Richtlinie 2004/48 ergreifen zu können –, während von einem angeblichen Rechtsinhaber – Antragsteller – nicht die Rede ist. Vielmehr bestimmt Art. 4 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2004/48, dass Antragsteller nur ein Inhaber der Rechte des geistigen Eigentums sein kann.
- 20 Nach Ansicht des vorliegenden Gerichts geht aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18. Januar 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15,

EU:C:2017:18), hervor, dass ein Auskunftsersuchen (gemäß Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48) im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, in dem es um eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums geht, geltend gemacht werden kann, ohne dass in dem Verfahren selbst, das den Auskunftsanspruch zum Gegenstand hat, zwingend festgestellt werden müsste, dass eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums vorliegt, woraus folgt, dass der Antragsteller die Verletzungen nur glaubhaft zu machen braucht. Es scheint nämlich offensichtlich zu sein, dass Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 deswegen einen Auskunftsanspruch gewährt, um die Feststellung des Umfangs, des Grads und des Vorliegens einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu ermöglichen, wenn auf Seiten des Rechtsinhabers Unsicherheiten bezüglich dieser Umstände vorliegen.

- 21 Diese Argumentation kann jedoch nicht auf die Frage bezogen werden, ob ein Auskunftsanspruch geltend gemacht werden kann (Art. 8 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48), d. h. die Frage, ob der betreffenden Person überhaupt Rechte des geistigen Eigentums zustehen. Würde man nämlich annehmen, dass dieser Umstand nur glaubhaft gemacht werden muss, wäre das Gleichgewicht zwischen den Grundrechten gestört – und zwar zum Nachteil für das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis sowie für die Interessen der Unternehmer, gegen die sich das Auskunftsersuchen richtet. Das Auskunftserteilungsverfahren muss darauf gerichtet sein, die Informationen zu erlangen, die zur Bestimmung des Umfangs und der Quelle der Verletzung erforderlich sind. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der gleiche Standard auf die Frage der Inhaberschaft eines Rechts des geistigen Eigentums angewendet werden sollte. Die Antwort auf dieser Frage bedarf der Feststellung und nicht nur der Glaubhaftmachung.
- 22 Nach alledem schlägt das vorliegende Gericht vor, die Frage a zu bejahen. Falls diese Frage verneint wird, schlägt das Gericht vor, die Frage b ebenfalls zu verneinen, d. h., dahin zu beantworten, dass es nicht genügt, glaubhaft zu machen, dass die betreffende Maßnahme sich auf ein bestehendes Recht des geistigen Eigentums bezieht, **sondern der Beweis dieses Umstands erforderlich ist.**