

Vec C-628/21

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

11. október 2021

Vnútroštátny súd:

Sąd Okręgowy w Warszawie

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

21. júl 2021

Navrhovateľka:

TB

Osoby zúčastnené na konaní:

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

PRACOVNÝ DOKUMENT

Predmet sporu vo veci samej

Návrh na poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktoré porušujú právo duševného vlastníctva

Predmet a právny základ prejudiciálnych otázok

Výklad článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva v spojení s jej článkom 4 ods. 1 písm. a) – Právny základ: článok 267 ZFEÚ

Prejudiciálne otázky

a) Má sa článok 8 ods. 1 v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva vykladať v tom zmysle, že sa týka opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva, ktoré prináleží len vtedy, keď sa v tomto alebo inom konaní potvrdí, že vlastníkovi práv prináleží právo duševného vlastníctva?

– v prípade zápornej odpovede na otázku a)

b) Má sa článok 8 ods. 1 smernice v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva vykladať v tom zmysle, že postačuje doloženie podkladov o pravdepodobnosti toho (po poľsky „uprawdopodobnienie“), že dané opatrenie sa týka existujúceho práva duševného vlastníctva[,] a nie je nutné preukázanie tejto okolnosti, najmä v prípade, keď návrh na poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb predchádza uplatneniu nároku na odškodnenie z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva?

Uvedené predpisy práva Únie a judikatúra

Odôvodnenie 13, článok 4 ods. 1 písm. a), článok 8 ods. 1 a článok 9 ods. 1 a 2 smernice 2004/48;

Rozsudok zo 16. júla 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465),

Rozsudok z 18. januára 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18);

Relevantné vnútroštátne predpisy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Občiansky súdny poriadok zo 17. novembra 1964) (Dziennik Ustaw z roku 2020, položka 1575, konsolidované znenie; ďalej len „kpc“) – články 278, 479⁸⁹, 479¹¹² a 479¹¹³;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Zákon zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach) (Dziennik Ustaw z roku 2021, položka 1062, konsolidované znenie) – článok 1;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Zákon zo 16. apríla 1993 o boji proti nekalej súťaži) (Dziennik Ustaw z roku 2020, položka 1913, konsolidované znenie) – článok 3 a článok 13 ods. 1;

Krátky opis skutkového stavu a konania

- 1 Pre potreby prejudiciálneho konania vnútroštátny súd uviedol, že skutkové okolnosti sú nasledujúce.
- 2 TB, ktorá je vlastníčkou práv v konaní vo veci samej, je majiteľkou internetových obchodov s dekoračnými výrobkami. V rámci svojej hospodárskej činnosti vlastníčka práv predáva ňou strojovo vyrábané reprodukcie obrazov, označené ako A, B a C. Vlastníčka práv sa odvoláva na to, že je autorkou ňou reprodukováných obrazov, ktoré sú podľa nej dielami v zmysle autorského práva. Každý z obrazov obsahuje nekomplikovanú grafiku, ktorá pozostáva z viacerých farieb, geometrických tvarov a krátkych viet.
- 3 Verné kópie obrazov A a B sa predávajú bez súhlasu vlastníčky práv v internetovom obchode a v kamenných predajniach povinného č. 1 (spoločnosti Castorama Polska), do ktorých sú dodávané povinným č. 2 (spoločnosťou Knor). Ani na reprodukciách vlastníčky práv a ani na reprodukciách dodávaných povinnému č. 1 prostredníctvom povinného č. 2 nie sú údaje týkajúce sa autorstva alebo pôvodu výrobku. Povinný č. 1 predáva takisto obrazy dodávané povinným č. 2, ktoré obsahujú rovnaký text ako na obraze C, ale s rozdielmi v grafike a type písma.
- 4 Vizuálne porovnanie obrazov je nasledujúce:

Grafika A vlastníčky práv

Grafika A predávaná povinným (**verná kópia**)



Grafika B vlastníčky práv



Grafika B predávaná povinným (verná kópia)



Grafika C vlastníčky práv



Grafika C predávaná povinným (identický text, rozdiely v grafických prvkoch a druhu písma)



- 5 Potom, čo sa vlastníčka práv najprv obrátila s mimosúdnu výzvou na povinného č. 1, aby prestal porušovať autorského práva, podala na vnútroštátny súd návrh z 15. decembra 2020, aby jej povinní poskytl informácie o distribučnej sieti, kompletný zoznam dodávateľov, informácie o množstve prijatého a objednaného tovaru, dátume začatia predaja tovaru v kamenných predajniach a internetovom obchode, množstve predaného tovaru v kamenných predajniach a internetovom

obchode, ako aj o tržbách za predaj tovaru s rozdelením na predaj v kamenných predajniach a predaj v internetovom obchode.

- 6 Ako právny základ návrhu sa uvádza článok 479¹³ kpc, ustanovenie na prebratie článku 8 smernice 2004/48. Vlastníčka práv v návrhu odkazovala na obrazy (grafiky), ktorých reprodukcie predáva povinný č. 1 a dodáva mu ich povinný č. 2, pričom uviedla, že k týmto obrazom má majetkové a osobnostné autorské práva. Uviedla, že poskytnutie informácií, ktorých sa domáha, je nevyhnutné pre následné uplatňovanie nárokov z dôvodu porušenia autorských práv a prípadných nárokov na náhradu škody v dôsledku nekalej súťaže. Sporný návrh na poskytnutie informácií bol teda podaný pred začatím konania, ktoré by eventuálne viedlo k určeniu porušenia práva duševného vlastníctva, to jest s týmto návrhom nie je v danom okamihu spojené uplatňovanie nárokov, ktoré slúžia na ochranu práv duševného vlastníctva.
- 7 Povinný č. 1 navrhol zamietnuť návrh a subsidiárne žiadal o vydanie rozhodnutia v čo najužšej možnej miere, ktoré bude obmedzené len na diela v zmysle autorského práva (pričom však spochybňoval, že sporné obrazy sú dielami). Odvolal sa tiež na ochranu obchodného tajomstva a na skutočnosť, že vlastníčka práv nepreukázala, že má majetkové autorské práva k predávaným výrobkom, keďže duševné výtvary, ktorých sa týka návrh, nie sú originálmi. Vyhovenie návrhu vlastníčky práv by teda znamenalo priznanie ochrany podľa autorského práva myšlienkam a ideám, ktorých sa týka návrh, keďže reprodukcie dotknutého návrhom zodpovedajú aktuálnemu trendu takzvaných motivačných grafik s banálnymi vetami typu „buď pozitívny“, „nezabudni sa usmievať“. Podľa povinného č. 1 sú všetky grafické prvky sporných reprodukcí triviálne, opakujúce sa a nevyznačujú sa ničím originálnym (v oblasti kompozície, farieb, použitých typov písma atď.) v porovnaní s inými grafikami dostupnými na trhu.
- 8 Po oboznámení sa s odpoveďou povinného č. 1 vlastníčka práv nepredložila žiadne návrhy dôkazov, aby preukázala existenciu práv duševného vlastníctva prostredníctvom znaleckého posudku znalca z oblasti grafiky a designu.
- 9 Vnútroštátny súd *ex offio* nadobudol – a oznámil účastníkom konania – pochybnosti súvisiace s výkladom práva Európskej únie (článok 8 ods. 1 smernice 2004/48), najmä v súvislosti s odpoveďou na otázku potreby **preukázania**, prípadne len poskytnutie podkladov o **pravdepodobnosti** („uprawdopodobnienie“¹) právnej povahy dotknutého dobra vzhľadom na skutočnosť, že články 6 a 7 smernice 2004/48 používajú rôzne formulácie a že článok 4 smernice 2004/48 za osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy uznáva vlastníkov práv duševného vlastníctva. Pochybnosti súdu sa týkali tiež možnosti odlišnej miery dokazovania

¹ Poznámka prekladateľa – „uprawdopodobnienie“ spočíva v predložení podkladov alebo tvrdení, ktoré nie sú nesporné a očividné. Napr. v priestupkovom konaní môže ísť o podozrenie, že priestupok sa stal (nie je to však isté). V poľskom práve slúži na zrýchlenie konania a treba ho odlišovať od dokazovania (po poľsky „udowodnienie“).

– a tým aj existencie alebo neexistencie aktívnej legitímácie – podľa toho, či dotknuté dobro predstavuje dielo, alebo predstavuje výrobok, ktorý nespĺňa charakteristiky diela a nie je chránený výlučnými právami.

Základné tvrdenia účastníkov konania vo veci samej

- 10 Vlastníčka práv a povinný č. 2 nezaujali stanovisko k pochybnostiam vnútroštátneho súdu a povinný č. 1 tvrdil, že v súlade s článkom 8 smernice 2004/48, ktorý bol prebratý článkom 479¹¹³ § 1 kpc, je potrebné preukázať porušenie práv duševného vlastníctva, a nielen predložiť podklady týkajúceho sa pravdepodobného porušenia („uprawdopodobnienie“).

Zhrnutie odôvodnenia návrhu

- 11 Vnútroštátny súd sa musí rozhodnúť o dôvodnosti návrhu na poskytnutie informácií o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb porušujúcich právo duševného vlastníctva. Podmienkou rozhodnutia o veci samej je zistenie, či vlastníčke práv prislúchajú práva duševného vlastníctva. To zasa závisí od odpovede na otázku, či práva, na ktoré sa odvoláva vlastníčka práv, súvisia s dobrami spadajúcimi pod ochranu zaručenú smernicou 2004/48 a či táto okolnosť musí byť zistená v konaní o poskytnutie informácií, alebo postačuje doloženie podkladov o pravdepodobnej existencii práv duševného vlastníctva („uprawdopodobnienie“).
- 12 Vnútroštátny súd uvádza, že podľa odôvodnenia 13 smernice 2004/48 táto smernica zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Spoločenstva v tejto oblasti, a/alebo vnútroštátne právo dotknutého členského štátu, vrátane autorského práva. Okrem toho pôsobnosť jej ustanovení možno rozšíriť na vnútorné účely tak, aby zahŕňali aj „akty týkajúce sa nekalej hospodárskej súťaže vrátane [nelegálnych] kópií, prípadne podobných činností“.
- 13 Hoci podľa vnútroštátneho súdu poľská judikatúra neposkytla v tejto súvislosti jednoznačnú odpoveď, tento súd na účely prejednávanej veci vychádza z výkladu, podľa ktorého vnútroštátne právo rozšírilo pre vnútroštátne potreby uplatnenie ustanovení smernice 2004/48 na činnosti nekalej hospodárskej súťaže spočívajúcej vo vernom kopírovaní výrobkov (aj keď nie sú predmetom autorského práva, práva zo zapísanej ochrannej známky alebo iných výlučných práv). Vzhľadom na to neexistuje problém výkladu práva Únie, pokiaľ ide o obrazy A a B. Vlastníčka práv totiž nepochybne nielen doložila podklady o pravdepodobnom kopírovaní diel („uprawdopodobnienie“), ale aj preukázala, že povinný č. 1 predával výrobky, ktoré sú vernými kópiami jej obrazov A a B.
- 14 Rozhodnutie o návrhu ohľadom obrazu C si však vyžaduje výklad práva Európskej únie. Pri tomto obraze totiž nejde o kopírovanie vonkajšieho vzhľadu výrobku. Bol použitý text, zachovalo sa rozloženie textu na strane, ale boli použité

iné grafické prvky a iné druhy písma. Je teda potrebné, aby vnútroštátny súd určil, či ide o dielo.

- 15 Podľa poľskej judikatúry preskúmanie takej charakteristiky diela, akou je tvorivosť, prináleží súdu, ktorý sa v tejto súvislosti v zásade nemusí obrátiť na znalca okrem prípadu, keď v danej veci ide o komplikovaný skutkový stav, alebo ak sudca nemá dostatočné znalosti. Takisto platí, že dôkazné bremeno znáša a návrh na prizvanie znalca má podať účastník konania, pričom v prípade, že súd má v tejto oblasti pochybnosti, musí o tom upovedomiť účastníkov konania.
- 16 V poľskej doktríne sa objavujú dva protichodné názory na tematiku výkladu článku 479¹¹³ kpc., ktorým sa preberá článok 8 smernice 2004/48. Podľa jedného prístupu je potrebné vierohodným spôsobom preukázať okolnosti o porušení práva, teda sa vyžaduje dokázanie porušenia, a nestačí len predloženie podkladov o „pravdepodobnom porušení“ („uprawdopodobnienie“). Podľa druhého prístupu nie je nevyhnutné preukázať porušenie, ale postačí aj len predložiť podklady o „pravdepodobnom porušení“ („uprawdopodobnienie“), keďže návrh na poskytnutie informácií uvedený v článku 8 ods. 1 smernice sa môže vzťahovať nielen na porušiteľa, ale aj na tretiu osobu.
- 17 Pochybnosti o výklade článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 majú vplyv na výklad článku 479¹¹³ kpc. Ich objasnenie vplýva na rozhodnutie o návrhu na sprístupnenie informácií. Ak sa totiž má článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 vykladať v tom zmysle, že sa týka opatrenia na ochranu práv duševného vlastníctva priznaného len vtedy, ak je preukázané porušenie vo vzťahu k dobru, ku ktorému má vlastník práv autorské práva, potom v prípade, keď súd z dôvodu chýbajúcich osobitných znalostí nie je schopný bez prizvania znalca sám vykonať posúdenie, treba návrh na poskytnutie informácií zamietnuť (pokiaľ sa neuskutoční dokazovanie za účasti znalca). Ak však postačuje doloženie podkladov o pravdepodobnom porušení a v danom konaní netreba preukázať (teda uznať za jednoznačnú) existenciu práva duševného vlastníctva, ale len toto porušenie dôveryhodne vydokladovať, potom treba návrhu v plnom rozsahu vyhovieť.
- 18 Pochybnosti súvisiace s výkladom článku 8 ods. 1 smernice 2004/48 vyplývajú z toho, že článok 4 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48 stanovuje, že „členské štáty uznávajú ako osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy uvedených v tejto kapitole: ...vlastníkov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov“. Podľa vnútroštátneho súdu z tohto ustanovenia vyplýva, že existencia práva duševného vlastníctva musí byť preukázaná a nie len podložená dokladmi resp. tvrdeniami o jeho údajnej existencii. Opatrenia totiž prislúchajú vlastníčkovi práv, a nie osobe, ktorá je údajným vlastníkom práv duševného vlastníctva.
- 19 Ďalej článok 9 ods. 1 smernice 2004/48 používa pojem „údajný porušiteľ“ – čo naznačuje, že otázka samotnej existencie porušenia nemusí byť jednoznačne vyriešená v súvislosti s opatreniami uvedenými v článkoch 6, 7 a 8 smernice

2004/48 –, ale tento pojem sa už nepoužíva vo vzťahu k vlastníkovi práv ako navrhovateľovi. Týmto navrhovateľom môže byť podľa článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2004/48 len vlastník práv duševného vlastníctva.

- 20 Podľa vnútroštátneho súdu z rozsudku Súdneho dvora z 18. januára 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18) vyplýva, že návrh na poskytnutie informácií (podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 2004/48) možno podať v súvislosti s konaním týkajúcim sa porušenia práva duševného vlastníctva, pričom v samotnom konaní týkajúcom sa práva na informácie nie je potrebné konštatovať porušenie práva duševného vlastníctva, čo znamená, že navrhovateľ má jedine vydokladovať pravdepodobnú existenciu porušenia. Zdá sa totiž, že je očividné, že článok 8 ods. 1 smernice 2004/48 priznáva právo na informácie preto, aby bolo možné stanoviť rozsah, stupeň a existenciu porušenia práv duševného vlastníctva v situácii neistoty vlastníka práv ohľadom týchto skutočností.
- 21 Tieto úvahy však nemožno uplatniť na otázku, či možno podať návrh na poskytnutie informácií (článok 8 ods. 1 smernice 2004/48), t. j. na otázku, či vôbec má daná osoba práva duševného vlastníctva. Ak by sa totiž uznalo, že aj túto otázku možno vydokladovať podkladmi o pravdepodobnom vlastníctve práv, išlo by o narušenie rovnováhy medzi základnými právami na úkor obchodného a služobného tajomstva, a záujmov podnikov dotknutých návrhom na poskytnutie informácií. V rámci konania o poskytnutie informácií by malo ísť o sprístupnenie informácií, ktoré sú potrebné na určenie rozsahu a zdroja porušenia. Zároveň sa nezdá vhodné, aby sa uplatňoval rovnaký prístup, pokiaľ ide o existenciu vlastníctva práv duševného vlastníctva. Táto otázka by sa mala preukázať, nielen doložiť podkladmi o pravdepodobnom vlastníctve.
- 22 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy vnútroštátny súd navrhuje odpovedať na otázku a) kladne. V prípade zápornej odpovede na túto otázku súd navrhuje odpovedať na otázku b) záporne, teda že nepostačuje doloženie podkladov o pravdepodobnosti toho („uprawdopodobnienie“), že dotknuté opatrenie sa týka existujúceho práva duševného vlastníctva, keďže táto okolnosť **musí byť preukázaná**.