



## Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA  
MELCHIORA WATHELETA  
od 19. studenoga 2015.<sup>1</sup>

**Predmet C-99/15**

**Christian Liffers**  
**protiv**  
**Producciones Mandarinina SL,**  
**Mediaset España Comunicación SA, bivši Gestevisión Telecinco SA**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Audiovizualno djelo – Direktiva 2004/48/EZ – Naknada štete – Iznos – Moralna šteta – Metoda utvrđivanja“

### I – Uvod

1. Ovaj zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva<sup>2</sup>.
2. Svojim prethodnim pitanjem, Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska) pita Sud o opsegu naknade štete koju može tražiti strana koja je oštećena povredom prava intelektualnog vlasništva i o eventualnom isključenju moralne štete iz te naknade.

### II – Pravni okvir

#### A – Pravo Unije

3. Prema uvodnoj izjavi 10. Direktive 2004/48, njezin je cilj „usklađivanje zakonodavnih sustava [država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu“.
4. Uvodna izjava 26. iste direktive precizira da „[r]adi naknade štete pretrpljene kao posljedice povrede koju je izvršio počinitelj povrede koji je bio uključen u izvršenje radnje znajući, ili imajući razloga da zna, kako će one dovesti do takve povrede, iznos odštete koja se dodjeljuje nositelju prava treba uzeti u obzir sve odgovarajuće aspekte, kao što su gubitak zarade koji je imao nositelj prava ili nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, kada je to prikladno, bilo kakvu moralnu štetu nanесenu nositelju prava. Kao alternativa, na primjer kada je teško utvrditi iznos stvarno pretrpljene štete, iznos odštete može biti izveden iz elemenata kao što su naknade ili pristojbe koje bi trebalo platiti da je

1 – Izvorni jezik: francuski

2 – SL L 157, str. 45. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)

počinitelj povrede zahtijevao odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva. Cilj nije uvođenje obveze za propisivanje kaznene odštete već omogućavanje naknade štete utemeljene na objektivnom kriteriju istovremeno vodeći računa o troškovima koje je imao nositelj prava, kao što su troškovi identifikacije i istraživanja.”

5. Članak 3. stavak 2. Direktive 2004/48 predviđa da „[te] mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

6. Članak 13. te direktive, naslovljen „Naknade štete”, određuje:

„1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede. Pri određivanju naknade štete sudska tijela:

(a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući i izgublenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je moralna šteta koju je povreda nanijela nositelju prava;

ili

(b) kao alternativu točki (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva.

2. Kad počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga znati da sudjeluje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudska tijela mogu naložiti povrat dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena.”

B – *Španjolsko pravo*

7. Članak 140. izmijenjenog teksta Zakona o intelektualnom vlasništvu (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), kako je izmijenjen Zakonom 19/2006 od 5. lipnja 2006., koji proširuje mjere zaštite intelektualnog i industrijskog vlasništva, te uspostavlja postupovna pravila za olakšavanje primjene različitih pravila Zajednice (ley 19/2006 por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios) od 5. lipnja 2006. (BOE br. 134 od 6. lipnja 2006., str. 21230.), određuje:

„1. Naknada štete koja se duguje na temelju povrede prava ne podrazumijeva samo vrijednost pretrpljenog gubitka već i izgublenu dobit koja je posljedica te povrede prava. Iznos naknade štete može podrazumijevati troškove istraživanja nastale u svrhu pribavljanja razumnih dokaza počinjenja povrede na koju se odnosi sudski postupak.

2. Naknada štete se utvrđuje prema izboru oštećene osobe sukladno jednom od sljedećih kriterija:

- a) Negativnim ekonomskim posljedicama, osobito izgubljenoj dobiti koju je pretrpjela oštećena osoba i neopravdanoj koristi koju je stekao počinitelj povrede uslijed nezakonite uporabe. Ako postoji moralna šteta, ona se mora naknaditi čak i ako nije utvrđeno postojanje ekonomske štete. Kako bi se ona procijenila, valja uzeti u obzir okolnosti povrede, njezinu ozbiljnost i stupanj nezakonitog širenja djela.
- b) Iznosu koji je oštećena osoba trebala primiti na temelju naknade da je počinitelj zatražio odobrenje za korištenje predmetnog intelektualnog vlasništva.”

### III – Činjenice glavnog postupka

8. C. Liffers je redatelj, scenarist i producent audiovizualnog djela „Dos patrias, Cuba y la noche” („Dvije domovine, Kuba i noć”). U tom se djelu koje je dobilo više nagrada na različitim filmskim festivalima iznosi šest osobnih i intimnih priča različitih stanovnika Havane.

9. Društvo Producciones Mandarin SL (u daljnjem tekstu: Mandarin) je realiziralo audiovizualni dokumentarni film o dječjoj prostituciji na Kubi u kojem su prikazane nezakonite aktivnosti snimljene skrivenom kamerom. U taj dokumentarni film uključeno je nekoliko scena iz djela „Dos patrias, Cuba y la Noche”, za što nije zatraženo odobrenje C. Liffersa. Dokumentarni je film emitirao španjolski televizijski lanac Telecinco, koji je u vlasništvu društva Mediaset España Comunicación SA (u daljnjem tekstu: Mediaset), te je imao gledanost od 13,4%.

10. C. Liffers je pred Juzgado de lo Mercantil de Madrid (trgovački sud u Madridu) podnio tužbu protiv društava Mandarin i Mediaset, kojom je od spomenutog suda zatražio da potonjima naloži prestanak povrede njegovih prava intelektualnog vlasništva, te da im naloži da mu isplate iznos od 6740 eura zbog povrede njegovih prava iskorištavanja, kao i dodatni iznos od 10 000 eura na temelju naknade moralne štete koju je pretrpio.

11. C. Liffers je u svrhu izračuna naknade štete koju je zahtijevao na temelju povrede prava iskorištavanja svojeg djela odabrao kriterij „hipotetske licencije” odnosno „hipotetske naknade” tj. iznos naknada ili pristojbi koje su mu trebale biti isplaćene da su Mandarin i Mediaset zatražile njegovo odobrenje za korištenje prava dotičnog intelektualnog vlasništva. U tu je svrhu primijenio tarife tijela za upravljanje pravima audiovizualnih producenata (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Naknada moralne štete izračunana je paušalno.

12. Juzgado de lo Mercantil de Madrid (trgovački sud u Madridu) je djelomično prihvatio tužbu C. Liffersa i naložio Mandarini i Mediasetu da potonjem isplate iznos od 3370 eura za štetu nastalu uslijed te povrede kao i iznos od 10 000 za prouzročenu moralnu štetu.

13. U postupku pokrenutom po žalbi protiv prvostupanjske odluke, Audiencia provincial de Madrid (provincijski sud u Madridu) je naknadu štete dugovane na temelju hipotetske licencije smanjio na 962,33 eura, a naknadu moralne štete C. Liffersa koja je naložena Mandarini i Mediasetu potpuno poništio. Naime, C. Liffers je zatražio naknadu izračunanu primjenom kriterija hipotetske licencije predviđenog u članku 140. stavku 2. točki (b) TRLPI-a. Međutim, prema Audiencia Provincial de Madrid (provincijski sud u Madridu), taj kriterij naknade štete je alternativan onomu predviđenom u stavku 2. točki (a) tog članka jer potonja odredba omogućuje samo naknadu moralne štete. Zajednička primjena oba kriterija nije dopuštena.

14. U svojoj žalbi protiv presude Audiencie provincial (provincijski sud u Madridu), C. Liffers pobija poništenje naknade moralne štete i ističe da je ta naknada neovisna o izboru između kriterija naknade štete utvrđenih u članku 140. stavku 2. točkama (a) i (b) TRLPI-a.

15. Odlučujući o toj žalbi Tribunal Supremo (Vrhovni sud) izražava sumnje u pogledu tumačenja članka 140. stavka 2. točke (b) TRLPI-a kojom se odredbom u španjolsko pravo prenosi članak 13. stavak 1. drugi podstavak točka (b) Direktive 2004/48.

#### IV – Zahtjev za prethodnu odluku i postupak pred Sudom

16. Odlukom od 12. siječnja 2015. koju je Sud zaprimio 27. veljače 2015. Tribunal Supremo (Vrhovni sud) je dakle odlučio prekinuti postupak i postaviti sljedeće prethodno pitanje:

„Može li se članak 13. stavak 1. Direktive 2004/48/EZ tumačiti na način da osoba oštećena povredom intelektualnog vlasništva koja zahtijeva naknadu imovinske štete izračunane na osnovi iznosa naknada ili pristojbi koje bi joj počinitelj povrede platio da je zatražio odobrenje za korištenje predmetnog prava intelektualnog vlasništva ne može povrh toga zahtijevati i naknadu nanesene moralne štete?”

17. U predmetnom postupku pisana očitovanja podnijeli su C. Liffers, Mandarin, Mediaset, španjolska, njemačka, francuska i poljska vlada te Europska komisija. Nakon završetka pisanog dijela postupka, Sud je procijenio da raspolaže s dovoljno informacija za donošenje odluke bez održavanja rasprave, u skladu s člankom 76. stavkom 2. Poslovnika Suda.

#### V – Analiza

18. Svojim prethodnim pitanjem Tribunal Supremo (Vrhovni sud) u biti pita treba li članak 13. stavak 1. Direktive 2004/48 tumačiti na način da dopušta osobi oštećenoj povredom intelektualnog vlasništva koja zahtijeva naknadu imovinske štete izračunane na osnovi iznosa naknada ili pristojbi koje bi joj počinitelj povrede platio da je zatražio odobrenje za korištenje predmetnog prava intelektualnog vlasništva da povrh toga zahtijeva i naknadu pretrpljene moralne štete.

19. Sukladno ustaljenoj sudskoj praksi Suda, za potrebe tumačenja odredbe prava Unije, mora se voditi računa ne samo o formulaciji odredbe već i o kontekstu i ciljevima koji se žele postići propisom kojeg je ona dio<sup>3</sup>.

20. Međutim, u konkretnom me slučaju i tekst članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48 i njena struktura, kao i teleološko tumačenje dovode do zaključka da tu odredbu valja tumačiti na način da dopušta svakoj osobi oštećenoj povredom intelektualnog vlasništva da zahtijeva naknadu nanesene moralne štete bez obzira na izabranu metodu naknade imovinske štete.

#### A – Tekst članka 13. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2004/48

21. Alternativna metoda iz članka 13. stavka 1. drugog podstavka točke (b) Direktive 2004/48 predlaže „odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je *barem* iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva”<sup>4</sup>.

3 — Vidjeti osobito presude Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, t. 24.); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, t. 13.); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, t. 34.), kao i Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, t. 35.).

4 — Moje isticanje.

22. Bez donošenja konačnog zaključka o mogućnosti naknade eventualne moralne štete u kontekstu članka 13. stavka 1. drugog podstavka točke (b) Direktive 2004/48, valja utvrditi da tekst te odredbe izričito dopušta uzimanje u obzir i drugih čimbenika uz same „naknade ili pristojbe” koje se uobičajeno duguju. Minimalna narav navedenog čimbenika jasno proizlazi iz izraza „au moins (barem)” koji se koristi u francuskoj verziji teksta. To također proizlazi i iz drugih jezičnih verzija<sup>5</sup>.

23. Riječi „kao alternativa” koje se koriste u uvodu točke (b) članka 13. stavka 1. podstavka drugog Direktive 2004/48 ne mijenjaju to tumačenje.

24. Naime, sustavna analiza članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48 potvrđuje da, iako su točke (a) i (b) drugog podstavka formulirane kao alternative, ipak se radi o dva načina ostvarenja istog rezultata.

#### B – Sustavno tumačenje članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48

25. Sustavni pristup nameće utvrđenje da su podstavci koji čine članak odnosno, *a fortiori*, njegov stavak, cjelina čije se odredbe ne mogu tumačiti odvojeno<sup>6</sup>. Međutim, iako članak 13. stavak 1. drugi podstavak Direktive 2004/48 upućuje sudska tijela država članica na koji način da odrede naknadu štete koja se duguje u slučaju povrede intelektualnog vlasništva, prvi podstavak članka 13. stavka 1., u većini jezičnih verzija, izričito navodi da ta sudska tijela trebaju naložiti „počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, da nositelju prava plati naknadu *primjerenu stvarnoj šteti* koju je pretrpio kao posljedicu povrede”<sup>7</sup>.

26. Sustavnom se analizom članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48 prema tome dolazi do zaključka da drugi podstavak određuje *metodologije* koje se mogu koristiti za postizanje *rezultata* određenog u prvom podstavku. Štoviše, taj je rezultat naknada „stvarne štete koja je pretrpljena kao posljedica povrede”<sup>8</sup>.

27. Posljedično, kontekstualno tumačenje članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48 jednako tako vodi do prihvaćanja da se prilikom naknade štete pretrpljene uslijed povrede prava intelektualnog vlasništva u obzir uzme eventualna moralna šteta. Naime, u određenim okolnostima „iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva” samo *djelomično* odražava stvarnu štetu koju je pretrpio nositelj dotičnog prava, a ne onu koja mu je *stvarno* nanesena.

5 — Vidjeti u španjolskoj, češkoj, njemačkoj, grčkoj, engleskoj, talijanskoj, nizozemskoj, portugalskoj odnosno slovačkoj verziji osobito izraze „cuando menos”, „alespoň”, „mindestens”, „τουλάχιστον”, „at least”, „per lo meno”, „als ten minste”, „no mínimo” i „prinajmenšom”.

6 — U tom smislu vidjeti presudu Sodiiaal International (C-383/14, EU:C:2015:541, t. 25.).

7 — Moje isticanje. Riječ „stvarno” se ne pojavljuje u danskoj, estonskoj, latvijskoj i nizozemskoj verziji teksta članka 13., stavka 1. Direktive 2004/48. Međutim, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, izraz koji se koristi u nekoj od jezičnih verzija odredbe prava Unije ne može biti jedini temelj tumačenja te odredbe odnosno ne može imati prioritetni karakter u odnosu na druge jezične verzije. Odredbe prava Unije se naime trebaju tumačiti i primijeniti ujednačeno, u kontekstu verzija utvrđenih u svim jezicima Europske unije. U slučaju neslaganja između različitih jezičnih verzija određenog teksta prava Unije, dotičnu odredbu treba tumačiti u odnosu na opću strukturu i krajnji cilj propisa kojih je ona dio (vidjeti u tom smislu presudu Léger, C 528/13, EU:C:2015:288, t. 35. i navedenu sudsku praksu). Međutim, u konkretnom slučaju, osim činjenice da je izraz „stvarno” prisutan u skoro svim jezičnim verzijama, cjelokupni tekst odredbe (vidjeti odjeljak A) i teleološko tumačenje (vidjeti odjeljak C) dovode do tumačenja prema kojem šteta koja treba biti predmetom naknade jest stvarno pretrpljena šteta.

8 — Članak 13. stavak 1. prvi podstavak točka (b) Direktive 2004/48.

28. Bez razmatranja osude počinitelja povrede prava intelektualnog vlasništva na naknadu štete koja bi bila kaznene prirode<sup>9</sup>, čini mi se teško osporivim da je moralna šteta – osobito kao šteta nanosena ugledu – pod uvjetom da se dokaže, samostalni sastavni dio štete koja je stvarno nanosena autoru<sup>10</sup>.

29. Alternativa koju predviđa članak 13. stavak 1. podstavak 2. točka (b) Direktive 2004/48 jest prema tome navođenje kriterija ocjene nanosene štete i nije joj svrha izmjena opsega naknade te štete.

### C – Teleološko tumačenje članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48

30. Napokon, tvrdim da bi suprotno tumačenje koje bi rezultiralo isključenjem moralne štete iz naknade stvarno nastale štete bilo suprotno ciljevima Direktive 2004/48.

31. Ciljevi zakonodavca odražavaju se u uvodnoj izjavi 10. Direktive 2004/48. Prema toj uvodnoj izjavi, cilj direktive je „usklađivanje zakonodavnih sustava [država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu”.

32. U tom cilju, članak 3. stavak 2. Direktive 2004/48 izričito predviđa da naknada štete mora „biti učinkovit[a] i razmjern[a] i mor[a] *odvraćati* od povrede te se mor[a] primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv [njezine] zlouporabe”<sup>11</sup>.

33. U tim okolnostima ne bi bilo dosljedno iz naknade štete dodijeljene nositelju prava intelektualnog vlasništva isključiti naknadu moralne štete jer je odabrao zahtijevati naknadu imovinske štete prema paušalnoj metodi predviđenoj u članku 13. stavku 1. drugom podstavku točki (b) Direktive 2004/48.

34. Takvo bi isključenje, naime, za posljedicu imalo poništenje svakog odvratajućeg učinka osude jer bi počinitelj povrede nositelju prava trebao naknaditi samo iznos koji mu je trebao platiti da je poštovao navedeno pravo što bi moglo biti manje od stvarno nastale štete. Takva naknada posljedično ne bi bila u skladu sa željom zakonodavca Unije da osigura visoku zaštitu intelektualnog vlasništva.

35. S takvim ograničenjem, sama bi se djelotvornost zaštite mogla dovesti u sumnju. Radi se međutim o jednom od ciljeva Direktive 2004/48 koje države članice moraju postići<sup>12</sup>. Naime, kako ispravno ističe Komisija u svojim pisanim očitovanjima, ako se isključi moralna šteta, posljedice po počinitelja povrede će biti iste bez obzira je li reproducirao djelo bez odobrenja ili je djelovao zakonito zatraživši licenciju<sup>13</sup>.

9 — Mogućnost izricanja naknade štete kaznene prirode u doktrini se doima spornom. Prema J.-C. Gallouxu, u konačnoj se verziji Direktive 2004/48 odustalo od tog koncepta. Međutim, prema istom autoru, iako izraz koji se koristi u direktivi samo navodi da se prilikom izračuna naknade štete kao mjera štete treba uzeti u obzir stvarno nastala šteta, „ne treba se nužno na to ograničiti” (Galloux, J. C., „La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *Revue trimestrielle de droit communautaire*, 2004., str. 698.). U istom smislu vidjeti Benhamou, Y., „Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law – new notions?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2009., 40(2), str. 125., osobito str. 140. i str. 143.). Suprotno tomu, M. Buydens strogo kritizira taj pristup temeljeći se na načelu potpune naknade, odnosno naknade  *cjelokupne štete*, ali ničeg osim nje (Buydens, M., „La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle”, *Actualités en droits intellectuels*, UB3, Bruylant, 2015., str. 407. do 434., osobito str. 408. i 417.). Prema tom autoru, korištenje priloga „stvarno” u članku 13. stavku 1. Direktive 2004/48 upućuje na utvrđenje tog načela (*op. cit.*, str. 411.).

10 — Vidjeti u tom smislu M. Buydens: „La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle”, in *Actualités en droits intellectuels*, UB3, Bruylant, 2015., str. 407. do 434., osobito str. 416. i 429.; J.-S. Borghetti, „Punitive Damages in France”, u H. Koziol i V. Wilcox (ur.), *Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, Tort and Insurance Law, sv. 25, 2009., str. 55. do 73., osobito br. 26), kao i P.-Y. Gautier, „Fonction normative de la responsabilité: le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent”, *Recueil Dalloz*, 2008., str. 727., osobito br. 5.

11 — Moje isticanje.

12 — U tom smislu vidjeti presudu L’Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474, t. 131.).

13 — Točka 29. očitovanja Komisije.

## VI – Zaključak

36. S obzirom na tekst članka 13. stavka 1. Direktive 2004/48, njegovu strukturu kao i njegove ciljeve, predlažem Sudu da na prethodno pitanje koje je postavio Tribunal Supremo (Vrhovni sud) odgovori na sljedeći način:

Članak 13. stavak 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da dopušta osobi oštećenoj povredom intelektualnog vlasništva koja zahtijeva naknadu imovinske štete izračunane na osnovi iznosa naknada ili pristojbi koje bi joj počinitelj povrede platio da je zatražio odobrenje za korištenje predmetnog prava intelektualnog vlasništva da povrh toga zahtijeva i naknadu nanesene moralne štete.