



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Negende kamer)

18 januari 2017*

„ële verwijzing — Intellectuele eigendom — Richtlijn 2004/48/EG — Gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht — Recht op informatie — Verzoek om informatie tijdens een procedure — Gerechtelijke procedure waarin is vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht”

In zaak C-427/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Nejvyšší soud (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Tsjechië), bij beslissing van 24 juni 2015, binnengekomen bij het Hof op 3 augustus 2015, in de procedure

NEW WAVE CZ, a.s.

tegen

ALLTOYS, spol. s r. o.,

wijst HET HOF (Negende kamer),

samengesteld als volgt: C. Vajda (rapporteur), waarnemend voor de kamerpresident, K. Jürimäe en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en J. Vlácil als gemachtigden,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door P. Němečková en F. Wilman als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Tsjechisch.

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen NEW WAVE CZ, a.s. (hierna: „NEW WAVE”), houder van het woordmerk MegaBabe, en ALLTOYS, spol. s r. o. over het gebruik van dat merk door laatstgenoemde zonder toestemming van eerstgenoemde.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 3 Overweging 10 van richtlijn 2004/48 luidt:
„Het doel van deze richtlijn is de onderlinge aanpassing van [de wetgeving van de lidstaten] teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen.”
- 4 Artikel 8 van deze richtlijn, „Recht op informatie”, bepaalt in de leden 1 en 2:
„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties, tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of door een andere persoon die:
a) de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit blijkt te hebben;
b) de inbreukmakende diensten op commerciële schaal blijkt te gebruiken;
c) op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen;
of
d) door een onder a), b) of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, de fabricage of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten.
2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naargelang passend is:
a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.”

5 Artikel 9 van deze richtlijn, „Voorlopige en conservatoire maatregelen”, bepaalt in de leden 1 en 2:

„1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:

- a) tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende; onder dezelfde voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken; het bevel tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of een naburig recht, wordt beheerst door richtlijn 2001/29/EG;
- b) de inbeslagneming of afgifte kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of dat zij zich daarin bevinden.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat, in het geval van inbreuk op commerciële schaal, de rechterlijke instanties aan de benadeelde partij die omstandigheden aantoonst die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de desbetreffende informatie gelasten.”

6 Artikel 13 van richtlijn 2004/48, „Schadevergoeding”, bepaalt in lid 1:

„De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

[...]”

Tsjechisch recht

- 7 Artikel 3, lid 1, van de zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (wet nr. 221/2006 betreffende de uitoefening van industriële-eigendomsrechten en tot wijziging van wetten inzake de bescherming van industriële eigendom; hierna: „wet nr. 221/2006”) voorziet in een recht op informatie in verband met een inbreuk op een recht.
- 8 Ingevolge artikel 3, lid 2, van wet nr. 221/2006 kan de rechthebbende, indien de in lid 1 bedoelde informatie niet vrijwillig binnen een redelijke termijn wordt verstrekt, deze informatie vorderen door zich met een verzoek tot de rechter te wenden in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht. De rechter wijst het verzoek af indien het onevenredig is in verhouding tot de ernst van het gevaar voor, of de inbreuk op het recht.

Hoofdeding en prejudiciële vraag

- 9 NEW WAVE heeft tegen ALLTOYS een eerste procedure aangespannen omdat ALLTOYS bij het aanbieden van haar producten zonder toestemming van NEW WAVE gebruik heeft gemaakt van het merk MegaBabe.
- 10 In het kader van deze eerste procedure heeft de nationale rechter bij einduitspraak geoordeeld dat ALLTOYS inbreuk heeft gemaakt op de rechten van NEW WAVE ten aanzien van het merk MegaBabe, en ALLTOYS gelast zich in het vervolg te onthouden van ontoelaatbaar gedrag en de al in de handel gebrachte goederen terug te trekken. Deze rechter heeft NEW WAVE echter niet toegestaan haar vordering te wijzigen teneinde ALLTOYS ook te laten verplichten om NEW WAVE te voorzien van alle informatie over de betrokken producten.
- 11 Na de definitieve beëindiging van die procedure heeft NEW WAVE bij de Městský soud v Praze (rechter voor de stad Praag, Tsjechië) een nieuwe procedure aanhangig gemaakt om te bereiken dat ALLTOYS zou worden gelast om haar alle informatie te verstrekken over de oorsprong en de distributiekanaal van de goederen voorzien van het merk MegaBabe die zij op enig moment in het verleden of op dat moment had opgeslagen, op de markt had gebracht of had ingevoerd, in het bijzonder de voor- en achternaam of commerciële of handelsnaam en vaste verblijfplaats of zetel van de leverancier, fabrikant, groothandelaar, distributeur en enige andere vorige houder van die goederen alsmede informatie over de geleverde, opgeslagen, ontvangen of bestelde hoeveelheid en de verkochte hoeveelheid, precieze gegevens over de verkoopprijs van de verschillende soorten van de genoemde goederen, en over de door ALLTOYS aan de leverancier voor de geleverde goederen betaalde prijs.
- 12 Bij uitspraak van 26 april 2011 heeft de Městský soud v Praze de vordering van NEW WAVE afgewezen. Deze rechter heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is om in een afzonderlijke procedure een recht op informatie geldend te maken, aangezien artikel 3 van wet nr. 221/2006 bepaalt dat dit recht enkel kan worden uitgeoefend door een verzoek in te dienen bij de rechter bij wie een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht aanhangig is. Volgens deze rechter was de gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht in de hoofdzaak reeds tot een einde gekomen met de einduitspraak in de eerste procedure.
- 13 NEW WAVE heeft hoger beroep ingesteld bij de Vrchní soud v Praze (rechter in tweede aanleg Praag, Tsjechië), die bij arrest van 27 februari 2012 de uitspraak in eerste aanleg heeft vernietigd en ALLTOYS heeft gelast om NEW WAVE te voorzien van de verzochte informatie. Deze hogerberoepsrechter heeft geoordeeld dat bij de uitlegging van artikel 3 van wet nr. 221/2006 rekening dient te worden gehouden met artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48. In dit verband was hij van oordeel dat een procedure inzake de verstrekking van informatie die niet vrijwillig is verschaft, ook een procedure wegens inbreuk op een recht is.
- 14 ALLTOYS heeft tegen het arrest van deze hogerberoepsrechter beroep in cassatie ingesteld bij de Nejvyšší soud (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Tsjechië).
- 15 Deze rechter wijst erop dat, hoewel richtlijn 2004/48 in de Tsjechische rechtsorde bij wet nr. 221/2006 is omgezet, de bewoordingen van die wet evenwel verschillen van de bewoordingen van de richtlijn. Waar immers artikel 3 van wet nr. 221/2006 de mogelijkheid biedt om informatie te vorderen met een verzoek „in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht” („v řízení o porušení práva”), legt de Tsjechische versie van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 aan de lidstaten de verplichting op om ervoor te zorgen dat om informatie kan worden verzocht „in verband met een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht” („v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví”). Volgens de verwijzende rechter moet deze nationale bepaling overeenkomstig richtlijn 2004/48 worden uitgelegd. Hij merkt echter op dat de uitlegging van deze uitdrukking in artikel 8, lid 1, van die richtlijn niet geheel vrij van twijfel is.

- 16 Verder benadrukt de Nejvyšší soud dat er verschillen bestaan tussen de uiteenlopende taalversies van richtlijn 2004/48. Zo bezigen de Tsjechische, Engelse en Franse taalversie van deze richtlijn onderscheidenlijk de termen „in verband met een gerechtelijke procedure” („v souvislosti s řízením”), „in samenhang met een gerechtelijke procedure” („in the context of proceedings”) en „in het kader van een gerechtelijke procedure” („dans le cadre d’une action”). Volgens deze rechter komt de Franse versie van richtlijn 2004/48 in vergelijking met de Tsjechische en Engelse versie van die richtlijn meer overeen met de bewoordingen van wet nr. 221/2006, aangezien daarin een nauwer verband wordt gelegd tussen de gerechtelijke procedure en het verzoek om informatie.
- 17 In deze omstandigheden heeft de Nejvyšší soud de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moet artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat, indien de verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten waarmee op dat intellectuele-eigendomsrecht inbreuk wordt gemaakt (bijvoorbeeld om de schade nauwkeurig te kunnen begroten en vervolgens schadevergoeding te kunnen vorderen), dit verzoek moet worden beschouwd als ingediend tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

- 18 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.
- 19 In dit verband moet volgens vaste rechtspraak van het Hof bij de uitlegging van een bepaling van het Unierecht niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arrest van 17 maart 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punt 14 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 20 Wat in de eerste plaats de bewoordingen van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 betreft, dient te worden opgemerkt dat de uitdrukking „tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht” niet zo kan worden opgevat dat deze uitsluitend verwijst naar procedures ter vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Het gebruik van deze uitdrukking sluit immers niet uit dat artikel 8, lid 1, mede zelfstandige procedures kan omvatten zoals die in het hoofdgeding, die aanhangig zijn gemaakt na de definitieve beëindiging van een procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht.
- 21 Daarbij dient in dit verband nog te worden opgemerkt dat, zoals de verwijzende rechter heeft overwogen, bepaalde taalversies van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48, zoals de Franse versie, inderdaad termen bezigen waaruit een beperktere reikwijdte zou kunnen worden afgeleid dan het geval is bij de termen die worden gebezigd in andere taalversies, zoals de Tsjechische en Engelse. Dat laat evenwel onverlet dat uit geen van deze taalversies blijkt dat de verzoekende partij het in dat artikel vervatte recht op informatie in één en dezelfde procedure ter vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht moet uitoefenen, zoals de Europese Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft gesteld.

- 22 Verder volgt uit de bewoordingen van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 dat de verplichting om informatie te verstrekken niet slechts rust op de degene die inbreuk maakt op het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, maar ook op „een andere persoon” als omschreven in die bepaling, onder a) tot en met d). Deze andere personen zijn niet noodzakelijkerwijs partij in de gerechtelijke procedure ter vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht. Deze constatering bevestigt dat de bewoordingen van artikel 8, lid 1, van deze richtlijn niet aldus kunnen worden uitgelegd dat die bepaling enkel van toepassing is in het kader van dergelijke procedures.
- 23 In de tweede plaats strookt deze uitlegging voorts met het doel van richtlijn 2004/48, dat, zoals in overweging 10 ervan wordt verklaard, erin bestaat de wetgevingen van de lidstaten inzake de middelen ter handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten onderling aan te passen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen (arrest van 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punt 71).
- 24 Een uitlegging waarbij het in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 bedoelde recht op informatie alleen zou bestaan in het kader van een gerechtelijke procedure ter vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, moet dan ook worden verworpen, teneinde te zorgen voor een hoog beschermingsniveau van de intellectuele eigendom. Het gevaar zou immers bestaan dat dit beschermingsniveau niet kan worden gewaarborgd indien het niet mogelijk zou zijn om dit recht op informatie ook uit te oefenen in het kader van een afzonderlijke procedure die aanhangig is gemaakt na de definitieve beëindiging van de gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, zoals de procedure die in het hoofdgeding aan de orde is.
- 25 In de derde plaats dient eraan te worden herinnerd dat met het in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 bedoelde recht op informatie invulling wordt gegeven aan het in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde grondrecht op een doeltreffende voorziening in rechte en er aldus voor wordt gezorgd dat het grondrecht op eigendom, waartoe het in artikel 17, lid 2, van dat Handvest beschermde intellectuele-eigendomsrecht behoort, ten volle wordt uitgeoefend (zie in die zin arrest van 16 juli 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punt 29). Met dit recht op informatie kan de houder van een intellectuele-eigendomsrecht achterhalen wie inbreuk maakt op dit recht en de nodige maatregelen ter bescherming van dit recht nemen, zoals het indienen van een verzoek om voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48 of een verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 13 van deze richtlijn. Zonder volledige kennis van de omvang van de inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht zou de houder van dat recht immers niet in staat zijn om nauwkeurig de omvang van de schadevergoeding waarop hij wegens die inbreuk recht heeft, vast te stellen of te berekenen.
- 26 In dit verband verdient opmerking dat het niet altijd mogelijk is om tijdens een gerechtelijke procedure die uitmondt in de vaststelling dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, te verzoeken om alle relevante informatie. Met name kan niet worden uitgesloten dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht pas na de definitieve beëindiging van die procedure op de hoogte geraakt van de omvang van de inbreuk op dat recht.
- 27 Daaruit volgt dat er geen aanleiding bestaat om de uitoefening van het recht op informatie als vervat in artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 te beperken tot gerechtelijke procedures ter vaststelling van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht.
- 28 Gelet op een en ander dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een

intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.

Kosten

- 29 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Negende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling van toepassing is op een situatie zoals die in het hoofdgeding, waarin een verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten waarmee op dat recht inbreuk wordt gemaakt.

ondertekeningen