



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
NIILA JÄÄSKINENA,  
predstavljeni 29. marca 2012<sup>1</sup>

### Zadeva C-5/11

**Kazenski postopek**  
**proti Titusu Alexandru Jochenu Donnerju**  
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija))

„Prosti pretok blaga — Industrijska in poslovna lastnina — Prodaja blaga, ki je avtorskoppravno varovano v državi članici kupca, ne pa v državi članici prodajalca — Kazenska sankcija, naložena osebi, ki je sodelovala pri prodaji in dobavi — Pogodbe pri prodaji na daljavo — Distribucija kopij del — Direktiva 2001/29“

### I – Uvod

1. Družba Dimensione Direct Sales Srl (v nadaljevanju: Dimensione) ima sedež v Bolgini v Italiji. Ta družba prodaja kopije zelo znanih kosov notranje opreme in modelov (v nadaljevanju: predmeti), del svojega trženja pa usmerja na stranke v Nemčiji. Za to uporablja oglase in priloge v nemških časopisih, neposredne reklamne dopise in spletno stran v nemškem jeziku.

2. Predmete nemškim kupcem prodaja in dobavlja italijanska prevozna družba, imenovana In. Sp. Em. Srl (v nadaljevanju: Inspem). V Nemčiji se predmeti obravnavajo kot kopije avtorskoppravno varovanih del uporabne umetnosti. V Italiji se za predmete šteje, da bodisi niso varovani na podlagi nacionalnega avtorskega prava bodisi avtorskih pravic na njih ni mogoče uveljavljati v praksi.

3. Sodišče je bilo pozvano, naj preuči, ali se lahko nemški organi v okviru kazenskega pregona Titusa Donnerja, ki je direktor in večinski delničar družbe Inspem, oprejo na člen 36 PDEU<sup>2</sup> ter, natančneje, na njegove določbe o industrijski in poslovni lastnini. Pregon je povezan z vlogo T. Donnerja pri distribuiranju predmetov v Nemčiji, s čimer naj bi bilo kršeno nacionalno avtorsko pravo. Težava v zvezi s členom 36 PDEU se pojavlja, ker ni sporno, da iz pregona izhaja ukrep, ki je enakovreden količinski omejitvi pri uvozu med državami članicami v skladu s členom 34 PDEU. Zato se postavlja vprašanje, ali je mogoče to utemeljiti s členom 36 PDEU.

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Čeprav se zadevno vprašanje za predhodno odločanje nanaša na člena 34 PDEU in 36 PDEU, sta določbi, ki sta upoštevni *ratione temporis*, člena 28 ES in 30 ES. Vendar se bom v nadaljevanju zaradi jasnosti skliceval na člena 34 PDEU in 36 PDEU, tudi kadar bom razpravljal o običajni sodni praksi, oblikovani na podlagi členov 30 EGS in 36 EGS.

4. Bistvo zadeve se torej nanaša na obseg „varstva industrijske in poslovne lastnine“ v členu 36 PDEU ter na vprašanje, ali pri čezmejni transakciji obstajajo povezave z Zvezno republiko Nemčijo, ki zadoščajo za uporabo tega varstva. Za odgovor na to vprašanje je treba predhodno preučiti, ali je bila na ozemelskem področju uporabe nemškega avtorskega prava storjena kršitev izključnih pravic distribuiranja avtorjev v smislu člena 4(1) Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (v nadaljevanju: Direktiva o avtorski pravici)<sup>3</sup>, saj je bil s to določbo usklajen pojem pravice distribuiranja.

5. Če je bila kršitev storjena, se nato postavlja vprašanje, ali bi uporaba člena 36 PDEU povzročila delitev notranjega trga oziroma nesorazmerno ali samovoljno poseganje v trgovino.

6. Pomen besed „kakršno koli javno distribuiranje s prodajo ali drugače“ iz člena 4(1) Direktive o avtorski pravici ima pomembne posledice za notranji trg in zunanje trgovinske odnose. S tem členom se usklajujejo najrazličnejša nacionalna pravila o pravicah distribuiranja. Poleg tega pomen in obseg distribuiranja iz člena 4(1) vplivata na pravna sredstva, ki jih lahko v EU izkoristijo imetniki avtorskih pravic, in na varstvo, ki je na mednarodni ravni na voljo za trgovino s piratskim avtorskim blagom.

7. Zaradi sodobnih izzivov spletnega trženja in elektronskega poslovanja je treba pravila, ki jih je EU določila za zaščito avtorskih pravic, kot je člen 4(1) Direktive o avtorski pravici, razlagati tako, da je mogoče v dobi interneta zagotoviti celovito varstvo teh pravic. S pomenom, ki se daje členu 4(1), mora biti mogoče preveriti dejavnosti, ki bi bile lahko odkrite ob pomoči carinskih organov držav članic pred odpravo kontrol blaga na notranjih mejah EU. Povedano drugače, obveznosti EU in držav članic na podlagi Sporazuma TRIPS<sup>4</sup>, da bi te pomagale preprečiti uvoz nedovoljenih kopij avtorskoppravno varovanih del, ki se prosto pretakajo po notranjem trgu, ni več mogoče izpolnjevati z ukrepi, ki jih za blago sprejmejo nacionalni carinski organi. Zdaj je treba take dejavnosti obravnavati z uporabo usklajenih določb EU o avtorskih pravicah.

8. Ta vprašanja skupaj s problemi, ki jih vključuje uporaba načela teritorialnosti za čezmejni dogovor o prodaji na daljavo, dajejo Sodišču priložnost, da preuči svojo običajno sodno prakso o prostem pretoku blaga v okviru novih pravil EU o pravicah distribuiranja, ki se nanašajo na kopije avtorskoppravno varovanih del.

## II – Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

9. T. Donner, nemški državljani, opravlja svojo poslovno dejavnost predvsem iz svojega stalnega prebivališča v Nemčiji. Družba Dimensione, s katero je T. Donner sodeloval, od 1. januarja 2005 do 15. januarja 2008 (v nadaljevanju: upošteveno obdobje) ni pridobila dovoljenj imetnikov avtorskih pravic za prodajo predmetov v Nemčiji. Prav tako ni pridobila dovoljenj za njihovo prodajo v Italiji.<sup>5</sup>

10. Pred upoštevnim obdobjem in približno od aprila 1999 je T. Donner sodeloval pri distribuiranju notranje opreme „Bauhaus“, ki jo je reproducirala družba Dimensione, in sicer tako, da je bila ta notranja oprema iz Italije dobavljena v skladišče v Nemčiji. Blago se je nato prodajalo, pri čemer ga je kupcem v Nemčiji dobavljala družba Inspem, katere lastnik je T. Donner. Potem ko je državno tožilstvo zoper T. Donnerja vložilo obtožnico zaradi nepooblaščenega gospodarskega izkoriščanja avtorskoppravno varovanih del, je Amtsgericht München odločilo, da se postopek ustavi, ker je T. Donner plačal globo v višini 120.000 EUR.

3 — Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

4 — Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je Aneks 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), podpisanem 15. aprila 1994 v Marakešu, je bil odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80).

5 — Družba Dimensione je, ne da bi pridobila dovoljenja avtorjev v kateri koli od obeh držav, prodajala te predmete: stole „Aluminium Group“, ki sta jih oblikovala Charles in Ray Eames, svetilke „Wagenfeld“, ki jih je oblikoval Wilhelm Wagenfeld, sedeže, ki jih je oblikoval „Le Corbusier“, mizice „Adjustable Table“ in svetilke „Tubelight“, ki jih je oblikovala Eileen Gray, ter konzolne stole iz nerjavnega jekla, ki jih je oblikoval Mart Stam. Pohištvo, ki ga je oblikovala Eileen Gray, v Italiji ni bilo avtorskoppravno varovano med 1. januarjem 2002 in 25. aprilom 2007, varstvo je bilo podaljšano šele od 26. aprila 2007. Preostali predmeti so bili kopije del, ki so bila v upoštevnem obdobju varovana na podlagi italijanskega prava, vendar katerih varstva ni bilo mogoče uveljavljati zoper proizvajalce, ki so ta dela reproducirali, ponujali za prodajo ali tržili že pred 19. aprilom 2001.

11. Pozneje je družba Dimensione kupila skladišče v Vipitenu v Italiji. Embalaža vsakega prodanega predmeta je bila označena z imenom in naslovom naročnika ali vsaj s številko naročila. V skladu s pogoji prodaje so morali kupci bodisi sami prevzeti predmete bodisi urediti njihov prevzem. Če kupec tega ni želel storiti ali ni mogel urediti prevoza, mu je družba Dimensione svetovala, naj se obrne na družbo Inspem. Če so bili predmeti naročeni brez osebne stika z družbo Dimensione, so kupci prejeli reklamno brošuro, v kateri je družba Inspem ponujala prevoz predmetov iz Italije v Nemčijo. V reklamnem gradivu družbe Dimensione je bilo navedeno, da kupci kupijo predmete v Italiji, plačajo pa jih šele ob dobavi v Nemčijo. Družba Dimensione je svoje račune pošiljala neposredno kupcem.

12. Vozniki družbe Inspem so za predmete, namenjene določenemu kupcu, družbi Dimensione kupnino plačali že ob prevzemu v skladišču v Vipitenu. Nato so ob dobavi v Nemčiji od kupca dobili povračilo kupnine skupaj s plačilom storitev dobave. Če kupec ni hotel plačati, je družba Inspem predmet(-e) pripeljala nazaj v Italijo družbi Dimensione, ta pa je družbi Inspem vrnila kupnino za to blago in ji plačala stroške dobave.

13. Pogodba med družbo Dimensione in kupci je urejena z italijanskim pravom. Na podlagi italijanskega prava je bila lastninska pravica z družbe Dimensione na kupca prenesena v Italiji ob individualizaciji predmeta, ko je bil ta v skladišču družbe Dimensione prodan imenovani stranki.

14. Po drugi strani je lahko v skladu z nemškim pravom prenos lastninske pravice dokončen šele, ko se blago izroči kupcu, v smislu, da se nanj prenese dejanska pravica do razpolaganja z blagom. To se je zgodilo v Nemčiji, ko so kupci od voznikov družbe Inspem prejeli predmete proti plačilu.

15. Na podlagi tega novega dogovora je bil zoper T. Donnerja uveden kazenski pregon. Pred Landgericht München II je bil obsojen zaradi pomoči pri prepovedanem gospodarskem izkoriščanju avtorskoppravno varovanih del. V skladu s predložitveno odločbo je Landgericht tudi ugotovilo, da je družba Dimensione distribuirala kopije del, tako da je dajala predmete v promet.

16. T. Donner je vložil pritožbo pri Bundesgerichtshof, pri čemer je med drugim trdil, da pregon pomeni kršitev prepovedi ukrepov, ki so po učinku enaki količinskim omejitvam pri uvozu, iz člena 34 PDEU in vodi v umetno delitev trgov. Čeprav se je tožilec strinjal, da iz postopka izhaja taka omejitev, je bilo zatrjeno, da je to omejitev mogoče utemeljiti na podlagi člena 36 PDEU ter nujnosti varstva industrijske in poslovne lastnine.

17. Bundesgerichtshof je presodilo, da je treba Sodišču predložiti to vprašanje za predhodno odločanje:

„Ali je treba člena 34 PDEU in 36 PDEU, ki urejata prosti pretok blaga, razlagati tako, da nasprotujeta kaznivosti – ki izhaja iz nacionalnih kazenskih predpisov – pomoči pri nedovoljenem distribuiranju avtorskoppravno varovanih del<sup>6</sup>, če je v okviru čezmejne prodaje dela, ki je v Nemčiji avtorskoppravno varovano, kumulativno:

- to delo v Nemčijo vneseno iz države članice Evropske unije in je dejanska oblast nad tem delom prenesena v Nemčijo,
- prenos lastninske pravice pa je bil opravljen v drugi državi članici, v kateri avtorskoppravno varstvo dela ni obstajalo ali pa ga ni bilo mogoče uveljavljati?“

18. Pisna stališča so predložili T. Donner, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, češka vlada in Evropska komisija. Obravnave, ki je potekala 26. januarja 2012, so se udeležili vsi razen češke vlade.

6 — Kot kaže, je v besedilu vprašanja za predhodno odločanje manjša nenatančnost. Gre za distribuiranje kopij del, in ne samih del.

### III – Analiza

#### A – Predhodne ugotovitve

##### 1. Obseg vprašanja za predhodno odločanje

19. Bundesgerichtshof je vprašanje, ki ga je postavilo Sodišču, omejilo na razlago členov 34 PDEU in 36 PDEU. Vprašanje za predhodno odločanje se ne nanaša na pomen člena 4(1) Direktive o avtorski pravici, katerega razlage se je Bundesgerichtshof lotilo samo, preden je izdalo predložitveno odločbo.

20. Čeprav postopek predhodnega odločanja ni namenjen temu, da Sodišče preverja razlage prava EU, ki jih podajo nacionalna sodišča, ali še manj temu, da dvomi o dejanskih ugotovitvah, v obravnavanem primeru člena 36 PDEU ni mogoče razlagati brez preučitve člena 4(1) Direktive o avtorski pravici. Ker se s členom 4(1) popolnoma usklajujejo pravice distribuiranja v EU, se na člen 36 PDEU ni mogoče sklicevati, razen če je bilo izvedeno distribuiranje, kot je opredeljeno v členu 4(1) Direktive o avtorski pravici. Poleg tega se državni tožilec na člen 36 PDEU sklicuje zoper obrambo, ki temelji na členu 34 PDEU, v kazenskem postopku. Zato je celovita analiza vseh upoštevnihih pravnih načel še pomembnejša.

21. Komisija je tudi opozorila, da je treba pred odgovorom na vprašanje za predhodno odločanje ugotoviti, v kolikšnem obsegu so bile v obravnavanem primeru kršene pravice distribuiranja avtorjev na podlagi nemškega prava ali na podlagi člena 4(1) Direktive o avtorski pravici. Izsledki te analize, navaja Komisija, so pomemben korak pri iskanju odgovora na zadevno vprašanje, in sicer ali je mogoče omejitev prostega pretoka blaga, ki izhaja iz pregona T. Donnerja, utemeljiti z varstvom avtorskih pravic.

22. Zato bom v oddelku C spodaj preučil pomen člena 4(1) Direktive o avtorski pravici v okviru upoštevnihih splošnihih načel avtorskega prava EU. Glede na to, da avtorsko pravo temelji na ustvarjanju ozemeljsko omejenih pravic in da je uporaba tega načela tesno povezana z razlago člena 4(1) Direktive o avtorski pravici, bom v oddelku B obravnaval načelo teritorialnosti v avtorskem pravu. Ta vprašanja skupaj z uporabo člena 36 PDEU za obravnavano dejansko stanje, kot ga je predložilo nacionalno sodišče, tvorijo osrednji del problema, ki ga je treba rešiti. V oddelku D se bom lotil razlage člena 36 PDEU.

23. Nazadnje, ker so pravna sredstva, ki so na voljo za uveljavljanje avtorskih pravic, predmet zakonodaje EU<sup>7</sup> in se – kadar se države članice, kot v obravnavanem primeru, odločijo izvajati pravo EU s kazenskimi sankcijami – uporablja sklop pravnih načel EU, bom v oddelku E končal z nekaj ugotovitvami na to temo.

##### 2. Usklajevanje avtorskega prava

24. Avtorske pravice v EU in drugje ostajajo pretežno v domeni nacionalnega prava. Danes na svetu obstaja skupek morda več kot 150 ozemeljskih pravil o avtorskih pravicah, ki so nacionalna ali regionalna.<sup>8</sup> Ne želim predstavljati vseh zakonodajnihih aktov EU na področju avtorskih pravic, zato bom v nadaljevanju navedel samo ugotovitve, ki so koristne za obravnavani primer.

7 — Glej Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32, v nadaljevanju: Direktiva o uveljavljanju pravic).

8 — Glej Peukert, A., „Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law“, v Handl, G. in Zekoll, J. (ur.), „Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization“, *Queen Mary Studies in International Law*, Brill Academic Publishing, Leiden/Boston, 2011, str. 2, na voljo na SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1592263>.

25. Usklajevanje avtorskega prava v EU je potekalo kot mešan proces delnega in popolnega usklajevanja. Nekatero od tako imenovanih sorodnih pravic so bile na primer predmet le minimalnega usklajevanja prek zakonodaje EU in so bile usklajene tako, da se državam članicam prepušča precej široko polje proste presoje.<sup>9</sup> Po drugi strani so bile nekatere druge izključne pravice, kot so tiste, navedene v členih od 2 do 4 Direktive o avtorski pravici, popolnoma usklajene.

26. Na ravni Unije so bila delno usklajena tudi pravna sredstva, ki se uporabljajo za kršitve avtorskih pravic. Na podlagi povezane uporabe Sporazuma TRIPS in Direktive o uveljavljanju pravic so imetniki pravic upravičeni do učinkovitih pravnih sredstev, kadar so kršene avtorske pravice v EU in zunaj nje.<sup>10</sup> Vendar se zakonodaja EU o ponarejenem in piratskem blagu<sup>11</sup> uporablja samo v zvezi s tretjimi državami.<sup>12</sup> To ozadje je pomembno za obravnavani primer, ker je v členu 51 Sporazuma TRIPS predvidena minimalna pravica do ustavitve uvoza nedovoljenih kopij na ozemlje varstva.<sup>13</sup> Ta pravica pa se lahko uveljavlja samo v okviru zunanjih carinskih kontrol in torej ni na voljo pri pretoku blaga znotraj EU.

27. Zato je uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic v bistvu odvisno od nacionalnega prava. To pomeni, da so njihov obstoj in pogoji za njihovo uveljavljanje opredeljeni z nacionalnimi ukrepi,<sup>14</sup> pravice pa so veljavne in jih je mogoče uveljavljati samo na nacionalnem ozemlju države, v kateri se želijo uveljavljati.

28. Zato je v obravnavanem primeru samo nemško pravo tisto, na podlagi katerega je treba odločiti, ali so zadevni predmeti na tem ozemlju avtorskoppravno varovani. Vendar je vprašanje, ali se je na navedenem ozemlju zgodilo „distribuiranje“ ali ne, urejeno s členom 4(1) Direktive o avtorski pravici.

29. Dalje, države članice ne morejo po prosti presoji izključiti del uporabne umetnosti ter industrijskih risb in modelov, kot so predmeti v obravnavani zadevi, iz obsega avtorskoppravnega varstva.<sup>15</sup> Razlog za to je Direktiva 98/71/ES o pravnem varstvu modelov<sup>16</sup>, na podlagi katere so države članice na tem področju zavezane zagotoviti avtorskoppravno varstvo.

9 — Glej dvajseto uvodno izjavo Direktive Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 120). Direktiva 92/100 je bila z učinkom od 17. januarja 2007 nadomeščena z Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (kodificirano besedilo) (UL L 376, str. 28). Glej tudi sodbo z dne 14. julija 2005 v zadevi Lagardère Active Broadcast (C-192/04, ZOdl., str. I-7199, točka 46).

10 — Glej člen 61 Sporazuma TRIPS: „Članice zagotovijo kazenske postopke in kazni, ki se uporabljajo vsaj pri zavestnem ponarejanju znamk ali piratstvu avtorskih pravic v trgovinsko pomembnem obsegu. [...] Članice lahko določijo kazenske postopke in kazni še za druge primere kršitev pravic intelektualne lastnine, še posebej, če je to storjeno zavestno in v trgovinsko pomembnem obsegu.“ Ta sredstva so ohranjena v uvodni izjavi 5 Direktive o uveljavljanju pravic. V tej uvodni izjavi je med drugim navedeno, da ta „direktiva ne sme vplivati na mednarodne obveznosti držav članic, vključno z obveznostmi na podlagi Sporazuma TRIPS“. Glej tudi uvodno izjavo 6.

11 — V opombi 14 k členu 51 Sporazuma TRIPS je „piratsko avtorsko blago“ opredeljeno kot „vsako blago, katerega kopije so izdelane brez pristanka imetnika pravice ali osebe, ki jo pooblasti imetnik pravice v državi izdelave, in ki je posredno ali neposredno izdelano iz predmeta, pri katerem bi izdelava kopije pomenila kršitev avtorske ali sorodne pravice v skladu z zakoni države uvoza“.

12 — Uredba Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 13, str. 469).

13 — Glej zgoraj Peukert, A., str. 15.

14 — V novejši sodni praksi Sodišča je bilo določeno, da so, kadar je vprašanje glede avtorskih pravic urejeno s pravom EU, do avtorskoppravnega varstva upravičena samo dela, ki so avtorjeva lastna intelektualna stvaritev in so torej v tem smislu izvirna. Glej na primer sodbi z dne 16. julija 2009 v zadevi Infopaq International (C-5/08, ZOdl., str. I-6569, točka 37) in z dne 1. decembra 2011 v zadevi Painer (C-145/10, ZOdl., str. I-12533, točka 87). Kot je generalni pravobranilec Mengozzi opozoril v točkah od 39 do 41 svojih sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 1. marca 2012 v zadevi Football Dataco in drugi (C-604/10), je ta opredelitev bližje kontinentalni pravni tradiciji kot tradiciji „common law“.

15 — Ta možnost je bila zagotovljena s členom 2(7) Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt z dne 24. julija 1971), kakor je bila spremenjena 28. septembra 1979 (v nadaljevanju: Bernska konvencija). EU ni pogodbenica Bernske konvencije, vendar se je Sodišče v svoji sodni praksi na to konvencijo toliko opiralo, da je dobila status, ki je primerljiv s statusom mednarodnega sporazuma, katerega podpisnica je EU.

16 — Direktiva 98/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o pravnem varstvu modelov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 120).

30. Nazadnje, na področju avtorskega prava so vprašanja kolizije zakonov urejena z načelom *lex loci protectionis*, kot je izraženo v členu 8 Uredbe št. 864/2007 (v nadaljevanju: Uredba Rim II)<sup>17</sup> in členu 5 Bernske konvencije. To načelo je upošteveno v obravnavanem sporu, ker se lahko države članice v skladu z njim izrečejo za pristojne za kršitve avtorskih pravic, storjene na njihovem ozemlju.

### 3. Varstvo del uporabne umetnosti v EU

31. Italija se vztrajno upira uporabi avtorskoprnega varstva za dela uporabne umetnosti.<sup>18</sup> Vendar je Sodišče v sodbi z dne 27. januarja 2011 v zadevi Flos odločilo, da desetletni moratorij na varstvo modelov, ki je v skladu z italijanskim pravom začel veljati 19. aprila 2001, ni združljiv s členom 17 Direktive 98/71.<sup>19</sup> Zdi se, da je italijanski zakon, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni združljiv s členom 17 Direktive 98/71, isti zakon, kot ga je v obravnavanem primeru preučilo Bundesgerichtshof, preden je poslalo predložitveno odločbo.<sup>20</sup> Po mojem mnenju sodba Flos kaže, da so bili predmeti, ki se obravnavajo v tej zadevi, čeprav v upoštevnem obdobju niso bili varovani na podlagi italijanskega avtorskega prava, upravičeni do varstva na podlagi avtorskega prava EU.

32. Poleg tega je bila odločitev v sodbi Flos sprejeta po odločitvi v sodbi Peek & Cloppenburg<sup>21</sup>. Ob izdaji zadnjenavedene sodbe se niti Sodišče niti zadevna generalna pravobranilka nista mogla opreti na odločitev v sodbi Flos.

### B – Načelo teritorialnosti v avtorskem pravu

33. Nacionalni pravni sistemi držav članic, mednarodne konvencije in pravo EU temeljijo na predpostavki, da se z avtorskim pravom ustvarjajo ozemeljsko omejene pravice. Kot je poudarilo Sodišče, ima „načel[o] teritorialnosti [avtorskih] pravic, ki ga priznava mednarodno pravo in potrjuje tudi Pogodba ES[,] torej teritorialni značaj in notranje pravo lahko sankcionira le dejanja, ki so storjena na nacionalnem ozemlju“.<sup>22</sup> Poleg tega je bilo v pravni teoriji pojasnjeno, da lahko sodišča pravice varujejo samo, če se dejavnost izvaja na nacionalnem ozemlju in ima tam tudi tržni učinek. V praksi to pomeni, da se imetnik pravice v skladu z načelom *lex loci protectionis* za varstvo obrne na državo, v kateri naj bi bila storjena kršitev avtorskih pravic, v obravnavanem primeru na Nemčijo, in da sodišča te države na podlagi nacionalnega prava odločijo o obstoju kršitve. To ravnanje lahko zajema tudi dejavnosti, ki se delno ali v celoti izvajajo zunaj nacionalnih meja.<sup>23</sup>

34. Taki položaji, iz katerih izhaja vsaj omejena ekstrateritorialnost, običajno nastanejo v okviru dejavnosti, ki so povezane z neotipljivimi varovanimi predmeti in kot sta radiodifuzno oddajanje ali spletno distribuiranje del. Vendar lahko podobne težave povzročajo tudi dejavnosti v zvezi z otipljivimi kopijami del, ki so varovana po pravu intelektualne lastnine, kot je čezmejna prodaja na daljavo. Sodišče je ta vprašanja v okviru čezmejnih transakcij do danes obravnavalo dvakrat. V obeh primerih je potrdilo, da ravnanje, ki nastopi zunaj ozemlja, na katerem so varovane pravice, vendar ki je usmerjeno na to ozemlje, spada na področje uporabe določb prava intelektualne lastnine, ki so bile usklajene s pravom EU. Primera, ki sta zadevala to področje, sta opisana v nadaljevanju.

17 — Uredba (ES) št. 864/2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (UL L 199, str. 40). Pomembno je opozoriti, da pogodbenice ne morejo prosto odstopati od načela *lex loci protectionis*; glej člen 8(3) Uredbe Rim II.

18 — Komisija je med obravnavo pred Sodiščem navedla, da v Italiji, enako kot v drugih državah članicah, poteka intenzivna razprava v zvezi z distribuiranjem oblikovalskega pohištva. Zakonodaja se spreminja v majhnih korakih. Za razpravo glej Fittante, A., „The issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law“, *The European Legal Forum*, št. 1 (2010), str. 23.

19 — C-168/09, ZOdl., str. I-181.

20 — To je zato, ker je v sodbi Flos datum, od katerega velja mirovanje avtorskih pravic, isti kot v predložitveni odločbi. To je desetletni moratorij, ki je začel veljati 19. aprila 2001 in med katerim „varstva za modele [...] ni mogoče uveljavljati le zoper tiste osebe, ki so pred navedenim datumom začele izdelovati, ponujati ali tržiti izdelke, narejene po teh modelih, ki so bili dostopni javnosti ali so taki postali“. Glej v opombi 19 navedeno sodbo Flos, točka 17.

21 — Sodba z dne 17. aprila 2008 (C-456/06, ZOdl., str. I-2731).

22 — Glej v opombi 9 navedeno sodbo Lagardère Active Broadcast, točka 46.

23 — Glej zgoraj Peukert, A., str. 7 in 13.

35. Sodba L'Oréal in drugi se je med drugim nanašala na varstvo blagovnih znamk pri ponudbah za prodajo, ki niso nastale v Evropskem gospodarskem prostoru, vendar so bile v njem dostopne prek spletnega trga.<sup>24</sup> Družba L'Oréal je trdila, da ta dejavnost pomeni kršitev njenih evropskih blagovnih znamk. Sodišče je presodilo, da mora nacionalno sodišče ugotoviti, ali sta v vseh zadevnih okoliščinah ponudba za prodajo ali oglas, prikazana na spletnem trgu, dostopnem na ozemlju, za katero je bila registrirana znamka Evropske unije, usmerjena na potrošnike na tem ozemlju. Vendar je bilo imetniku znamke dovoljeno nasprotovati takim prodajam, ponudbam za prodajo ali oglaševanju na podlagi člena 5 Prve direktive Sveta 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami<sup>25</sup> oziroma na podlagi člena 9 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti<sup>26</sup>.

36. Sodba Stichting de Thuiskopie<sup>27</sup> v zvezi z avtorskimi pravicami se je nanašala na člen 5(2)(b) in (5) Direktive o avtorski pravici. Navedene določbe omogočajo izjeme pri avtorskih pravicah, kar zadeva zasebno razmnoževanje varovanih del, če avtorji dobijo pravično nadomestilo. Družba s sedežem v Nemčiji je prek spleta prodajala prazne nosilce podatkov, pri čemer je bila njena dejavnost usmerjena predvsem na Nizozemsko. Sodišče je razsodilo:

„Direktivo 2001/29, zlasti člen 5(2)(b) in (5), je treba razlagati tako, da mora država članica, ki je uvedla sistem pristojbine za privatno razmnoževanje, ki jo mora plačati proizvajalec ali uvoznik nosilcev za reproduciranje varovanih del na ozemlju, na katerem je avtorjem nastala škoda, ker so kupci, ki tam prebivajo, uporabljali njihova dela za privatne namene, zagotoviti, da ti avtorji dejansko dobijo pravično nadomestilo, katerega namen je, da se jim povrne ta škoda. V zvezi s tem zgolj to, da ima prodajalec opreme, aparatov ali nosilcev za reproduciranje, ki je podjetnik, sedež v drugi državi članici od tiste, v kateri prebivajo kupci, na to obveznost rezultata ne vpliva.<sup>28</sup> Nacionalno sodišče mora, če pravičnega nadomestila ni mogoče pobrati od kupcev, nacionalno pravo razlagati tako, da to nadomestilo plača dolžnik podjetnik.“<sup>29</sup>

37. Dogovor o prodaji v zadevi Stichting de Thuiskopie je bil podoben dogovoru o prodaji v postopku v glavni stvari. V obeh primerih je bil namen pravnih dogovorov ustvariti položaj, v katerem se distribuiranje pravno obravnava kot nekaj, kar se je zgodilo v tujini, blago pa prečka mejo kot predmet zasebnega uvoza v drugo državo članico, v kateri veljajo in se uveljavljajo avtorske pravice. Oba primera sta vključevala dogovor o prodaji na daljavo, ki je bil usmerjen na stranke iz te druge države članice, prenos lastninske pravice pa je bil v skladu s pogoji pogodbe o prodaji izveden zunaj ozemlja države članice, v kateri je bilo blago avtorskopravno varovano. Prevozna družba, ki je delovala kot zastopnica kupca, je bila navzoča tudi v zadevi Stichting de Thuiskopie, čeprav je imela v navedeni zadevi ta družba bolj omejeno vlogo kot družba Inspem, saj ni delovala kot zastopnik, ki posreduje plačilo kupca prodajalcu.

38. Vendar je pomembno potegniti črto med dostopnostjo avtorskoprnega varstva za čezmejne transakcije v civilnih zadevah in uporabo kazenskih sankcij za kršitve avtorskih pravic. V sodbah L'Oréal in drugi ter Stichting de Thuiskopie je šlo za civilni zadevi, v katerih so imetniki pravic, varovanih po pravu intelektualne lastnine, v svojem imenu vložili civilnopravne zahteve pri nacionalnih sodiščih. V obravnavanem primeru pa je državni tožilec tisti, ki uveljavlja avtorske pravice, varovane po nemškem pravu, in to v kazenskem postopku.

24 — Sodba z dne 12. julija 2011 (C-324/09, ZOdl., str. I-6011). Podoben položaj je nastal v zadevi Wintersteiger, ki pa se nanaša na pristojnost sodišč na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42, v nadaljevanju: Uredba Bruselj I) v državah članicah, v katerih je znamka registrirana. Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca P. Cruza Villalóna v navedeni zadevi, ki še ni rešena pred Sodiščem (C-523/10).

25 — (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92). Z učinkom od 28. novembra 2008 je bila Direktiva 89/104 nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) (UL L 299, str. 25).

26 — (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146). Z učinkom od 13. aprila 2009 je bila Uredba št. 40/94 nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1). V opombi 24 navedena sodba L'Oréal in drugi, točka 67.

27 — Sodba z dne 16. junija 2011 (C-462/09, ZOdl., str. I-5331).

28 — Moj poudarek.

29 — V opombi 27 navedena sodba Stichting de Thuiskopie (točka 41). Temeljna načela sodbe Stichting de Thuiskopie je Sodišče potrdilo v sodbi z dne 9. februarja 2012 v zadevi Luksan (C-277/10, točka 106).

39. Ugotovitev, ki so privedle do odločitve, da so bile kršene avtorske ali sorodne pravice, iz očitnih razlogov ni mogoče neposredno prenesti na kazenski kontekst v smislu, da bi zadevna kršitev upravičevala uporabo kazenskih sankcij za kršitelja. Kljub temu na podlagi zgoraj navedene sodne prakse Sodišča velja, da je mogoče ravnanje, ki je nastopilo zunaj nacionalnega ozemlja in je usmerjeno na ozemlje, na katerem velja varstvo pravic intelektualne lastnine, zajeti z uporabo pravil o pravicah intelektualne lastnine, ki so bila usklajena s pravom EU.

## C – Člen 4(1) Direktive o avtorski pravici

### 1. Predhodne ugotovitve

40. Bistvo avtorskopravnega varstva je, da avtor poleg tega, da uživa moralne pravice, priznane z mednarodnim in nacionalnim pravom, odloča, ali in kako bo njegovo delo gospodarsko izkoriščano. Ta osnovna lastnost v zakonodajnih aktih dobi obliko različnih izključnih pravic avtorja, da dovoli ali prepove neko izkoriščanje del. Različni pravni sistemi uporabljajo različne zakonodajne tehnike, s katerimi varujejo in urejajo izključne pravice avtorjev.

41. Te pravice se lahko opredelijo z opisom njihove vsebine ali pa z navedbo izjem in omejitev zanje. Poleg tega lahko sistem izključnih pravic temelji na različnih opredelitvah in pojmovnih hierarhičnih razvrstitvah. Pravica posojanja in dajanja v najem se lahko na primer v enem pravnem sistemu šteje za obliko pravice distribuiranja, v drugem pa za ločeno pravico. Razlike v pristopih različnih držav članic so precej prispevale k temu, da proces usklajevanja avtorskega prava v EU ni bil izveden v celoti.

42. V tem okviru je koristno opozoriti, da je v številnih nacionalnih pravnih sistemih pravica distribuiranja, ki je nujna posledica osnovne pravice reproduciranja<sup>30</sup>, opredeljena z izrazi, kot so ponujanje za prodajo, omogočanje dostopa oziroma dajanje na trg ali v promet. Poleg tega se z nekaterimi nacionalnimi pravili o avtorskih pravicah nepooblaščen uvoz varovanih del prepoveduje kot vrsta dejavnosti, ki spada v okvir pravice distribuiranja ali je izpeljana iz nje.<sup>31</sup>

43. Leta 1996 je bilo s členom 6 Pogodbe o avtorski pravici<sup>32</sup> uvedeno posebno pravilo mednarodnega prava o pomenu pravice distribuiranja. V skladu s to določbo avtorji „književnih in umetniških del uživajo izključno pravico dovoljevati, da izvirnik in kopije njihovih del postanejo dostopni javnosti s prodajo ali drugačnim prenosom lastninske pravice“. Navedena določba je bila v pravo EU vpeljana s členom 4(1) Direktive o avtorski pravici. V nadaljevanju bom pozornost namenil temu členu.

### 2. Pomen člena 4(1) Direktive o avtorski pravici

44. Člen 4(1) Direktive o avtorski pravici se po besedilu nekoliko razlikuje od sorodne določbe v členu 6 MSOILAP. Člen 4(1) Direktive o avtorski pravici določa, da „[d]ržave članice predvidijo za avtorje v zvezi z izvirnikom ali kopijami del izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo kakršno koli javno distribuiranje s prodajo ali drugače“. Člen 6 MSOILAP vključuje besede „postanejo dostopni javnosti“, medtem ko se Direktiva o avtorski pravici nanaša na „kakršno koli javno distribuiranje“.

30 — Člen 2 Direktive o avtorski pravici določa, da „[d]ržave članice predvidijo za spodaj naštetih izključno pravico, da dovolijo ali prepovedo, neposredno ali posredno, začasno ali stalno, reproduciranje na vsak način in v vsaki obliki, v celoti ali deloma: (a) avtorjem za njihova dela“.

31 — Obsežne razlike v nacionalnih zakonodajah glede tega, kako so pravice distribuiranja zasnovane in kako se pojmujejo, so bile podrobno opisane v primerjalni študiji o izvajanju Direktive o avtorski pravici. Glej Westkamp, G., „The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States“, na voljo na spletnem naslovu [http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc\\_Study\\_2007.pdf](http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc_Study_2007.pdf).

32 — Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorski pravici (v nadaljevanju: MSOILAP), sprejeta 20. decembra 1996 v Ženevi, je bila v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2000/278/ES z dne 16. marca 2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 33, str. 208). V uvodni izjavi 15 Direktive o avtorski pravici je navedeno, da je ta direktiva namenjena tudi uresničevanju številnih novih mednarodnih obveznosti na podlagi MSOILAP. Glej tudi točko 31 v opombi 21 navedene sodbe Peek & Cloppenburg: „Dejstvo je, kot izhaja iz uvodne izjave 15 Direktive 2001/29, da je slednja namenjena izvajanju obveznosti, ki izhajajo za Skupnost iz MSOILAP in MSOILIF, na ravni Skupnosti.“



45. Kljub tej razliki v besedilu prevzemam in se opiram na pristop, ki ga je Sodišče sprejelo v sodbi Peek & Cloppenburg<sup>33</sup> in po katerem je treba člen 4(1) Direktive o avtorski pravici razlagati v skladu s sorodno določbo MSOILAP. Poleg tega je Sodišče v sodbi Peek & Cloppenburg, čeprav so v MSOILAP predvidena samo pravila, ki se nanašajo na minimalno stopnjo avtorskoprnega varstva, v katerega zagotavljanje privolijo pogodbenice, menilo, da se z Direktivo o avtorskih pravicah ne želi določiti nič višja stopnja varstva za avtorje.<sup>34</sup>

46. Dalje, kot sem že navedel, so po mojem mnenju z Direktivo o avtorski pravici popolnoma usklajene tri izključne pravice, določene v členih od 2 do 4, to so pravica reproduciranja, pravica priobčitve javnosti, ki ni navzoča na kraju priobčitve, in pravica distribuiranja. Navedena direktiva ne vsebuje nobene navedbe o tem, da lahko države članice v nacionalnem avtorskem pravu prosto odstopajo od teh določb z razširjanjem ali omejevanjem njihovega obsega.

47. Bundesgerichtshof, stranki, češka vlada in Komisija se v svojih različnih razlagah pravice distribuiranja iz člena 4(1) opirajo na odgovor Sodišča na prvo vprašanje za predhodno odločanje v zadevi Peek & Cloppenburg. Vsi poudarjajo pomen prenosa lastninske pravice pri razumevanju pravice distribuiranja iz člena 4(1) Direktive o avtorski pravici. Vendar se meni ta razprava ne zdi preveč koristna.

48. Sodišče je v sodbi Peek & Cloppenburg odgovarjalo na vprašanje, s katerim se je v bistvu želelo izvedeti, kako je treba razumeti distribuiranje drugače od prodaje. Navedena zadeva se je nanašala na kopije pohištva, pri čemer je te kopije proizvajala družba v Italiji, pohištvo pa je bilo avtorskoprnovo varovano v Nemčiji, ter na razstavljanje teh kopij v izložbah ter njihovo dajanje na voljo za uporabo v prostorih za počitek strank v trgovinah z moškimi in ženskimi oblačili v Nemčiji. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je bil povezan z dejstvom, da so na podlagi več nacionalnih pravnih sistemov v pojem distribuiranja vključeni položaji, ki ne zajemajo prenosa lastninske pravice. Sodišče je v sodbi Peek & Cloppenburg to tako imenovano vključujočo razlago zavrnilo. Presodilo je, da se distribuiranje *drugače od prodaje* iz člena 4(1) Direktive o avtorski pravici zgodi samo, če se prenese lastninska pravica na izvorniku ali kopiji varovanega dela.<sup>35</sup>

49. Predmet obravnavane zadeve je distribuiranje s prodajo. Ni sporno, da so se predmeti *prodajali*, zaradi česar se je pojavil spor v zvezi z avtorskimi pravicami. Prodaja po definiciji vključuje prenos lastninske pravice proti plačilu. Zato gre v tej zadevi dejansko za vprašanje, ali ob upoštevanju vseh dejstev iz te konkretne prodaje izhaja kršitev avtorskih pravic v Nemčiji.

50. T. Donner in Bundesgerichtshof se tega vprašanja lotevata na podlagi civilnopravnega pojma prenosa lastninske pravice. Kot trdi T. Donner, v Nemčiji ni bilo distribuiranja, ker je bila v skladu z italijanskim pravom, ki se uporablja za pogodbo, lastninska pravica na predmetih na kupce prenesena v Italiji. Po mnenju Bundesgerichtshof odločilni dejavnik ni bil prenos lastninske pravice v Italiji, ampak prenos dejanske posesti predmetov, ki je po nemškem pravu potreben za to, da bi bil prenos lastninske pravice dokončen. To se je zgodilo v Nemčiji. Tudi Komisija trdi, da se je distribuiranje zgodilo v Nemčiji, ne zaradi prenosa dejanske posesti, ampak ker je bil dostop do teh predmetov javnosti omogočen šele v Nemčiji, kjer so jih kupci plačali voznikom T. Donnerja.

51. Po mojem mnenju pomen pojma distribuiranja v pravu EU na podlagi člena 4(1) Direktive o avtorski pravici ne more biti odvisen od takih dejavnikov. Člen 8(3) Uredbe Rim II določa, da stranke ne morejo izbirati prava, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti v zvezi s pravicami intelektualne lastnine. Če bi se lahko za odgovor na vprašanje, ali in kje se je zgodilo distribuiranje s prodajo kopij avtorskoprnovo zaščitenih del, uporabilo pravo pogodbe o prodaji, ki ga izberejo stranke, bi bilo to v nasprotju s tem načelom, stranke pa bi se lahko izogibale obveznostim do imetnikov avtorskih pravic.<sup>36</sup>

33 — V opombi 21 navedena sodba, točke od 29 do 36.

34 — V opombi 21 navedena sodba, točki 38 in 39.

35 — V opombi 21 navedena sodba, točka 41.

36 — Glej točke od 56 do 58 mojih sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana v opombi 27 navedena sodba Stichting de ThuisKopie. Naj še opozorim, da je Komisija na obravnavi navedla, da je prejela številne pritožbe glede ponaredkov oblikovalskega pohištva, ki naj bi se množično proizvajali v Vipitenu. Podobne težave naj bi imeli tudi v Združenem kraljestvu. Komisija te pritožbe še obravnava.

52. Poleg tega dvomim, da se lahko distribuiranje s prodajo zgodi samo tam, kjer je bila transakcija uspešno dokončana. Če bi bilo tako, se ponudba za prodajo kopij avtorskoppravno varovanih del brez avtorjevega dovoljenja ne bi štela za distribuiranje. Enako bi veljalo za lizing, pri katerem prenos lastninske pravice nastopi veliko pozneje od prenosa dejanske posesti.

53. Po mojem mnenju je treba pojem distribuiranja s prodajo razlagati tako, da dobijo avtorji praktični in dejanski nadzor nad gospodarskim izkoriščanjem kopij svojega dela, od reproduciranja tega dela in prodajnih kanalov do izčrpanja avtorske pravice na podlagi člena 4(2) Direktive o avtorski pravici.<sup>37</sup> Zato je treba pojem „javno distribuiranje s prodajo“ v členu 4(1) razumeti kot pomensko enak besedam „postanejo dostopni javnosti s prodajo“ v členu 6(1) MSOILAP.

54. Omogočanje dostopa javnosti s prodajo vključuje verigo dejavnosti, od ponudb za prodajo do sklepanja pogodb o prodaji in njihovega izvajanja. Po drugi strani se mi zdi, da zgolj oglaševanje kopij avtorskoppravno varovanih del, ki se ne ponujajo za prodajo, ni vključeno v izključno pravico distribuiranja avtorjev, čeprav v skladu s pravom znamk varstvo velja tudi za ta vidik.

55. V primeru čezmejnih dogovorov o prodaji na daljavo mora presoja, ali se javnosti omogoča dostop do kopij v državi članici, v kateri se želijo uveljavljati avtorske pravice, temeljiti na merilih, ki jih je Sodišče določilo v sodbi L'Oréal in drugi<sup>38</sup>. Če je prodajalec usmerjen na potrošnike v neki državi članici ter zanje ustvari poseben dogovor o dobavi in način plačila oziroma jim omogoči dostop do takega dogovora in načina, ki navedenim potrošnikom omogočata nakup kopij avtorskoppravno varovanih del v navedeni državi članici, potem se je zgodilo distribuiranje s prodajo v omenjeni državi članici.<sup>39</sup> Obstoj spletne strani v nemškem jeziku, vsebina reklamnega gradiva družbe Dimensione ter njeno trajno sodelovanje z družbo Inspem, ki je vključena v prodajo in dobavo v Nemčiji, vsi kažejo na usmerjeno ravnanje. Pomembno je to, ali je prodajalec ustvaril kanal usmerjene prodaje in dobave, prek katerega lahko kupec kupuje dela, ki so avtorskoppravno varovana v njegovi državi članici.

56. V tem pogledu je to, kako je organizirana dobava kopij, drugotnega pomena. Distribuiranje s prodajo iz države članice A ciljni javnosti v državi članici B obstaja tudi, če se kopije del na podlagi distribucijske sheme dobavljajo po pošti ali jih dobavlja distribucijska služba. Vendar pa obseg vključenosti prevoznika v dogovor o prodaji vpliva na vprašanje, ali je treba tega prevoznika obravnavati kot udeleženca v distribucijski shemi ali samo kot posrednika iz člena 8(3) Direktive o avtorski pravici<sup>40</sup>, katerega storitve uporablja tretja stranka. Tak posrednik je lahko predmet sodnih odredb, vendar mu na podlagi člena 8(1) Direktive o avtorski pravici in sorodne določbe v členu 11 Direktive o uveljavljanju pravic ni mogoče naložiti sankcij.

57. Če po drugi strani prodajalec v državi članici A ne ustvari posebnega kanala za kupce v državi članici B, da bi jim omogočil dostop do del, ki so v državi članici B avtorskoppravno varovana, obstoj distribuiranja s prodajo v državi članici B ni mogoč.<sup>41</sup>

37 — V uvodni izjavi 28 Direktive o avtorski pravici je navedeno: „Avtorsko-pravno varstvo pravic po tej direktivi vključuje izključno pravico nadzora distribuiranja dela, utelešenega v materialnem predmetu. Prva prodaja izvornika ali kopij dela s strani imetnika pravice ali z njegovim privoljenjem v Skupnosti izčrpa pravico do nadzora ponovne prodaje tega predmeta v Skupnosti. [...]“

38 — V opombi 24 navedena sodba. Kot je Sodišče opozorilo v sodbi L'Oréal in drugi, če „so ob ponudbi za prodajo navedena pojasnila glede geografskih območij, na katera je prodajalec izdelek pripravljen poslati, je tovrstno pojasnilo posebno pomembno“ (točka 65) pri ugotavljanju, ali so ponudbe za prodajo, ki so na spletnem mestu prikazane, „namenjene potrošnikom na tem ozemlju“ (točka 64). V skladu z merili, ki jih je določilo Sodišče v točki 67 sodbe L'Oréal in drugi, je ponudba za prodajo ali oglas, prikazan na spletnem trgu, dostopnem na ozemlju, za katero je bila registrirana znamka, namenjen potrošnikom na tem ozemlju, če zadevni izdelki še niso bili dani na trg v Evropskem gospodarskem prostoru ali, če gre za znamko Skupnosti, v Evropski uniji ter (i) gospodarski subjekt te izdelke prek spletnega trga brez soglasja imetnika te znamke prodaja potrošnikom na ozemlju, za katero je bila registrirana zadevna znamka, ali (ii) so navedeni izdelki predmet ponudbe za prodajo ali oglaševanja na takem trgu, ki je namenjen potrošnikom na navedenem ozemlju.

39 — Glej v zvezi s pojmom usmerjenega ravnanja tudi sodbo z dne 7. decembra 2010 v združenih zadevah Pammer in Hotel Alpenhof (C-585/08 in C-144/09, ZODl., str. I-12527), ki se je nanašala na usmerjeno ravnanje prek spleta v okviru potrošniških pogodb na podlagi Uredbe Bruselj I.

40 — Člen 8(3) Direktive o avtorski pravici določa: „Države članice zagotovijo, da imetniki pravic lahko zahtevajo sodno odredbo proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka in s tem krši avtorske ali sorodne pravice.“

41 — Tu imam v mislih primer, v katerem kupci sami odpotujejo v državo članico B, da bi prevzeli kopije, ali sami najamejo prevoznika, ki ni udeležen v prodajni transakciji in ki, ne da bi bil seznanjen z avtorskoppravnimi vidiki prodaje, izvede dobavo pod običajnimi poslovnimi pogoji, ki se uporabljajo med neodvisnima strankama.

58. Ob upoštevanju te analize je po mojem mnenju Bundesgerichtshof pravilno ugotovilo, da se je v Nemčiji zgodilo distribuiranje s prodajo v smislu člena 4(1) Direktive o avtorski pravici, čeprav se ne strinjam z razlogovanjem, na katero je oprlo to ugotovitev. Tako kot je Sodišče v sodbi L'Oréal in drugi razlagalo upoštevne določbe prava EU na področju znamk, da bi začrtalo okvire usmerjenega ravnanja, ter kot se je v sodbi Stichting de Thuis kopie z enakim namenom lotilo člena 5(2)(b) in (5) Direktive o avtorski pravici, je podobna razlaga potrebna tudi za člen 4(1) Direktive o avtorski pravici, zlasti glede na izziv, ki se s spletnim trženjem postavlja v pravu intelektualne lastnine. Poleg tega, kot sem navedel v uvodu, ob neobstoju nacionalnih carinskih postopkov za odpravo trgovine z nedovoljenimi kopijami avtorskopravno varovanega blaga na notranjih mejah EU je mogoče to, da EU in njene države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi mednarodnega avtorskega prava, zagotoviti samo tako, da se usklajevalni ukrepi EU razlagajo skladno s temi pravili.

#### D – Razlaga členov 34 PDEU in 36 PDEU

##### 1. Običajna sodna praksa Sodišča v zvezi s členom 36 PDEU in prikritimi omejitvami trgovine

59. Obravnavani primer se ne nanaša na tradicionalni problem, ki se pojavlja na podlagi člena 36 PDEU in pri katerem gre za ugotavljanje, ali je imetnik avtorskih ali sorodnih pravic te izčrpal z dajanjem zadevnih del na trg v državi članici EU ali z dejavnostmi, ki bi ovirale uveljavljanje teh pravic.<sup>42</sup> Nasprotno, v zvezi z imetniki avtorskih pravic na predmetih je jasno, da niso storili ničesar, kar bi se lahko obravnavalo kot razlog za izčrpanje njihovih pravic.<sup>43</sup> Kot sem poleg tega že navedel, je – kar zadeva pravo EU, kot ga je razlagalo Sodišče v sodbi Flos – vprašljivo, ali so bili predmeti zakonito trženi v Italiji.<sup>44</sup>

60. To pomeni, da če je T. Donner z javnim distribuiranjem del kršil Direktivo o avtorski pravici, bo Sodišče sklicevanju tožilca na člen 36 PDEU nasprotovalo samo, če se s tem ustvarja umetna ovira pri trgovini med državami članicami<sup>45</sup> oziroma če zadevna nacionalna avtorska pravila vključujejo diskriminacijo na podlagi državljanstva oseb<sup>46</sup> ali geografskega porekla blaga<sup>47</sup>.

61. Vendar sodna praksa, na katero se opira T. Donner in s katero je bila omejena uporaba člena 36 PDEU, ni neposredno upoštevna za postopek v glavni stvari oziroma se vsaj ne zdi, da bi jo lahko v podporo svojemu primeru navajal T. Donner.

62. Sodba Komisija proti Irski<sup>48</sup> potrjuje vidik, da je treba odstopanje od načela prostega pretoka blaga razlagati ozko, vendar razlagi člena 36 PDEU ne dodaja ničesar, kar bi bilo upoštevno za obravnavani primer.

63. V sodbi Merck<sup>49</sup> se imetnik patenta za neko zdravilo v državi članici A ni smel sklicevati na člen 36 PDEU, da bi preprečil uvoz istega izdelka iz države članice B, v kateri ni bilo mogoče vložiti patentne prijave za ta izdelek. Razlog za to je bil, da se je imetnik patenta v državi članici A odločil tržiti izdelek v državi članici B kljub neobstoju patentnega varstva. Sodišče je presodilo, da mora imetnik pravice, ki se odloči tako ravnati, potem sprejeti posledice te odločitve, kar zadeva prosti pretok izdelka na skupnem trgu. Nasprotna presoja bi vodila v delitev nacionalnih trgov, kar bi bilo v nasprotju s cilji Pogodbe.

42 — Glej na primer sodbi z dne 8. junija 1971 v zadevi Deutsche Grammophon (78/70, Recueil, str. 487) in z dne 24. januarja 1989 v zadevi EMI Electrola (341/87, Recueil, str. 79).

43 — Glej sodbo z dne 11. julija 1996 v združenih zadevah Bristol-Myers Squibb in drugi (C-427/93, C-429/93 in C-436/93, Recueil, str. I-3457). Zaradi popolnosti opozarjam, da seveda lahko obstajajo verige, v katerih si sledi več nezakonitih distribuiranj, pri čemer torej ni izčrpanja.

44 — V opombi 19 navedena sodba.

45 — Glej v opombi 43 navedeno sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi, točke od 52 do 57.

46 — Glej sodbi z dne 20. oktobra 1993 v združenih zadevah Phil Collins in drugi (C-92/92 in C-326/92, Recueil, str. I-5145) in z dne 6. junija 2002 v zadevi Ricordi (C-360/00, Recueil, str. I-5089). Prepoved diskriminacije glede na državljanstvo je zdaj določena v členu 18 PDEU.

47 — Glej sodbe z dne 30. junija 1988 v zadevi Thetford proti Fiamma (35/87, Recueil, str. 3585); z dne 30. novembra 1993 v zadevi Deutsche Renault (C-317/91, Recueil, str. I-6227) in z dne 30. junija 2005 v zadevi Tod's in Tod's France (C-28/04, ZOdl., str. I-5781).

48 — Sodba z dne 17. junija 1981 (113/80, Recueil, str. 1625).

49 — Sodba z dne 14. julija 1981 (187/80, Recueil, str. 2063, točki 11 in 13).

64. Vendar dejansko stanje v obravnavanem primeru ne vključuje nobenega ravnanja imetnikov avtorskih pravic na delih, ne v Italiji, Nemčiji ali drugje, ki bi oviralo njihovo sklicevanje na člen 36 PDEU.

65. Podobno se je sodba EMI Electrola<sup>50</sup> nanašala na proizvajalca zvočnih posnetkov, ki ni privolil v trženje teh zvočnih posnetkov v državi članici A ter ki se je nato želel sklicevati na člen 36 PDEU in uveljavljati svoje pravice v zvezi z reproduciranjem in distribuiranjem, da bi preprečil uvoz navedenih posnetkov v državo članico B. Sodišče je odločilo, da ker so bila dela v državi članici A zakonito tržena ne zaradi ravnanja ali soglasja imetnika pravic ali morebitnega imetnika licenc, ampak zaradi prenehanja obdobja varstva, določenega z zakonodajo države članice A, lahko imetnik pravic uveljavlja varstvo države članice B. Težava je izhajala iz razlik med nacionalnima zakonodajama, kar zadeva obdobje varstva na podlagi avtorske in sorodnih pravic, ne pa iz ravnanja imetnika pravic.

66. Ker težava v postopku v glavni stvari prav tako izhaja iz pravnih in dejanskih razlik med italijanskim in nemškim avtorskopравnim varstvom predmetov, je obravnavani primer najbolj podoben sodbi EMI Electrola.<sup>51</sup> Načela, opredeljena v navedeni sodbi, je mogoče uporabiti za okoliščine obravnavane zadeve. Težava v postopku v glavni stvari tako kot v zadevi EMI Electrola izhaja iz razlik med državami članicami v zvezi z avtorskopравnim varstvom, zaradi česar se lahko člen 36 PDEU uporablja v celoti ob upoštevanju splošnih načel, ki jih bom obravnaval v nadaljevanju.

## 2. Prepoved nesorazmerne delitve nacionalnih trgov ali omejevanja svobode opravljanja storitev

67. Uporaba člena 36 PDEU ne pomeni nesorazmerne omejitve za prosti pretok blaga. Z njo se od gospodarskih subjektov, kot sta družba Dimensione in T. Donner, samo zahteva, naj pridobijo dovoljenje imetnikov avtorskih pravic, preden začnejo v Nemčiji izvajati dejavnost, ki je oblika javnega distribuiranja s prodajo. Kot sem pojasnil, to vključuje gospodarsko izkoriščanje predmetov, usmerjeno na navedeno državo članico.

68. Če bi se izbrala ta pot, posledica ne bi bila nezakonita delitev nacionalnih trgov. Glede na potrebo po uravnoteženju prostega pretoka blaga ter varstva industrijske in poslovne lastnine, zahtevano s členoma 34 PDEU in 36 PDEU, ni mogoče reči, da ima zahteva, naj gospodarski subjekti spoštujejo avtorskopравno varstvo v državi članici distribuiranja, nesorazmerne učinke za prosti pretok blaga. Poleg tega ne more biti nesorazmerna nobena omejitev prostega pretoka blaga, s katero se zagotavlja, da EU in njene države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi mednarodnega avtorskega prava.<sup>52</sup>

69. Če bi se javno distribuiranje s prodajo ali drugače iz člena 4(1) Direktive o avtorski pravici razlagalo tako, da zajema neodvisne prevoznike, ki niso bili vključeni v ravnanja, ki pomenijo distribuiranje s prodajo, priznavam, da bi iz tega res lahko izhajala nesorazmerna ovira za storitve prevoza in dobave po Uniji. Razlog za to je, da bi morale ob taki razlagi prevozne družbe preverjati, ali je blago, ki ga prevažajo, avtorskopравno varovano v državi članici, v katero je namenjeno, sicer bi tvegale, da postanejo predmet pregona. Taka splošna obveznost spremljanja bi imela močan odvračalni učinek za opravljanje prevoznih storitev prek nacionalnih meja v Uniji.

70. Vendar to ni moja ugotovitev. T. Donner spada v okvir člena 4(1) Direktive o avtorski pravici in torej na stvarno področje uporabe člena 36 PDEU, ker je bil vključen v ravnanja, ki spadajo v okvir pojma distribuiranja s prodajo varovanih del. V ta ravnanja je bil vključen, ker je sam financiral plačevanje kupnin v Italiji, ker so morali njegovi vozniki sprejemati povračila kupnin v Nemčiji in ker

50 — V opombi 42 navedena sodba.

51 — T. Donner se sklicuje tudi na sodbo z dne 9. aprila 1987 v zadevi Basset (402/85, Recueil, str. 1747). Ni videti, da bi se navedena sodba kakor koli navezovala na vprašanja pred Sodiščem.

52 — Glej točko 34 mojih sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana v opombi 27 navedena sodba Stichting de Thuiskopie.

so morali predmete pripeljati nazaj v Italijo, da bi jim družba Dimensione tam vrnila kupnino in plačala stroške dobave, če te kupnine in stroškov ni hotel poravnati kupec. Te dejavnosti kažejo vključenost v transakcijo, ki močno presega tisto, v katero bi v okviru običajne čezmejne dobave povišala privolila neodvisna prevozna družba, ki bi delovala zunaj distribucijske sheme družbe Dimensione.

### 3. Prepoved samovoljne diskriminacije

71. Načelo enakega obravnavanja velja za pravila o izčrpanju avtorskih pravic v členu 4(2) Direktive o avtorski pravici. Na podlagi načela enakega obravnavanja se primerljivi položaji ne smejo obravnavati različno, različni položaji pa ne enako, razen če je tako obravnavanje objektivno utemeljeno. Poleg tega so v skladu z ustaljeno sodno prakso avtorska in sorodne pravice, ki zaradi svojega učinka na izmenjavo blaga in storitev med državami članicami vstopajo na področje uporabe Pogodbe, podvržene splošnemu načelu prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva.<sup>53</sup>

72. S splošnimi načeli prava Unije se torej preprečuje vsaka razlaga člena 36 PDEU ali člena 4(1) Direktive o avtorski pravici, iz katere bi izhajalo različno obravnavanje primerljivih položajev brez objektivne utemeljitve.

73. Iz razlage prava EU, ki jo zagovarjam, pa ne izhaja nobena diskriminacija. Kupci, ki odpotujejo v Italijo, da bi prevzeli dela, kupljena od družbe Dimensione, ali ki to naročijo neodvisnemu prevozniku, ki ni vključen v distribucijsko shemo, niso v položaju, primerljivem s položajem T. Donnerja. Njihovo ravnanje je le zasebni uvoz kopij avtorskopravno varovanih del, ki je v Nemčiji, kot kaže, dovoljen.

### E – Sankcije

74. S pravom EU se državam članicam ne preprečuje nalaganje sorazmernih kazenskih sankcij za boj proti usmerjenemu ravnanju, kot je nastopilo v obravnavanem primeru. Nasprotno, v uvodni izjavi 28 Direktive o uveljavljanju pravic je izrecno navedeno, da „v ustreznih primerih tudi kazenske sankcije predstavljajo sredstvo za zagotavljanje uveljavitve pravic intelektualne lastnine“,<sup>54</sup> na podlagi člena 8(1) Direktive o avtorski pravici pa morajo države članice predvideti ustrezne sankcije in pravna sredstva v zvezi s kršitvami pravic in obveznosti, ki jih določa navedena direktiva, ter zagotoviti, da se te sankcije in pravna sredstva uporabljajo. V skladu z upoštevnimi splošnimi načeli prava EU člen 8(1) Direktive o avtorski pravici v nadaljevanju določa, da morajo biti take sankcije „učinkovite, sorazmerne in odvrčilne“.<sup>55</sup>

75. Sorazmernost predlagane sankcije bo presodilo nacionalno sodišče, ki mora ustrezno upoštevati dejstvo, da sta v Listini EU o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) predvidena varstvo intelektualne lastnine<sup>56</sup> ter zahteva po sorazmernosti kazenskih sankcij<sup>57</sup>. Poleg tega je v uvodni izjavi 17 Direktive o uveljavljanju pravic navedeno, da je treba pravna sredstva določiti tako, da se upoštevajo „posebne značilnosti“ vsakega primera, „vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine, in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve“.

53 — Glej v opombi 46 navedeno sodno prakso. To je razširjeno na prepoved diskriminacije glede na geografsko poreklo blaga. Glej v opombi 47 navedeno sodno prakso.

54 — V tem smislu je obravnavani položaj nasprotje tistemu, ki je bil predmet sodbe z dne 28. aprila 2011 v zadevi El Dridi (C-61/11, ZOdl., str. I-3015), v kateri naložitev kazenske sankcije ni bila v skladu s standardi in postopki, določenimi v direktivi, ter bi lahko, namesto da bi omogočila uresničitev cilja, ki mu sledi zadevna direktiva, ta cilj ogrozila. Glej tudi sodbo z dne 6. decembra 2011 v zadevi Achughabian (C-329/11, ZOdl., str. I-12695).

55 — Glej tudi uvodno izjavo 58 Direktive o avtorski pravici, ki je vsebinsko podobna.

56 — Glej člen 17(2) Listine.

57 — Glej člen 49 Listine.

76. Treba je še opozoriti, da lahko ravnanje, ki lahko pripelje do sankcij ali pravnih sredstev na podlagi civilnega prava ali civilnega procesnega prava, ker ima značaj zlorabe, vseeno ostane zunaj dosega kazenskega prava zaradi zahteve po predvidljivosti, ki je sestavni del načela *nulla poena sine lege*, izraženega v členu 49(1) Listine.<sup>58</sup> Nazadnje, sodna praksa Sodišča vsebuje še en zaščitni ukrep, ki se uporablja za pravna sredstva, kadar se države članice odločijo izvajati direktive z uporabo kazenskih sankcij. Kadar je na voljo več kazenskih sankcij, velja, da se države članice ne morejo sklicevati na zadevno direktivo, da bi povečale kazensko odgovornost ali retroaktivno naložile strožjo razpoložljivo kazen.<sup>59</sup>

#### IV – Predlog

77. Iz teh razlogov Sodišču predlagam, naj na vprašanje, ki ga je postavilo Bundesgerichtshof, odgovori:

Člena 34 PDEU in 36 PDEU, ki urejata prosti pretok blaga, ne nasprotujeta kaznivosti pomoči pri prepovedanem distribuiranju avtorskoppravno varovanih del, ki izhajajo iz uporabe nacionalnega kazenskega prava, če se kopije avtorskoppravno varovanega dela v državi članici distribuirajo s prodajo tako, da se v tej državi članici javnosti omogoča dostop do njih na podlagi čezmejnega dogovora o prodaji na daljavo, pri čemer je ta dogovor nastal v drugi državi članici Evropske unije, v kateri avtorskoppravno varstvo tega dela ni obstajalo ali ga ni bilo mogoče uveljavljati.

58 — Glej sodbo z dne 29. marca 2011 v zadevi ThyssenKrupp Nirosta proti Komisiji (C-352/09 P, ZOdl., str. I-2359, točka 80).

59 — Sodba z dne 3. maja 2005 v združenih zadevah Berlusconi in drugi (C-387/02, C-391/02 in C-403/02, ZOdl., str. I-3565, točke od 70 do 78). Za meje načela, s katerim se prepoveduje retroaktivna uporaba strožje razpoložljive kazenske sankcije, glej sodbo z dne 14. februarja 2012 v zadevi Toshiba Corporation (C-17/10, točke od 64 do 66). T. Donner se je poskušal sklicevati tudi na sodbo z dne 6. marca 2007 v združenih zadevah Placanica in drugi (C-338/04, C-359/04 in C-360/04, ZOdl., str. I-1891), v katere točki 68 je Sodišče opozorilo, da v skladu z ustaljeno sodno prakso kazenska zakonodaja ne more omejiti temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja pravo Skupnosti. Vendar glede na mojo ugotovitev, da je mogoče vsako omejitev iz člena 34 PDEU utemeljiti s členom 36 PDEU, v obravnavanem primeru naložitev kazenske sankcije ne bi bila v nasprotju s prostim pretokom blaga.