



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deveti senat)

dne 18. januarja 2017*

„Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Direktiva 2004/48/ES — Postopek v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine — Pravica do informacij — Zahteva za informacije v postopku — Postopek, povezan s tožbo, na podlagi katere je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine“

V zadevi C-427/15,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Nejvyšší soud (vrhovno sodišče, Češka republika) z odločbo z dne 24. junija 2015, ki je prispela na Sodišče 3. avgusta 2015, v postopku

NEW WAVE CZ, a.s.

proti

ALLTOYS, spol. s r.o.,

SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi C. Vajda (poročevalec), v funkciji predsednika senata, K. Jürimäe, sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za češko vlado M. Smolek in J. Vláčíl, agenta,

— za Evropsko komisijo P. Němečková in F. Wilman, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: češčina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 8(1) Direktive 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).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo NEW WAVE CZ, a.s. (v nadaljevanju: NEW WAVE), imetnico besedne znamke MegaBabe, in družbo ALLTOYS, spol. s r.o. glede tega, da je slednja to znamko uporabljala brez soglasja prvonavedene.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 V uvodni izjavi 10 Direktive 2004/48 je navedeno:
„Cilj te direktive je približevanje [zakonodaj držav članic], da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu.“
 - 4 Člen 8 te direktive, naslovljen „Pravica do informacij“, v odstavkih 1 in 2 določa:
„1. Države članice zagotovijo, da lahko v okviru postopkov v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine in na podlagi utemeljene in sorazmerne zahteve vlagatelja pristojni sodni organi odredijo, da informacije o izvoru in distribucijskih omrežjih [mrežah] blaga ali storitev, ki kršijo pravico intelektualne lastnine, priskrbi kršitelj in/ali katera koli druga oseba, za katero se ugotovi, da:
(a) poseduje v komercialnem obsegu blago, ki je predmet kršitve;
(b) uporablja v komercialnem obsegu storitve, ki so predmet kršitve;
(c) zagotavlja v komercialnem obsegu storitve, uporabljene v dejavnostih, ki so predmet kršitve;
ali
(d) za katero je oseba iz točke (a), (b) ali (c) navedla, da je bila vpletena v proizvodnjo, izdelavo ali distribucijo blaga ali opravljanje storitev.
 2. Informacije iz odstavka 1 vključujejo, kot je ustrezno:
(a) imena in naslove proizvajalcev, izdelovalcev, distributerjev, dobaviteljev in drugih prejšnjih imetnikov blaga ali storitev, kakor tudi predvidenih trgovcev na debelo in na drobno;
(b) informacije o proizvedenih, izdelanih, dostavljenih, prejetih ali naročenih količinah, pa tudi o cenah, doseženih za zadevno blago ali storitve.“
- 5 Člen 9 navedene direktive, naslovljen „Začasni in varnostni ukrepi“, v odstavkih 1 in 2 določa:
„1. Države članice zagotovijo, da lahko sodni organi na zahtevo vlagatelja:
(a) izdajo proti domnevnemu kršitelju začasno odredbo, namenjeno preprečitvi kakršne koli neposredne kršitve pravice intelektualne lastnine, ali začasno prepovedo, po potrebi s ponavljajočimi se [periodičnimi] denarnimi kaznimi, kadar je to predvideno z nacionalno

zakonodajo, nadaljevanje domnevnih kršitev navedene pravice ali za tako nadaljevanje predvidijo predložitev garancij, namenjenih zagotovitvi odškodnine imetniku pravice; začasna odredba se lahko po enakih pogojih izda tudi proti posredniku, katerega storitve tretja stranka uporablja za kršitev pravice intelektualne lastnine; odredbe proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka za kršitev avtorske ali sorodne pravice, so zajete v Direktivi 2001/29/ES;

(b) odredijo zaseg ali izročitev blaga, s katerim se domnevno krši pravica intelektualne lastnine, da se prepreči njegov vstop ali gibanje v komercialnih tokovih.

2. V primeru kršitve, storjene v komercialnem obsegu, države članice zagotovijo, da lahko sodni organi, če oškodovana stranka dokaže okoliščine, ki bi verjetno ogrozile izterjavo odškodnine, odredijo varnostni zaseg premičnin in nepremičnin domnevnega kršitelja, vključno z blokiranjem njegovih bančnih računov in drugega premoženja. V ta namen lahko pristojni organi odredijo predložitev bančnih, finančnih ali komercialnih dokumentov ali primeren dostop do ustreznih informacij.“

6 Člen 13 Direktive 2004/48, naslovljen „Odškodnine“, v odstavku 1 določa:

„Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve.

[...]“

Češko pravo

7 Člen 3(1) zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon št. 221/2006 o uresničevanju pravic industrijske lastnine s strani tretjih oseb in o spremembi zakonov na področju varstva industrijske lastnine; v nadaljevanju: zakon št. 221/2006) določa možnost uveljavljanja pravice do informacij v zvezi s kršitvijo pravice.

8 V skladu s členom 3(2) zakona št. 221/2006 lahko imetnik, če mu informacija iz odstavka 1 tega člena ni posredovana prostovoljno v razumnem času, zahteva to informacijo z vložitvijo zahteve pri sodišču v postopku zaradi kršitve pravice. Sodišče zahtevo zavrne, če ni sorazmerna z resnostjo ogrožanja ali kršitve pravice.

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

9 Družba NEW WAVE je sprožila prvi postopek proti družbi ALLTOYS, ker je ta ob ponujanju njenega blaga uporabljala znamko MegaBabe brez njenega soglasja.

10 V okviru tega prvega postopka je nacionalno sodišče s pravnomočno sodbo razsodilo, da je družba ALLTOYS kršila pravice, ki jih ima družba NEW WAVE na znamki MegaBabe, in ji naložilo, naj se v prihodnje vzdrži krivdnega ravnanja in naj umakne zadevne proizvode, ki jih je že dala na trg. Vendar navedeno sodišče družbi NEW WAVE ni dovolilo spremeniti njene tožbe, tako da bi se družbi ALLTOYS naložila tudi obveznost, naj ji predloži vse informacije v zvezi z zadevnim blagom.

11 Po pravnomočnem koncu navedenega postopka je družba NEW WAVE sprožila nov postopek pri Městský soud v Praze (občinsko sodišče v Pragi, Češka republika), v katerem je predlagala, naj se družbi ALLTOYS naloži, naj ji sporoči vse informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga z znamko MegaBabe, ki ga je slednja kadar koli v preteklosti ali zdaj skladiščila, dala na trg ali uvozila, zlasti ime in priimek oziroma trgovsko ime ali firmo in naslov stalnega prebivališča oziroma sedeža dobavitelja, proizvajalca, trgovca na debelo, distributerja in drugega prejšnjega imetnika navedenega

blaga, ter podatke o dobavljenih, skladiščenih, prejetih ali naročenih in prodanih količinah, natančne podatke o prodajni ceni različnih proizvodov in o ceni, ki jo je družba ALLTOYS plačala dobavitelju za dobavljeno blago.

- 12 Městský soud v Praze (občinsko sodišče v Pragi) je s sodbo z dne 26. aprila 2011 zavrnilo tožbo družbe NEW WAVE. Navedeno sodišče je menilo, da ni mogoče uveljavljati pravice do informacij s samostojno tožbo, ker člen 3 zakona št. 221/2006 določa, da se taka pravica lahko uveljavlja samo z zahtevo pri sodišču, pri katerem poteka postopek v zvezi s kršitvijo pravice. Vendar je bil po mnenju tega sodišča v postopku v glavni stvari postopek zaradi kršitve pravice že končan s pravnomočno sodbo, izdano v okviru prvega postopka.
- 13 Družba NEW WAVE je vložila pritožbo pri Vrchní soud v Praze (višje sodišče v Pragi, Češka republika), ki je s sodbo z dne 27. februarja 2012 spremenilo prvostopenjsko sodbo tako, da je družbi ALLTOYS odredilo, naj družbi NEW WAVE sporoči zahtevane informacije. Navedeno pritožbeno sodišče je menilo, da je treba za razlago člena 3 zakona št. 221/2006 upoštevati člen 8(1) Direktive 2004/48. V teh okoliščinah je menilo, da je postopek za posredovanje informacij, ki niso bile sporočene prostovoljno, tudi postopek v zvezi s kršitvijo pravice.
- 14 Družba ALLTOYS je zoper sodbo navedenega sodišča vložilo kasacijsko pritožbo pri Nejvyšší soud (vrhovno sodišče, Češka republika).
- 15 Zadnjenavedeno sodišče je opozorilo, da je bil z zakonom št. 221/2006 sicer opravljen prenos Direktive 2004/48 v češki pravni red, vendar obstaja razlika med besedilom tega zakona in besedilom te direktive. Čeprav namreč člen 3 zakona št. 221/2006 določa možnost pridobitve informacij z vložitvijo zahteve „v postopku v zvezi s kršitvijo pravice“ („v řízení o porušení práva“), člen 8(1) Direktive 2004/48 v češki različici določa obveznost držav članic, da zagotovijo možnost pridobitve informacij, „povezanih s postopki v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine“ („v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví“). Po mnenju predložitvenega sodišča je treba to nacionalno določbo razlagati v skladu z Direktivo 2004/48. Vendar navaja, da razlaga tega izraza iz člena 8(1) te direktive ni nedvoumna.
- 16 Nejvyšší soud (vrhovno sodišče) poleg tega poudarja, da obstajajo razlike med različnimi jezikovnimi različicami Direktive 2004/48. Tako so v češki, angleški in francoski različice te direktive uporabljeni izrazi „povezan s postopkom“ („v souvislosti s řízením“), „v okoliščinah postopka“ („in the context of proceedings“) oziroma „v okviru tožbe“ („dans le cadre d'une action“). Po mnenju navedenega sodišča – drugače kot češka in angleška različica Direktive 2004/48 – francoska različica te direktive najbolj ustreza besedilu zakona št. 221/2006, saj uvaja ožje razmerje med tožbo in zahtevo za informacije.
- 17 V teh okoliščinah je Nejvyšší soud (vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 8(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da gre v primeru, ko želi tožeča stranka po tem, ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem postopku pridobiti informacije o izvoru in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši pravica intelektualne lastnine (na primer, da bi lahko natančno opredelila škodo in potem zahtevala odškodnino zanj), za postopek, ki spada v okvir postopka o kršitvi pravic intelektualne lastnine?“

Vprašanje za predhodno odločanje

- 18 Predložitveno sodišče želi z vprašanjem izvedeti, ali je treba člen 8(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da se uporablja za položaj, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem tožeča stranka po tem, ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem postopku zahteva informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši ta pravica.
- 19 Glede tega je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi kontekst in cilje, ki se želijo doseči z ureditvijo, katere del je (sodba z dne 17. marca 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, točka 14 in navedena sodna praksa).
- 20 Na prvem mestu je treba glede besedila člena 8(1) Direktive 2004/48 navesti, prvič, da se izraza „v okviru postopkov v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine“ ne sme razumeti, kot da se nanaša zgolj na postopke za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine. Uporaba tega izraza namreč ne izključuje, da bi ta izraz lahko zajemal tudi ločene postopke, kot je ta v postopku v glavni stvari, ki so začeti po pravnomočnem koncu postopka, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine.
- 21 Glede tega je treba sicer dodati – kot je opozorilo predložitveno sodišče – da so v nekaterih jezikovnih različicah člena 8(1) Direktive 2004/48, kot je francoska, uporabljeni izrazi, ki bi jih bilo mogoče razlagati, kot da imajo ožje področje uporabe od izrazov, uporabljenih v drugih jezikovnih različicah, kot sta češka in angleška. Vendar ostaja dejstvo – kot je Evropska komisija opozorila v stališču, predloženem Sodišču – da iz nobene od teh jezikovnih različic ne izhaja, da mora tožeča stranka pravico do informacij, določeno v tem členu, uveljavljati v okviru enega in istega postopka za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine.
- 22 Drugič, iz besedila člena 8(1) Direktive 2004/48 izhaja, da naslovnik obveznosti priskrbeti informacije ni samo kršitelj zadevne pravice intelektualne lastnine, ampak tudi „katera koli druga oseba“ iz točk od (a) do (d) te določbe. Te osebe pa niso nujno stranke v postopku za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine. Ta ugotovitev potrjuje, da se besedilo člena 8(1) te direktive ne sme razlagati, kot da se uporablja samo v okviru takih postopkov.
- 23 Na drugem mestu je taka razlaga tudi v skladu s ciljem Direktive 2004/48, ki je – kot je navedeno v njeni uvodni izjavi 10 – približevanje zakonodajnih sistemov držav članic glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, da bi se zagotovila visoka, enakovredna in homogena raven varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu (sodba z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točka 71).
- 24 Za zagotovitev visokega varstva intelektualne lastnine je tako treba zavrnilo razlago, da se pravica do informacij, določena v členu 8(1) Direktive 2004/48, prizna samo v okviru postopka za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine. Obstajala bi namreč nevarnost, da take ravni varstva ne bi bilo mogoče zagotoviti, če te pravice do informacij ne bi bilo mogoče uresničevati tudi v okviru ločenega postopka, začetega po pravnomočno končanem postopku, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, kot je ta v postopku v glavni stvari.
- 25 Na tretjem mestu, opozoriti je treba, da se s pravico do informacij, določeno v členu 8(1) Direktive 2004/48, konkretizira temeljna pravica do učinkovitega pravnega sredstva, ki je zagotovljena v členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in s tem zagotavlja učinkovito uresničevanje temeljne lastninske pravice, katere del je pravica do intelektualne lastnine, varovana z njenim členom 17(2) (glej v tem smislu sodbo z dne 16. julija 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, točka 29). Tako ta pravica do informacij imetniku pravice intelektualne lastnine omogoča, da za varstvo te pravice ugotovi, kdo jo krši, in da sprejeme potrebne ukrepe, kot je vložitev zahteve po začasnih ukrepih, določenih v členu 9(1) in (2) Direktive 2004/48, ali odškodninskega zahtevka, določenega

v členu 13 te direktive. Imetnik pravice intelektualne lastnine namreč – ne da bi v celoti poznal obseg kršitve svoje pravice – ne bi mogel določiti ali izračunati odškodnine, do katere bi bil upravičen zaradi te kršitve.

- 26 Glede tega je treba navesti, da zahteve za pridobitev vseh upoštevnihi informacij ni vedno mogoče vložiti v okviru postopka, ki se je končal z ugotovitvijo kršitve pravice intelektualne lastnine. Zlasti ni mogoče izključiti, da se imetnik pravice intelektualne lastnine z obsegom kršitve te pravice seznani šele po pravnomočnem koncu tega postopka.
- 27 Iz tega sledi, da se uresničevanja pravice do informacij, določene v členu 8(1) Direktive 2004/48, ne sme omejiti na postopke za ugotavljanje kršitve pravice intelektualne lastnine.
- 28 Ob upoštevanju zgornjih preudarkov je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 8(1) Direktive 2004/48 razlagati tako, da se uporablja za položaj, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem tožeča stranka po tem, ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem postopku zahteva informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši ta pravica.

Stroški

- 29 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deveti senat) razsodilo:

Člen 8(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da se uporablja za položaj, kot je ta v postopku v glavni stvari, v katerem tožeča stranka po tem, ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem postopku zahteva informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši ta pravica.

Podpisi