



## Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (nionde avdelningen)

den 18 januari 2017\*

”Begäran om förhandsavgörande — Immaterialrätt — Direktiv 2004/48/EG — Rättegång om immaterialrättsintrång — Rätt till information — Information som begärs i ett förfarande — Förfarande kopplat till den rättegång i vilken immaterialrättsintrång fastställts”

I mål C-427/15,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Nejvyšší soud (Högsta domstolen, Republiken Tjeckien) genom beslut av den 24 juni 2015, som inkom till domstolen den 3 augusti 2015, i målet

**NEW WAVE CZ, a.s.**

mot

**ALLTOYS, s r. o.,**

meddelar

DOMSTOLEN (nionde avdelningen)

sammansatt av tillförordnade avdelningsordföranden C. Vajda (referent) samt domarna K. Jürimäe och C. Lycourgos,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Tjeckiens regering, genom M. Smolek och J. Vlácil, båda i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom P. Němečková och F. Wilman, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

\* \* Rättegångsspråk: tjeckiska.

## Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rättelse i EUT L 195, 2004, s. 16).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan NEW WAVE CZ, a.s. (nedan kallat NEW WAVE), som är innehavare av ordmärket MegaBabe, och ALLTOYS, spol. s r. o. angående det förhållandet att sistnämnda bolag använt varumärket utan det förstnämnda bolagets samtycke.

### Tillämpliga bestämmelser

#### *Unionsrätt*

- 3 Skäl 10 i direktiv 2004/48 har följande lydelse:

”Syftet med detta direktiv är att tillnärma [medlemsstaternas lagstiftningar] för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden.”
- 4 I artikel 8 i direktivet, med rubriken ”Rätt till information”, anges följande i punkterna 1 och 2:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång och som svar på en berättigad och proportionell begäran av kändanden, får besluta att information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna skall lämnas av intrångsgöraren och/eller annan person som

  - a) har befunnits förfoga över intrångsgörande varor i kommersiell skala,
  - b) har befunnits använda intrångsgörande tjänster i kommersiell skala,
  - c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahålla tjänster som använts i intrångsgörande verksamhet,

eller

  - d) har pekats ut av en person som avses i a, b eller c såsom delaktig i produktion, tillverkning eller distribution av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna.
2. Informationen i punkt 1 skall, om lämpligt, omfatta

  - a) namn och adress på producenter, tillverkare, distributörer, leverantörer och andra som tidigare innehaft respektive använt varorna eller tjänsterna, samt på tilltänkta grossister och detaljister,
  - b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller beställts samt om erhållet pris på varorna eller tjänsterna.”

- 5 I artikel 9 i direktivet, med rubriken ”Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder”, föreskrivs följande i punkterna 1 och 2:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna på sökandens begäran får

- a) utfärda ett interimistiskt föreläggande mot den påstådda intrångsgöraren i syfte att hindra ett omedelbart förestående immaterialrättsintrång eller tillfälligt förbjuda, vid behov förenat med vite om så föreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsättning av det påstådda intrånget eller göra en fortsättning avhängig av att det ställs säkerhet för ersättning till rättighetshavaren; ett interimistiskt föreläggande får också utfärdas på samma villkor mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av en tredje man för att göra immaterialrättsintrång; förelägganden mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet omfattas av direktiv 2001/29/EG,
- b) besluta om beslag eller överlämnande av varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet för att förhindra att de införs eller omsätts på marknaden.

2. När det gäller intrång som begås i kommersiell skala skall medlemsstaterna se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, om den skadelidande parten påvisar omständigheter som kan äventyra indrivningen av skadestånd, får belägga fast och rörlig egendom som tillhör den påstådda intrångsgöraren med kvarstad, innefattande en möjlighet att frysa dennes bankkonton och andra tillgångar. I detta syfte får de behöriga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller affärshandlingar skall lämnas ut, eller om lämplig tillgång till relevant information.”

- 6 I artikel 13 i direktiv 2004/48, med rubriken ”Skadestånd”, anges följande i punkt 1:

”Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.

...”

#### *Tjeckisk rätt*

- 7 Det är enligt 3 § punkt 1 i zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (lag nr 221/2006 om utövande av industriell äganderätt och ändring av vissa lagar om skydd för industriell äganderätt) (nedan kallad lag nr 221/2006) möjligt att begära information om intrång i en rättighet.
- 8 Enligt 3 § punkt 2 i lag nr 221/2006 kan rättighetsinnehavaren, om den information som avses i punkt 1 inte lämnas ut frivilligt inom en skälig frist, vid domstol begära ut informationen i samband med en rättegång om rättighetsintrång. Om begäran inte står i proportion till hur allvarligt rättighetsintrånget eller hotet om sådant är, ska domstolen avslå begäran.

#### **Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan**

- 9 NEW WAVE inledde ett första förfarande mot ALLTOYS för att detta bolag, vid erbjudandet av sina varor, hade använt varumärket MegaBabe utan NEW WAVE:s samtycke.
- 10 Den nationella domstolen fastställde, i detta första förfarande, genom lagakraftvunnen dom, att ALLTOYS hade gjort intrång i de rättigheter som NEW WAVE har till varumärket MegaBabe och ålade ALLTOYS att hädanefter upphöra med rättsstridiga handlingar och att dra tillbaka de varor som redan hade släppts ut på marknaden. Samma domstol tillät emellertid inte NEW WAVE att ändra sin ansökan så att ALLTOYS även skulle förpliktas att lämna ut all information om de aktuella varorna till NEW WAVE.

- 11 Efter det att nämnda förfarande slutgiltigt hade avslutats inledde NEW WAVE ett nytt förfarande vid Městský soud v Praze (Stadsdomstolen i Prag, Republiken Tjeckien). Det yrkades att ALLTOYS skulle föreläggas att till NEW WAVE lämna ut all information om ursprung och distributionsnät för de varor som var försedda med varumärket Megababe och som ALLTOYS någon gång, nu eller tidigare, haft i lager, släppt ut på marknaden eller importerat, särskilt för- och efternamn eller firmanamn eller beteckning och hemvist eller säte för leverantören, tillverkaren, grossisten, distributören eller andra som tidigare innehaft dessa varor, samt information om de kvantiteter som levererats, lagrats, mottagits eller beställts liksom de kvantiteter som sålts, exakta uppgifter om försäljningspriset för de olika varorna samt det pris som ALLTOYS betalat leverantörer för levererade varor.
- 12 Městský soud v Praze (Stadsdomstolen i Prag) ogillade NEW WAVE:s ansökan genom dom av den 26 april 2011. Nämnda domstol ansåg att någon rätt till information inte kunde göras gällande genom en separat talan, eftersom det i 3 § i lag nr 221/2006 föreskrivs att en sådan rätt endast kan åberopas genom en begäran som framställs till den domstol som ska pröva en talan om rättighetsintrång. Enligt Městský soud v Praze hade rättegången om rättighetsintrång redan avslutats genom lagakraftvunnen dom som meddelats i det första förfarandet.
- 13 NEW WAVE inkom med ett överklagande till Vrchní soud v Praze (Överdomstolen i Prag, Republiken Tjeckien), som genom dom av den 27 februari 2012 ändrade den dom som hade meddelats i första instans och förelade ALLTOYS att lämna ut den begärda informationen till NEW WAVE. Domstolen i andra instans ansåg att artikel 8.1 i direktiv 2004/48 skulle beaktas vid tolkningen av 3 § i lag nr 221/2006. Den bedömde att ett förfarande om tillhandahållande av information som inte lämnats ut frivilligt även utgjorde ett förfarande om rättighetsintrång.
- 14 ALLTOYS överklagade den dom som hade meddelats i andra instans till Nejvyšší soud (Högsta domstolen, Republiken Tjeckien).
- 15 Sistnämnda domstol har påpekat att även om lag nr 221/2006 innebär att direktiv 2004/48 har införlivats med den tjeckiska rättsordningen, finns det en skillnad mellan lagens lydelse och direktivets lydelse. Medan det enligt 3 § i lag nr 221/2006 är möjligt att begära information "i samband med ett förfarande om rättighetsintrång" ("*v řízení o porušení práva*"), föreskrivs det nämligen i artikel 8.1 i direktiv 2004/48, i den tjeckiska versionen, att medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att det är möjligt att få information "i förhållande till en rättegång om immaterialrättsintrång" ("*v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví*"). Enligt den hänskjutande domstolen ska den nationella bestämmelsen tolkas i enlighet med direktiv 2004/48. Samma domstol har emellertid påpekat att detta uttryck, som finns i artikel 8.1 i direktivet, inte är otvetydigt.
- 16 Nejvyšší soud (Högsta domstolen) har understrukt att det finns skillnader mellan de olika språkversionerna av direktiv 2004/48. I den tjeckiska, den engelska och den franska versionen av direktivet används således uttrycket "i förhållande till en rättegång" ("*v souvislosti s řízením*"), "i det sammanhang som avser en rättegång" ("*in the context of proceedings*") och "i samband med en rättegång" ("*dans le cadre d'une action*"). Enligt denna domstol motsvarar den franska versionen av direktiv 2004/48, till skillnad från den tjeckiska och den engelska versionen av direktivet, snarare lydelsen av lag nr 221/2006, eftersom den innebär ett närmare samband mellan rättegången och begäran om information.
- 17 Mot denna bakgrund beslutade Nejvyšší soud (Högsta domstolen) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:  
  
"Ska artikel 8.1 i direktiv 2004/48 tolkas så, att det även är betrakta som 'i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång' om kändan, efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet, i ett separat förfarande begär information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna (exempelvis i syfte att närmare kunna bedöma skadans storlek för att senare kunna begära ersättning för den)?"

## Prövning av tolkningsfrågan

- 18 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att den ska tillämpas i en situation, såsom den i det nationella målet, i vilken en kärande, efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet, i ett separat förfarande begär information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna.
- 19 Enligt EU-domstolens fasta praxis ska vid tolkningen av en unionsbestämmelse inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (dom av den 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punkt 14 och där angiven rättspraxis).
- 20 Vad beträffar lydelsen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48, ska det först påpekas att uttrycket ”i samband med en rättegång om immaterialrättsintrång” inte kan tolkas så, att det enbart avser förfaranden som syftar till fastställande av immaterialrättsintrång. Användningen av detta uttryck utesluter nämligen inte att denna artikel 8.1 även kan omfatta separata förfaranden, såsom det som är aktuellt i det nationella målet, vilka inletts efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet.
- 21 Såsom den hänskjutande domstolen har påpekat används visserligen i vissa språkversioner av artikel 8.1 i direktiv 2004/48, däribland den franska versionen, uttryck som skulle kunna tolkas som om de hade ett mera begränsat tillämpningsområde än de uttryck som används i andra språkversioner, däribland den tjeckiska och den engelska versionen. I likhet med vad Europeiska kommissionen har påpekat i sitt yttrande till EU-domstolen, framgår det emellertid inte av någon av dessa språkversioner att käranden måste göra gällande rätten till information enligt denna artikel i ett och samma förfarande som syftar till fastställande av immaterialrättsintrång.
- 22 Det framgår vidare av lydelsen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48 att det inte bara är den som gör immaterialrättsintrång utan även sådan ”annan person” som avses i artikel 8.1 leden a–d som är skyldig att lämna ut information. Dessa personer är inte nödvändigtvis parter i förfarandet om fastställande av immaterialrättsintrång. Detta konstaterande bekräftar att lydelsen av artikel 8.1 i direktivet inte kan tolkas så, att den endast är tillämplig i sådana förfaranden.
- 23 EU-domstolen finner härefter att denna tolkning även är förenlig med målet med direktiv 2004/48 som, enligt skäl 10 i direktivet, är att tillnärma medlemsstaternas lagstiftningar såvitt avser medel för att skydda immateriella rättigheter för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för sådana rättigheter på den inre marknaden (dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punkt 71).
- 24 För att säkerställa en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter, finner EU-domstolen att rätten till information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 således inte bör tolkas så, att denna rätt endast föreligger i ett förfarande om fastställande av immaterialrättsintrång. Det skulle nämligen finnas en risk för att en sådan hög skyddsnivå inte säkerställdes om det inte var möjligt att utöva rätten till information även i ett separat förfarande som inletts efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet, såsom det förfarande som är aktuellt i det nationella målet.
- 25 Det ska vidare erinras om att rätten till information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 utgör en konkretisering av den grundläggande rätten till ett effektivt rättsmedel, som garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och den säkerställer därigenom att den grundläggande rätten till egendom, som även omfattar immateriell egendom som åtnjuter skydd enligt artikel 17.2 i stadgan, utövas effektivt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punkt 29). Rätten till information gör det följaktligen möjligt

för innehavaren av en immateriell rättighet att identifiera den som gjort intrång i rättigheten och att vidta nödvändiga åtgärder, såsom att framställa en begäran om interimistiska åtgärder enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2004/48 eller en ansökan om skadestånd enligt artikel 13 i direktivet, för att skydda rättigheten. Om innehavaren av en immateriell rättighet inte har full kännedom om omfattningen av intrånget i rättigheten, kan vederbörande nämligen inte fastställa eller närmare beräkna det skadestånd som han eller hon har rätt till på grund av intrånget.

- 26 Det är inte alltid möjligt att framställa en begäran för att få ut all relevant information i ett förfarande vid vars utgång immaterialrättsintrång fastställts. I synnerhet kan det inte uteslutas att innehavaren av en immateriell rättighet får kännedom om intrångets omfattning först efter det att detta förfarande avslutats.
- 27 Av detta följer att det saknas anledning att begränsa utövandet av rätten till information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 till att endast avse förfaranden om fastställande av immaterialrättsintrång.
- 28 Av det ovan anförda följer att den fråga som har ställts ska besvaras enligt följande. Artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att den ska tillämpas i en situation, såsom den i det nationella målet, i vilken en kärande, efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet, i ett separat förfarande begär information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna.

### **Rättegångskostnader**

- 29 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) följande:

**Artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att den ska tillämpas i en situation, såsom den i det nationella målet, i vilken en kärande, efter det att en rättegång avslutats där det fastställts att intrång skett i en immateriell rättighet, i ett separat förfarande begär information om ursprung och distributionsnät för de intrångsgörande varorna eller tjänsterna.**

Underskrifter