Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
ATHANASIOSA RANTOSA
od 17. studenoga 2022.[1]

Predmet C-628/21

TB
uz sudjelovanje:
Castorama Polska Sp. z o.o.,
„Knor” Sp. z o.o.

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 2004/48/EZ – Poštovanje pravâ intelektualnog vlasništva – Članak 4. – Osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava – Članak 8. stavak 1. – Postupak u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva – Prodaja robe kojom se povređuje pravo – Autorsko pravo i srodna prava – Tužiteljevo pravo na informaciju o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe – Eventualna potreba da tužitelj dokaže da je nositelj prava intelektualnog vlasništva”

I. Uvod

1. Poduzetnik prodaje reprodukcije grafičkih prikaza bez pristanka osobe koja se poziva na to da je autorica tih prikaza. Ta osoba pokreće sudski postupak u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48/EZ[2], kojim se utvrđuje instrumentalno pravo kojim se želi osigurati djelotvorna zaštita intelektualnog vlasništva[3]. Treba li ta osoba dokazati da je nositeljica predmetnog prava intelektualnog vlasništva ili je dovoljan samo *prima facie dokaz* da je nositeljica tog prava? To je u biti pitanje koje postavlja Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska).

2. Sud će u ovom predmetu ispitati, s obzirom na svoju sudsku praksu, potreban standard dokazivanja u okviru zahtjeva za pružanje informacija o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga na temelju prava na informaciju predviđenog u članku 8. stavku 1. Direktive

[1] Izvorni jezik: francuski

[2] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.). Vidjeti u pogledu te direktive Petillion, F. i Heirwegh, A., „Genesis, Adoption and Application of European Directive 2004/48/EC”, u *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*, Petillion, F. (ur.), Intersentia, Antwerpen, 2019., str. 1. do 48.

[3] Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika P. Cruza Villalóna u predmetu Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:243, t. 24.).

2004/48. Kako bi se odgovorilo na postavljeno pitanje, valja odvagnuti, s jedne strane, pravo na informaciju nositeljâ prava intelektualnog vlasništva i, s druge strane, zaštitu tuženika od zlouporabe tog prava.

II. Pravni okvir

A. Pravo Unije

3. U skladu s uvodnim izjavama 10. i 17. Direktive 2004/48:

„(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava [država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu.

[…]

(17) Mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.”

4. U članku 1. te direktive, naslovljenom „Predmet”, navodi se:

„Ova se Direktiva odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. […]”

5. Poglavlje II. navedene direktive, naslovljeno „Mjere, postupci i pravna sredstva, sadržava članke 3. do 15. Člankom 3. te direktive, naslovljenim „Opća obveza”, određuje se:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti pošteni i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvraćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

6. Člankom 4. Direktive 2004/48, naslovljenim „Osobe ovlaštene za podnošenje zahtjeva za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava”, predviđa se:

„Kao osobe koje su ovlaštene zatražiti primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava iz ovog poglavlja države članice moraju priznati:

(a) nositelje prava intelektualnog vlasništva, u skladu s odredbama mjerodavnog prava;

(b) sve druge osobe koje su ovlaštene koristiti ta prava, a posebno stjecatelje licencije, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i u skladu s odredbama mjerodavnog prava;

(c) tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i u skladu s odredbama mjerodavnog prava;

(d) profesionalne organizacije za zaštitu prava kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj je to dopušteno i u skladu s odredbama mjerodavnog prava."

7. U članku 8. te direktive, naslovljenom „Pravo na informaciju", stavci 1. i 2. glase kako slijedi:

„1. Države članice osiguravaju da, u okviru postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva i kao odgovor na opravdan i razmjeran zahtjev tužitelja, nadležna sudska tijela mogu narediti da informaciju o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga koje povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva treba pružiti počinitelj povrede i/ili bilo koja druga osoba:

(a) za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini posjeduje robu koja povrjeđuje pravo;

(b) za koju je utvrđeno da se na komercijalnoj razini koristi uslugama koje povrjeđuju pravo;

(c) za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini pruža usluge koje su korištene u aktivnostima koje povrjeđuju pravo;

ili

(d) koju je osoba iz točki (a), (b) ili (c) navela kao osobu koja je sudjelovala u proizvodnji, izradi ili distribuciji robe ili pružanju usluga.

2. Podaci iz stavka 1., prema potrebi, obuhvaćaju:

(a) imena i adrese proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe ili usluga kao i trgovaca na veliko i malo kojima su bile namijenjene;

(b) podatke o proizvedenim, izrađenim, dostavljenim, primljenim ili naručenim količinama, kao i o cijeni po kojoj su ta roba ili usluge plaćene."

B. Poljsko pravo

8. U članku 278. stavku 1. ustawe – Kodeks postępowania cywilnego (Zakon o uvođenju Zakonika o građanskom postupku) od 17. studenoga 1964., u verziji primjenjivoj na glavni postupak[4] (u daljnjem tekstu: Zakonik o građanskom postupku), navodi se:

„U slučajevima koji zahtijevaju posebna znanja, sud može, nakon što sasluša zahtjeve stranaka u pogledu broja i odabira stručnjaka, zatražiti mišljenje jednog ili više stručnjaka."

[4] Dz. U. iz 2020., poz. 1575.

9. Člankom 479.[89] tog zakonika predviđa se:

„1. Odredbe iz ovog odjeljka primjenjuju se na predmete koji se odnose na zaštitu autorskog prava i srodnih prava, zaštitu pravâ intelektualnog vlasništva i zaštitu drugih prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu (predmeti o intelektualnom vlasništvu).

2. U smislu ovog odjeljka predmetima o intelektualnom vlasništvu smatraju se i predmeti koji se odnose na:

1) sprečavanje nepoštenog tržišnog natjecanja i njegovo suzbijanje;

[…]"

10. Člankom 479.[112] navedenog zakonika određuje se:

„Odredbe koje se odnose na obveznika pružanja informacija primjenjuju se na svaku osobu, uključujući tuženika, koja raspolaže informacijama iz članka 479.[113] ili koja ima pristup tim informacijama."

11. Članak 479.[113] stavci 1. i 2. tog zakonika glase kako slijedi:

„1. Na zahtjev nositelja prava, ako taj nositelj uvjerljivo dokaže da postoje okolnosti svojstvene povredi prava intelektualnog vlasništva, sud može, prije pokretanja postupka koji se odnosi na tu povredu prava intelektualnog vlasništva ili tijekom tog postupka do završetka rasprave u prvostupanjskom postupku, zatražiti od počinitelja povrede da pruži informacije o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga kad je to nužno za potrebe nositeljeva postupka.

2. Ako sud postavi zahtjev za pružanje informacija prije postupka koji se odnosi na povredu prava intelektualnog vlasništva, taj postupak treba pokrenuti najkasnije jedan mjesec od datuma izvršenja odluke koja se odnosi na taj zahtjev za pružanje informacija."

III. Glavni postupak, prethodna pitanja i postupak pred Sudom

12. Osoba TB fizička je osoba koja u svojim internetskim trgovinama prodaje ukrasne predmete. U okviru svoje gospodarske djelatnosti prodaje strojno proizvedene reprodukcije slika koje je sama izradila, a koje sadržavaju jednostavnu grafiku koja se sastoji od ograničenog broja boja i geometrijskih oblika, kao i kratkih rečenica. U tom pogledu, slike A, B i C (u daljnjem tekstu: predmetne reprodukcije) sadržavaju redom sljedeće rečenice: „Mój dom moje zasady" („Moj dom, moja pravila"); „Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem" („Savršene osobe ne postoje, pa ipak ja sam jedna od njih") i „W naszym domu rano słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości" („U našem domu jutrom se čuje tapkanje nožica. Uvijek miriše po ukusnim kolačima. Mnogo je obveza, puno zabave i ljubavi"). Osoba TB poziva se na to da je autorica slika koje je reproducirala i koje smatra djelima u smislu zakonodavstva o autorskom pravu.

13. Vjerne reprodukcije slika A i B, koje dobavlja „Knor" Sp. z o.o., (u daljnjem tekstu: Knor) prodaju se bez pristanka osobe TB u fizičkim trgovinama i internetskoj trgovini društva Castorama Polska Sp. z o.o. (u daljnjem tekstu: Castorama). Što se tiče tih slika, ni reprodukcije osobe TB ni one koje je dostavila Castorama nemaju oznaku autorstva ni njihova podrijetla.

Castorama prodaje i reprodukcije, koje dobavlja Knor, čiji je tekst istovjetan onomu na slici C, ali postoje određene razlike u grafici i vrsti fonta. Osoba TB je 13. listopada 2020. uputila opomenu Castorami da prestane s povredama autorskih imovinskih i moralnih prava na djela čija je ona autorica, a koja to društvo prodaje bez njezina pristanka.

14. Osoba TB podnijela je 15. prosinca 2020. zahtjev Sądu Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi), sudu koji je uputio zahtjev, na temelju članka 479.[113] Zakonika o građanskom postupku. U okviru tog postupka je od društava Castorama i Knor zatražila da joj proslijede informacije, koje se odnose na predmetne reprodukcije, o distribucijskim mrežama te količini zaprimljene i naručene robe, potpun popis prodavatelja robe ili pružatelja usluga, datum puštanja robe u promet u Castoraminim fizičkim trgovinama i internetskoj trgovini te njihovu količinu, cijenu ostvarenu prilikom prodaje robe, s podjelom na fizičku i internetsku prodaju. Osoba TB pozvala se na svoja autorska imovinska i moralna prava na predmetne reprodukcije te je navela da su informacije koje je zatražila nužne za podnošenje zahtjeva zbog povrede njezinih autorskih prava i mogućeg zahtjeva za naknadu štete zbog nepoštenog tržišnog natjecanja.

15. Castorama je zatražila da se taj zahtjev za pružanje informacija odbije i da se eventualno doseg sudske odluke ograniči što je više moguće, tako da bude strogo ograničen na djela koja se kvalificiraju kao takva u smislu zakonodavstva o autorskom pravu, pri čemu je osporavala samu mogućnost da se predmetne reprodukcije kvalificiraju kao „djela”. Pozvala se i na zaštitu poslovne tajne i tvrdila je da osoba TB nije dokazala da ima autorska imovinska prava na te reprodukcije. Prema Castoraminu mišljenju, intelektualne tvorevine na koje se odnosi zahtjev osobe TB nisu originalne i ta osoba nije dokazala da je ispunjen uvjet njihove novosti. Prihvaćanje tog zahtjeva stoga bi značilo da se mislima i idejama može dodijeliti autorskopravna zaštita s obzirom na to da su predmetne reprodukcije trenutačni trend za takozvane pojednostavnjene motivirajuće grafike s banalnim rečenicama. Castorama je usto smatrala da su svi grafički elementi predmetnih reprodukcija banalni, ponavljaju se i ne ističu se ničim originalnim, u pogledu sastava, boje i korištenih fontova, među ostalim grafikama dostupnima na tržištu.

16. U odgovoru na te argumente osoba TB nije podnijela dokazne prijedloge kojim bi dokazala postojanje prava intelektualnog vlasništva na predmetne reprodukcije posredstvom posebnog znanja (i prema tome stručnog mišljenja) u području grafike i dizajna. Dokazi koje je podnijela u svojem zahtjevu od 15. prosinca 2020. sastojali su se od ispisanih stranica s proizvodima koji se prodaju u njezinim internetskim trgovinama i računâ o prodaji od 2014., kao i ispisâ s Castoraminih internetskih stranica i računâ o kupnji slika u internetskoj trgovini tog društva.

17. Prilikom ispitivanja zahtjeva osobe TB sud koji je uputio zahtjev dvojio je o tumačenju koje treba utvrditi u pogledu članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48, osobito u pogledu pitanja je li potrebno podnijeti dokaz o pravnoj prirodi robe na koju se odnosi zahtjev za pružanje informacija ili je dovoljan samo *prima facie* dokaz, uzimajući u obzir činjenicu da se u člancima 6. i 7. te direktive upotrebljavaju različiti izrazi te da se članak 4. navedene direktive odnosi na „nositelje prava intelektualnog vlasništva”. Dvojbe tog suda odnosile su se i na mogućnost primjene različitog standarda dokazivanja u pogledu statusa predmetnih reprodukcija, odnosno na to je li riječ o djelima i, slijedom toga, o aktivnoj procesnog legitimaciji osobe TB.

18. Sud koji je uputio zahtjev ističe da je člankom 479.[113] Zakonika o građanskom postupku prenesen članak 8. Direktive 2004/48 i da se u članku 479.[89] tog zakonika, u kojem se definira područje predmetâ o intelektualnom vlasništvu, u njegovu stavku 2. točki 1.. navode predmeti koji se odnose na „sprečavanje nepoštenog tržišnog natjecanja i njegovo suzbijanje”. Taj sud

naglašava, pri čemu upućuje na uvodnu izjavu 13. te direktive [5], da za potrebe ovog predmeta, iako poljska sudska praksa još nije pružila jednoznačan odgovor u tom pogledu, prihvaća tumačenje prema kojem je nacionalno pravo u unutarnje svrhe proširilo primjenu navedene direktive na radnje nepoštenog tržišnog natjecanja koje se sastoje od vjernog kopiranja proizvoda, čak i ako ti proizvodi ne podliježu isključivim pravima kao što su ona nositelja autorskog prava. Uzimajući u obzir te elemente, što se tiče dijela zahtjeva koji se odnosi na slike A i B ne postoji problem u tumačenju prava Unije jer je osoba TB dokazala da je Castorama prodavala reprodukcije koje su vjerne kopije tih slika.

19. Suprotno tomu, za donošenje odluke u pogledu slike C potrebno je tumačenje prava Unije jer reprodukcija koju prodaje Castorama nije vjerna kopija te slike, odnosno iskorišten je tekst, zadržan je njegov razmještaj na stranici, ali su upotrijebljeni drugi grafički elementi i druge vrste fontova. Prema poljskoj sudskoj praksi, koja se podudara sa sudskom praksom Suda [6], na sudu je kojem je podnesen zahtjev da ispita kreativna obilježja djela. U tom pogledu, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, kad su činjenice iz predmeta složene i iskustvo suda nije dovoljno, potrebno je zatražiti mišljenje stručnjaka, pri čemu su teret dokazivanja i podnošenje zahtjeva za stručno mišljenje u pravilu na tužitelju.

20. Poljski pravni stručnjaci iznijeli su dva protivna stajališta o tumačenju članka 479.[113] Zakonika o građanskom postupku, pri čemu su smatrali da tužitelj treba podnijeti dokaz da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva ili da samo treba dokazati povredu na temelju *prima facie* dokaza, a ne povredu zaštićenog prava jer zahtjev za pružanje informacija može biti upućen i trećoj strani.

21. Sud koji je uputio zahtjev navodi da, prema njegovu mišljenju, članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48, u vezi s njezinim člankom 4., treba tumačiti na način da se odnosi na mjeru zaštite pravâ intelektualnog vlasništva koja se priznaje samo ako se utvrdi da je osoba nositelj prava intelektualnog vlasništva i da nije dovoljan *prima facie* dokaz da se ta mjera odnosi na postojeće pravo intelektualnog vlasništva jer je potrebno podnijeti dokaz o toj okolnosti, osobito ako je zahtjevu za pružanje informacija o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga prethodilo podnošenje zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva.

[5] U toj se uvodnoj izjavi navodi da je „[p]otrebno […] odrediti područje primjene ove Direktive što je šire moguće kako bi se obuhvatila sva prava intelektualnog vlasništva pokrivena odredbama Zajednice u ovom području i/ili nacionalnim pravom dotične države članice. Unatoč tome, ovaj zahtjev ne utječe na mogućnost, onih država članica koje to žele, da prošire, u unutarnje svrhe, odredbe ove Direktive kako bi obuhvatile radnje koje uključuju nepošteno tržišno natjecanje, uključujući parazitske kopije ili slične aktivnosti”.

[6] Presuda od 16. srpnja 2009., Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465)

22. U tim je okolnostima Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

1. Treba li članak 8. stavak 1. u vezi s člankom 4. […] Direktive [2004/48] tumačiti na način da se odnosi na mjeru zaštite prava intelektualnog vlasništva koja se priznaje samo ako se u okviru tog ili drugog postupka utvrdi da nositelj prava ima pravo na intelektualno vlasništvo?

   – u slučaju niječnog odgovora na [prvo prethodno pitanje]:

2. Treba li članak 8. stavak 1. Direktive u vezi s člankom 4. […] Direktive [2004/48] tumačiti na način da je dovoljan *prima facie* dokaz da se ta mjera odnosi na postojeće pravo intelektualnog vlasništva te da nije potrebno dokazivati tu okolnost, osobito ako je zahtjevu za informacije o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga prethodio zahtjev za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva?"

23. Pisana očitovanja podnijele su Castorama, poljska i austrijska vlada te Europska komisija.

IV. Analiza

A. Dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku

24. Austrijska vlada je u svojim pisanim očitovanjima iznijela dvojbe u pogledu dopuštenosti zahtjeva za prethodnu odluku. Ta je vlada tvrdila da kvalifikaciju predmetnih reprodukcija kao „djela" treba ispitati kao pravno pitanje u okviru glavnog postupka. U tom pogledu, te bi reprodukcije bile na raspolaganju sudu koji je uputio zahtjev s obzirom na to da su njihov poseban prikaz i dizajn očiti i nesporni. Odgovor na pitanje o standardu dokazivanja koji treba primijeniti u okviru članka 8. Direktive 2004/48 stoga nije potreban za rješavanje tog spora.

25. Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, isključivo je na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uzimajući u obzir posebnosti predmeta, ocijeni nužnost prethodne odluke za donošenje svoje presude i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Iz navedenog proizlazi da pitanja koja se odnose na pravo Unije uživaju presumpciju relevantnosti. Sud može odbiti odgovoriti na prethodno pitanje nacionalnog suda samo ako je očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom glavnog postupka, ako je problem hipotetski ili ako Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima potrebnima da bi mogao dati koristan odgovor na postavljena pitanja[7].

26. U ovom slučaju, sud koji je uputio zahtjev naveo je da nije izrađena vjerna kopija slike C. U tom je pogledu na njemu da ispita kreativna obilježja djela. Prema mišljenju tog suda, kad su činjenice iz predmeta složene i iskustvo suda nije dovoljno, potrebno je zatražiti mišljenje stručnjaka. Osim toga, osoba TB nije podnijela dokazne prijedloge kojima bi dokazala postojanje prava intelektualnog vlasništva posredstvom posebnog znanja koje zahtijeva stručno mišljenje. Stoga sud koji je uputio zahtjev želi znati treba li članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48 tumačiti na način da se odnosi na mjeru zaštite pravâ intelektualnog vlasništva koja se priznaje samo ako je dokazana povreda nositeljeva prava intelektualnog vlasništva u situaciji u kojoj predmetni

[7] Vidjeti presudu od 6. listopada 2022., HV (Privremeno oduzimanje prava na upravljanje vozilom) (C-266/21, EU:C:2022:754, t. 21. i navedena sudska praksa)

nacionalni sud zbog nedostatka stručnog znanja ne može donijeti neovisnu ocjenu bez pomoći stručnjaka. Ako je to slučaj, zahtjev za pružanje informacija koji je podnijela osoba TB treba odbiti ako nije provedeno izvođenje dokaza, u kojem tužitelj treba imati aktivnu ulogu u utvrđivanja dokaza.

27. S obzirom na taj pravni i činjenični kontekst, u kojem sud koji je uputio zahtjev navodi da mu je potrebna prethodna odluka da bi mogao donijeti svoju presudu, nije očito da zatraženo tumačenje nema nikakve veze s glavnim postupkom ili da je problem koji je istaknut hipotetski. U tim okolnostima smatram da je predmetni zahtjev za prethodnu odluku dopušten.

B. Meritum

28. Svojim dvama prethodnim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48 tumačiti na način da tužitelj, u okviru postupka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva, treba dokazati da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva ili je dovoljno da podnese *prima facie* dokaz da je nositelj tog prava, osobito kad zahtjev za pružanje informacija prethodi podnošenju zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva.

29. Castorama te poljska i austrijska vlada predlažu da se na ta pitanja odgovori da tužitelj treba dokazati da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva. Suprotno tomu, Komisija tvrdi da je dovoljno utvrditi, s dovoljnim stupnjem vjerojatnosti, da se njegov zahtjev za pružanje informacija odnosi na postojeće pravo intelektualnog vlasništva.

30. U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Direktive 2004/48, države članice osiguravaju da, u okviru postupaka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva i kao odgovor na opravdan i razmjeran zahtjev tužitelja, nadležna sudska tijela mogu narediti da informaciju o podrijetlu i distribucijskim mrežama robe ili usluga koje povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva treba pružiti počinitelj povrede ili bilo koja druga osoba za koju je utvrđeno da na komercijalnoj razini posjeduje robu koja povrjeđuje pravo.

31. U ovom slučaju, sud koji je uputio zahtjev želi znati treba li tužitelj, kad pokreće postupak u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2004/48, dokazati da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva.

32. S obzirom na njezin tekst, tom se odredbom samom po sebi ne predviđa takva obveza za tužitelja. Međutim, s obzirom na to da zahtjev za pružanje informacija treba biti „opravdan”, iz toga proizlazi da taj zahtjev treba uključivati obrazloženje koje sadržava dovoljne činjenice i dokaze u pogledu prava intelektualnog vlasništva na koje se poziva.

33. Kao što to ističe sud koji je uputio zahtjev, članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48 treba tumačiti u vezi s člankom 4. te direktive, prema kojem osoba koja podnosi zahtjev za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih u poglavlju II. navedene direktive mora biti obuhvaćena jednom od četiriju kategorija osoba odnosno tijela navedenih u točkama (a) do (d) tog članka. Te kategorije obuhvaćaju, kao prvo, nositelje prava intelektualnog vlasništva, kao drugo, sve druge osobe koje su ovlaštene koristiti se tim pravima, a posebno stjecatelje licencije, kao treće, tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva i, kao četvrto, profesionalne organizacije za zaštitu prava kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva. Međutim, za razliku od nositeljâ prava intelektualnog vlasništva iz članka 4. točke (a)

Direktive 2004/48, u skladu s njezinom uvodnom izjavom 18.[8], tri kategorije osoba iz njezina članka 4. točaka (b) do (d) usto moraju imati izravan interes za zaštitu tih prava i pravo biti stranka u sudskim postupcima, u mjeri u kojoj to primjenjivo zakonodavstvo dopušta te u skladu s njegovim odredbama[9].

34. Budući da se članak 4. točka (a) Direktive 2004/48 odnosi na „nositelje prava intelektualnog vlasništva", ta se odredba može shvatiti na način da tužitelj, u okviru primjene članka 8. te direktive, doista treba dokazati da je nositelj prava intelektualnog vlasništva.

35. Međutim, prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, iz zahtjeva za ujednačenu primjenu prava Unije kao i načela jednakosti proizlazi da se tekst odredbe prava Unije koja ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica radi određivanja svojeg smisla i dosega treba u pravilu autonomno i ujednačeno tumačiti u cijeloj Uniji, uzimajući u obzir njezin tekst kao i kontekst te odredbe i cilj koji se želi postići propisom o kojem je riječ[10].

36. Naime, kad je riječ o kontekstu članka 8. Direktive 2004/48, valja istaknuti da se u članku 6. te direktive, naslovljenom „Dokazi", u njegovu stavku 1., navodi da države članice osiguravaju da, na zahtjev *stranke koja je predočila razumno dostupne dokaze dovoljne* da podupru njezine tvrdnje, i koja je, *potkrjepljujući te tvrdnje, navela dokaze* koji su pod kontrolom suprotne stranke, nadležna sudska tijela mogu narediti da suprotna stranka predoči takve dokaze, podložno zaštiti povjerljivih informacija. Člankom 7. navedene direktive, naslovljenim „Mjere za očuvanje dokaza", u njegovu stavku 1., predviđa se da države članice osiguravaju da čak i prije početka postupka za donošenje odluke o meritumu, nadležna sudska tijela mogu, na zahtjev *stranke koja je predočila razumno dostupne dokaze kako bi poduprla svoje tvrdnje* da je njezino pravo intelektualnog vlasništva povrijeđeno ili da će biti povrijeđeno, narediti brze i učinkovite privremene mjere radi očuvanja relevantnih dokaza u vezi s navodnom povredom, podložno zaštiti povjerljivih informacija. Kad je riječ o članku 9. te direktive, naslovljenom „Privremene mjere i mjere predostrožnosti", u njegovu stavku 3. navodi se da su u pogledu mjera iz stavaka 1. i 2. tog članka sudska tijela ovlaštena zahtijevati od *podnositelja zahtjeva predočenje razumno dostupnih dokaza kako bi se s dovoljnom sigurnošću mogla uvjeriti da je podnositelj zahtjeva nositelj prava* i da je pravo podnositelja zahtjeva povrijeđeno ili da je takva povreda neminovna.

37. Slijedom toga, iako se u Direktivi 2004/48 „nositelji prava intelektualnog vlasništva" navode kao osobe koje mogu podnijeti zahtjev za primjenu mjera, postupaka i pravnih sredstava predviđenih u poglavlju II. te direktive, u potonjem se poglavlju izričito predviđa da tužitelj, na temelju članaka 6., 7. i 9. navedene direktive, može predočiti razumno dostupne dokaze dovoljne da podupru njegove tvrdnje, odnosno ne treba dokazati da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva. Prema tome, smatram da se pojam „nositelj prava intelektualnog vlasništva", u smislu članka 4. Direktive 2004/48, ne može shvatiti na način da se na temelju njega tužitelju nalaže da dokaže da je nositelj prava intelektualnog vlasništva na koje se poziva u okviru postupka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva pokrenutog na temelju članka 8. te direktive.

[8] U skladu s tom uvodnom izjavom, „[o]sobe koje su ovlaštene zahtijevati primjenu tih mjera, postupaka i pravnih sredstava ne bi smjele biti samo nositelji prava već i osobe koje imaju izravan interes i pravni položaj u onoj mjeri u kojoj im to dopušta i u kojoj je to u skladu s primjenjivim pravom, što može uključivati profesionalne organizacije zadužene za upravljanje takvim pravima ili za zaštitu kolektivnih ili pojedinačnih interesa za koje su odgovorne".

[9] Vidjeti presudu od 17. lipnja 2021., M. I. C. M. (C-597/19, EU:C:2021:492, t. 63. i 64. i navedena sudska praksa)

[10] Vidjeti presudu od 2. lipnja 2022., T. N. i N. N. (Izjava o odricanju od nasljedstva) (C-617/20, EU:C:2022:426, t. 35. i navedena sudska praksa)

38. Kad je riječ o cilju koji se nastoji postići Direktivom 2004/48, iz njezinih uvodnih izjava 10. i 13. proizlazi da se on sastoji od usklađivanja zakonodavstava država članica radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu i da područje primjene te direktive treba odrediti što je šire moguće kako bi se obuhvatila sva prava intelektualnog vlasništva pokrivena odredbama prava Unije u ovom području odnosno nacionalnim pravom dotične države članice [11]. Nadalje, Sud je ocijenio da je cilj navedene direktive taj da države članice osiguraju djelotvornu zaštitu intelektualnog vlasništva, osobito u informacijskom društvu [12]. Iz sudske prakse Suda također proizlazi da se odredbama te direktive uređuju aspekti prava intelektualnog vlasništva koji su usko povezani, s jedne strane, s provedbom tih prava i, s druge strane, njihovom povredom, zahtijevajući postojanje učinkovitih pravnih sredstava čija je svrha sprječavanje, prestanak i otklanjanje povrede postojećeg prava intelektualnog vlasništva [13].

39. Također prema sudskoj praksi Suda, kako bi se osigurala visoka zaštita intelektualnog vlasništva, valja odbaciti tumačenje koje priznaje pravo na informaciju predviđeno člankom 8. stavkom 1. Direktive 2004/48 samo u okviru postupka za utvrđivanje povrede prava intelektualnog vlasništva jer takva razina zaštite ne može biti zajamčena ako nije moguće ostvariti to pravo na informaciju i u okviru *zasebnog postupka pokrenutog nakon pravomoćnog okončanja* postupka u kojemu je utvrđena povreda prava intelektualnog vlasništva [14]. Sud je pojasnio da isto rasuđivanje valja primijeniti kad je riječ o *zasebnom postupku koji prethodi tužbi za naknadu štete* kako bi se protiv navodnih počinitelja povrede mogla uspješno podnijeti tužba [15].

40. Usto, Sud je presudio da se pravom na informaciju, predviđenim u članku 8. stavku 1. Direktive 2004/48, konkretizira temeljno pravo na djelotvoran pravni lijek, koje je zajamčeno u članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), te osigurava djelotvorno ostvarenje temeljnog prava na vlasništvo, čiji je dio pravo intelektualnog vlasništva zaštićeno u članku 17. stavku 2. Povelje. Stoga to pravo na informaciju omogućuje nositelju prava intelektualnog vlasništva da utvrdi tko povrjeđuje to pravo i da poduzme nužne mjere, kao što je podnošenje zahtjeva za određivanje privremenih mjera iz članka 9. stavaka 1. i 2. te direktive ili naknadu štete iz članka 13. navedene direktive kako bi zaštitio to pravo intelektualnog vlasništva. Naime, bez potpunog poznavanja opsega povrede tog prava njegov nositelj ne može utvrditi ili precizno izračunati naknadu štete na koju ima pravo zbog te povrede [16].

41. Iz te sudske prakse u cjelini jasno proizlazi da valja razlikovati ulogu zahtjeva za pružanje informacija na temelju članka 8. Direktive 2004/48 od uloge tužbe za utvrđivanje povrede prava intelektualnog vlasništva. Osobito u slučaju koji sud koji je uputio zahtjev navodi u svojem drugom prethodnom pitanju, odnosno kad zahtjev za pružanje informacija prethodi podnošenju zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva, taj je zahtjev *zaseban i preliminaran* i podnosi se radi potpunog poznavanja opsega povrede prava intelektualnog vlasništva kako bi se eventualno mogla uspješno podnijeti tužba za otklanjanje te povrede.

[11] Presuda od 18. prosinca 2019., IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, t. 38.)

[12] Presuda od 18. prosinca 2019., IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, t. 39. i navedena sudska praksa)

[13] Presuda od 28. travnja 2022., Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, t. 39. i navedena sudska praksa)

[14] Presuda od 18. siječnja 2017., NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, t. 24.)

[15] Presuda od 17. lipnja 2021., M. I. C. M. (C-597/19, EU:C:2021:492, t. 82.). Tako se u članku 479.[113] stavku 2. Zakonika o građanskom postupku navodi da, „[a]ko sud iznese zahtjev za pružanje informacija prije postupka koji se odnosi na povredu prava intelektualnog vlasništva, taj postupak treba pokrenuti najkasnije jedan mjesec od datuma izvršenja odluke koja se odnosi na taj zahtjev za pružanje informacija".

[16] Vidjeti presude od 18. siječnja 2017., NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, t. 25.) i od 17. lipnja 2021., M. I. C. M. (C-597/19, EU:C:2021:492, t. 83.).

42. U toj se fazi postupka ne može zahtijevati da tužitelj bude dužan dokazati da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva kako bi imao aktivnu procesnu legitimaciju. Da je to slučaj, na zahtjev za pružanje informacija predviđen u članku 8. Direktive 2004/48 primjenjivali bi se isti zahtjevi dokazivanja kao na tužbu za utvrđivanje povrede prava intelektualnog vlasništva, iako je njegova uloga drukčija. Prema tome, budući da je zaseban postupak koji je uveden u tom članku 8. posebnost prava Unije [17], on bi u takvom slučaju većim dijelom izgubio svoju praktičnu korisnost.

43. U tim okolnostima smatram da u okviru primjene navedenog članka 8. tužitelj treba, na temelju dovoljnih dokaza, pružiti *prima facie* dokaz da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva, a da pritom to ne treba dokazati, osobito kad zahtjev za pružanje informacija prethodi podnošenju zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva.

44. U ovom slučaju, sud koji je uputio zahtjev navodi da je u glavnom predmetu u pitanju autorsko pravo osobe TB. U tom pogledu, iako Direktiva 2004/48 ne sadržava nikakvu definiciju prava intelektualnog vlasništva koja su obuhvaćena njezinim područjem primjene, u Izjavi Komisije o članku 2. Direktive 2004/48 [18] pojašnjava se da se, prema mišljenju te institucije, autorsko pravo nalazi među njima. Iz sudske prakse Suda također proizlazi da je autorsko pravo obuhvaćeno pojmom „intelektualno vlasništvo” u smislu te direktive [19].

45. U skladu s uvodnom izjavom 17. navedene direktive, njome predviđene mjere, postupci i pravna sredstva trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja. U tom pogledu, u uvodnoj izjavi 19. te direktive [20] naglašava se da autorsko pravo postoji od samog stvaranja djela i ne zahtijeva formalnu registraciju. Što se tiče tog prava, iz sudske prakse Suda koja se odnosi na Direktivu 2001/29/EZ [21] proizlazi da se pojam „djelo” sastoji od dvaju elemenata. S jedne strane, on podrazumijeva originalan predmet koji je vlastita intelektualna tvorevina autora i, s druge strane, on zahtijeva izraz te tvorevine. Kada je riječ o prvom elementu, nužno je i dovoljno da predmet, da bi ga se moglo smatrati originalnim, odražava osobnost autora koja se očituje u njegovu slobodnom i kreativnom donošenju odluka. Što se tiče drugog elementa, pojam „djelo” iz Direktive 2001/29 nužno podrazumijeva postojanje predmeta koji je moguće dovoljno precizno i objektivno utvrditi [22]. Sud koji je uputio zahtjev dužan je provjeriti je li osoba TB podnijela *prima facie* dokaz, podnošenjem dovoljnih dokaza, da je nositeljica autorskog prava na sliku C s obzirom na njezinu reprodukciju koju prodaje Castorama.

46. Valja dodati da je cilj Direktive 2004/48 uspostaviti pravednu ravnotežu između, s jedne strane, interesa nositelja da zaštite svoje pravo intelektualnog vlasništva, kako je propisano člankom 17. stavkom 2. Povelje, i, s druge strane, zaštite interesa i temeljnih prava korisnika

[17] Kao što se to navodi u Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama i postupcima za osiguranje provedbe prava intelektualnog vlasništva, koji je Komisija predstavila 30. siječnja 2003. (COM(2003) 46 *final*, str. 16.), takvo je pravo na informaciju uvedeno u pravni sustav samo nekoliko država članica, odnosno u zakone o intelektualnom vlasništvu u Njemačkoj i u zakon Beneluxa o žigovima.

[18] SL 2005., L 94, str. 37.

[19] Vidjeti primjerice presudu od 18. prosinca 2019., IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099).

[20] U skladu s tom uvodnom izjavom, „[b]udući da autorsko pravo postoji od samog stvaranja djela i ne zahtijeva formalnu registraciju, primjereno je usvojiti pravilo propisano člankom 15. Bernske konvencije, koje predviđa pretpostavku prema kojoj se autor književnog ili umjetničkog djela smatra autorom ako je njegovo ime navedeno na djelu. […]”

[21] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)

[22] Vidjeti presudu od 11. lipnja 2020., Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461, t. 22. do 25.).

predmeta zaštite kao i javnog interesa. Što se konkretno tiče članka 8. te direktive, Sud je već imao prilike presuditi da se tom odredbom nastoji pomiriti poštovanje različitih prava, među ostalim, prava nositeljâ na informaciju i prava korisnikâ na zaštitu osobnih podataka [23].

47. U tom smislu, člankom 3. stavkom 1. Direktive 2004/48 određuje se da mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti, među ostalim, pošteni i pravični i ne smiju biti nepotrebno skupi. Nadalje, u skladu sa stavkom 2. tog članka, te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvraćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe. Prema tome, navedenim se člankom nalaže državama članicama, a u konačnici i nacionalnim sudovima, da ponude jamstva čiji je cilj osobito da zahtjev za pružanje informacija iz članka 8. te direktive ne bude zloupotrijebljen [24].

48. Slijedom toga, sud koji je uputio zahtjev dužan je ocijeniti osnovanost zahtjeva za pružanje informacija i provjeriti nije li tužitelj zlouporabio taj zahtjev. U tu svrhu, njegova je zadaća pravilno uzeti u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka [25]. U slučaju da taj sud utvrdi da postoji zlouporaba prava, on treba uskratiti korištenje pravom na informaciju predviđenim u članku 8. Direktive 2004/48 [26].

49. S obzirom na sve prethodno navedeno, smatram da članak 8. stavak 1. te direktive treba tumačiti na način da tužitelj u okviru postupka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva treba, na temelju dovoljnih dokaza, pružiti *prima facie* dokaz da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva, a da se pritom od njega ne zahtijeva da to dokaže, osobito kad zahtjev za pružanje informacija prethodi podnošenju zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog vlasništva. Nacionalni sud također treba ocijeniti osnovanost tog zahtjeva i pravilno uzeti u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka, kako bi, među ostalim, provjerio da tužitelj nije zlouporabio to pravo.

V. Zaključak

50. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na prethodna pitanja koja je postavio Sąd Okręgowy w Warszawie (Okružni sud u Varšavi, Poljska) odgovori na sljedeći način:

Članak 8. stavak 1. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva

treba tumačiti na način da:

tužitelj u okviru postupka u vezi s povredom prava intelektualnog vlasništva treba, na temelju dovoljnih dokaza, pružiti *prima facie* dokaz da je nositelj predmetnog prava intelektualnog vlasništva, a da se pritom od njega ne zahtijeva da to dokaže, osobito kad zahtjev za pružanje informacija prethodi podnošenju zahtjeva za naknadu štete zbog povrede prava intelektualnog

[23] Vidjeti presudu od 9. srpnja 2020., Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542, t. 37. i 38. i navedena sudska praksa). Vidjeti i Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru od 29. studenoga 2017., Smjernice o određenim aspektima Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi prava intelektualnog vlasništva (COM(2017) 708 *final*, str. 11.), u skladu s kojom, „kako bi osigurala uravnotežen sustav provedbe prava intelektualnog vlasništva u okviru građanskog prava, nadležna sudska tijela u pravilu trebaju provesti ocjenjivanje svakog pojedinačnog slučaja pri razmatranju dodjele mjera, postupaka i pravnih sredstava" predviđenih Direktivom 2004/48.

[24] Vidjeti u tom smislu presudu od 28. travnja 2022., Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, t. 43.).

[25] Vidjeti u tom smislu presudu od 12. rujna 2019., Bayer Pharma (C-688/17, EU:C:2019:722, t. 70.).

[26] Vidjeti u tom smislu mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Szpunara u predmetu M. I. C. M. (C-597/19, EU:C:2020:1063, t. 121.).

vlasništva. Nacionalni sud također treba ocijeniti osnovanost tog zahtjeva i pravilno uzeti u obzir sve objektivne okolnosti predmeta, uključujući postupanje stranaka, kako bi, među ostalim, provjerio da tužitelj nije zlouporabio to pravo.