Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 24. novembra 2016[1]

Zadeva C-367/15

Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“ w Oławie
proti
Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska))

„Pravice intelektualne in industrijske lastnine — Kršitev — Izračun odškodnine — Direktiva 2004/48/ES — Zakonodaja države članice, s katero je določena odškodnina, ki znaša dvakratnik ali trikratnik zneska licenčnin, ki bi jih bilo treba plačati, če bi bilo dano dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine“

1. S tem predlogom za sprejetje prehodne odločbe je Sodišče zaprošeno, naj odloči o razlagi Direktive 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine[2], zlasti o vprašanju, ali člen 13 te direktive prepoveduje pravilo nacionalnega prava, v skladu s katerim lahko imetnik pravice od domnevnega kršitelja zahteva odškodnino v vnaprej določenem znesku, ki jo je mogoče, če uporabim izraz predložitvenega sodišča, opisati kot „kaznovalno“.

Pravo Unije

2. V uvodnih izjavah 2 in 3 Direktive 2004/48 je navedeno:

„(2) Varstvo intelektualne lastnine naj izumitelju ali ustvarjalcu omogoči zakonit dobiček, ki izvira iz njegovega izuma ali stvaritve. Omogočati mora tudi kar največje možno razširjanje del, zamisli in novega znanja in izkušenj. Hkrati ne sme ovirati svobode izražanja, prostega pretoka informacij ali varstva osebnih podatkov, vključno z internetom.

(3) Brez učinkovitih sredstev za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine sta inovativnost in ustvarjalnost omejeni in vlaganje zmanjšano. Zato je nujno zagotoviti, da se materialno pravo intelektualne lastnine, ki je danes v glavnem del pravnega reda [Evropske unije], v [Evropski uniji] učinkovito uporablja. V tem smislu so sredstva za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine izredno pomembna za uspeh notranjega trga.“

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Direktiva 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).

3. V uvodni izjavi 8 Direktive 2004/48 je navedeno:

„Neskladja med sistemi držav članic glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine so škodljiva za pravilno delovanje notranjega trga in onemogočajo zagotovitev, da bi pravice intelektualne lastnine uživale enako raven varstva v vsej [Evropski uniji]. To stanje ne pospešuje prostega gibanja na notranjem trgu in ne ustvarja spodbudnega okolja za zdravo konkurenco.“

4. V uvodni izjavi 10 Direktive 2004/48 je navedeno:

„Cilj te direktive je približevanje zakonodajnih sistemov, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu.“

5. V uvodni izjavi 17 Direktive 2004/48 je navedeno:

„Ukrepe, postopke in pravna sredstva, predvidene v tej direktivi, je treba v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve.“

6. V uvodni izjavi 26 Direktive 2004/48 je navedeno:

„Z namenom, da bi nadomestili povzročeno škodo, ki je posledica kršitve, ki jo je zagrešil kršitelj, ki je vedel ali bi moral razumno vedeti, da bo to povzročilo tako kršitev, je treba pri znesku odškodnine, ki se dodeli imetniku pravice, upoštevati vse ustrezne vidike, kot sta izguba zaslužka, ki ga ustvarja imetnik pravice, ali neupravičeni dobiček, ki ga je imel kršitelj in, kadar je primerno, kakršna koli moralna [nepremoženjska] škoda, povzročena imetniku pravice. Namesto tega se lahko, na primer, kadar bi bilo težko določiti znesek dejansko povzročene škode, znesek odškodnine izračuna iz elementov, kot so licenčnine ali tisti zneski, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine. Namen ni uvedba obveznosti, da se predvidijo kaznovalne odškodnine, temveč da se omogoči nadomestilo, ki temelji na objektivnih kriterijih, ob upoštevanju stroškov, ki jih ima imetnik pravice, na primer stroškov za prepoznavanje in raziskavo.“

7. Naslov člena 2 Direktive 2004/48 je „Področje uporabe“. Ta člen v odstavku 1 določa:

„Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva [zakonodaja Unije] ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic, se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni v tej direktivi, uporabljajo v skladu s členom 3 za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu [Evropske unije] in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.“

8. Člen 3 Direktive 2004/48 določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski [učinkoviti], sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

9. Naslov člena 13 Direktive 2004/48 je „Odškodnine“. Ta člen 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 […] škodi, ki jo je ta [resnično] utrpel zaradi kršitve.

Ko sodni organi določajo odškodnino:

(a) upoštevajo vse ustrezne vidike, kot na primer negativne ekonomske posledice, vključno z izgubljenim dobičkom, ki jih je utrpela oškodovana stranka, vse neupravičene dobičke, ki jih je imel kršitelj, in v ustreznih primerih elemente, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralno [nepremoženjsko] škodo, povzročeno imetniku pravice s kršitvijo;

ali

(b) kot drugo možnost namesto (a) lahko v ustreznih primerih določijo odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine.“

Poljsko pravo

10. Člen 79(1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (poljski zakon z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah, v nadaljevanju: zakon o avtorski pravici) je v različici, veljavni v času dejanskega stanja, določal:

„Imetnik materialnih avtorskih pravic, ki so bile kršene, lahko od osebe, ki je te pravice kršila, zahteva:

1. prenehanje kršitve;

2. odpravo učinkov kršitve;

3. nadomestilo za povzročeno škodo:

   (a) na podlagi splošnih načel na tem področju ali

   (b) s plačilom zneska, ki ustreza dvakratnemu ali – v primeru krivdne odgovornosti za kršitev materialnih avtorskih pravic – trikratnemu znesku primernega nadomestila, ki bi bilo dolgovano, ko bi se zahtevalo, če bi imetnik pravice dovolil uporabo dela;

4. povrnitev ustvarjenih dobičkov.“

Dejansko stanje, postopek in vprašanje za predhodno odločanje

11. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (združenje poljskih filmskih ustvarjalcev, v nadaljevanju: združenje filmskih ustvarjalcev) je organizacija, ki je pooblaščena za upravljanje in varstvo avtorskih pravic za avdiovizualna dela, vključno z deli, ki se (ponovno) predvajajo prek kabelskega televizijskega omrežja. Deluje na podlagi licence, ki jo izda poljski minister za kulturo in umetnost. Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (združenje za kabelsko televizijo mesta Oława, v nadaljevanju: združenje za kabelsko televizijo) prenaša programe na kabelski televiziji v mestu Oława v Spodnji Šleziji.

12. Stranki sta 4. oktobra 1995 sklenili licenčno pogodbo, v kateri so bila določena pravila o nadomestilih, ki jih združenje za kabelsko televizijo plačuje združenju filmskih ustvarjalcev. Slednje je 30. decembra 1998 pogodbo odpovedalo in predlagalo, naj stranki skleneta novo pogodbo pod novimi pogoji. Ti pogoji so vključevali plačilo višje licenčnine, namreč 2,8 % neto mesečnih prihodkov združenja za kabelsko televizijo, kar je bil znesek, ki ga je že sprejelo večje število drugih operaterjev na poljskem trgu kabelske televizije.

13. Združenje za kabelsko televizijo ni sprejelo predlogov združenja filmskih ustvarjalcev. Prvonavedeno je 17. aprila 2008 pri Komisja Prawa Autorskiego (poljska komisija za avtorsko pravo) vložilo zahtevo za rešitev spora med strankama.[3] Ta komisija je z odločbo z dne 6. marca 2009 določila licenčnino v višini 1,6-odstotnega neto mesečnega prihodka brez DDV in brez stroškov za namestitev in priključitev. Združenje za kabelsko televizijo je nato združenju filmskih ustvarjalcev plačalo znesek 34.312,69 PLN[4] glede na svoje prihodke v obdobju od leta 2006 do leta 2008, izračunan po mesečnih zneskih.

14. Združenje filmskih ustvarjalcev je 12. januarja 2009 vložilo tožbo, v kateri je predlagalo, naj se združenju za kabelsko televizijo prepove (ponovno) predvajanje avdiovizualnih del na kabelski televiziji pred sklenitvijo nove licenčne pogodbe, in zahtevalo, naj se toženi stranki naloži plačilo glavnice v znesku 390.337,50 PLN[5] za obdobje od datuma vložitve tožbe do datuma dejanskega plačila. Ti zahtevki so temeljili na členu 79(1), točki 1 in 3(b), zakona o avtorski pravici.

15. Sąd Okręgowy v Wrocławu (okrožno sodišče v Wrocławu) je 11. avgusta 2009 s sodbo ustavilo postopek glede zneska 84.120,51 PLN,[6] združenju za kabelsko televizijo prepovedalo (ponovno) predvajanje programov pred sklenitvijo nove licenčne pogodbe z združenjem filmskih ustvarjalcev, slednjemu dosodilo znesek 160.275,69 PLN[7] in tožbo v preostanku zavrnilo. To sodišče je ugotovilo, da je bil kršen člen 79(1) zakona o avtorski pravici, ker je tožena stranka krivdno (ponovno) predvajala programe, pri čemer je vedela, da nima licence. Trikratni znesek primernega nadomestila je torej tožeči stranki dolgovala na podlagi te določbe.

16. Obe stranki sta se zoper sodbo pritožili pri Sąd Apelacyjny (pritožbeno sodišče) v Wrocławu. To sodišče je s sodbo z dne 12. marca 2010 pritožbi zavrnilo. Nato sta stranki vložili kasacijsko pritožbo pri predložitvenemu sodišču, ki je s sodbo z dne 15. junija 2011 sodbo pritožbenega sodišča razveljavilo in mu zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Pritožbeno sodišče je s sodbo z dne 19. decembra 2011 izpodbijano sodbo spremenilo in združenju za kabelsko televizijo naložilo, da mora združenju filmskih ustvarjalcev plačati dodatni znesek 145.941,30 PLN[8], pritožbo združenja za kabelsko televizijo pa je zavrnilo. Ob ponovnem sojenju pred predložitvenim sodiščem je to sodišče s sodbo z dne 27. marca 2013 izpodbijano sodbo ponovno razveljavilo in zadevo vrnilo pritožbenemu sodišču v ponovno odločanje. Združenje filmskih ustvarjalcev je z vlogo z dne 28. avgusta 2013 svoj zahtevek v delu, s katerim je predlagalo, naj se združenju za kabelsko televizijo prepove (ponovno) predvajanje, umaknilo. Pri ponovni preučitvi zadeve je pritožbeno sodišče navedlo, da se edini spor med strankama nanaša na vprašanje zneska odškodnine, ki je dolgovana na podlagi člena 79 zakona o avtorski pravici.

17. Predložitveno sodišče zdaj obravnava spor tretjič. To sodišče ugotavlja, da je združenje za kabelsko televizijo ves čas trdilo, da je člen 79 zakona o avtorski pravici v nasprotju z členom 13 Direktive 2004/48, zlasti v delu, v katerem določa dodelitev „kaznovalne“ odškodnine, ki znaša dvakratnik ali trikratnik primernega nadomestila.

3 — Navajana dejstva so taka, kot so opisana v predložitveni odločbi. Kaj se je dogajalo v obdobju med letoma 1998 in 2008, ni znano.

4 — Kar v času pisanja znaša približno 8000 EUR. To kaže, da je bil skupni neto mesečni prihodek v tem obdobju 2.144.543,12 PLN.

5 — Kar v času pisanja znaša približno 91.000 EUR.

6 — Kar v času pisanja znaša približno 19.600 EUR.

7 — Kar v času pisanja znaša približno 39.450 EUR. Ni popolnoma jasno, kako je bil ta znesek izračunan: 2,8 % od 2.144.543,12 PLN znaša 60.047,20 PLN; če naj bi bil dosojen „trikratni znesek primernega nadomestila“, bi to pomenilo skupaj 180.141,62 PLN.

8 — Kar v času pisanja znaša približno 34.000 EUR.

18. Ker predložitveno sodišče dvomi o tem, kako je treba razlagati določbe te direktive, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je mogoče člen 13 [Direktive 2004/48] razlagati tako, da ima imetnik materialnih avtorskih pravic, ki so bile kršene, možnost zahtevati nadomestilo za škodo, ki mu je bila povzročena, na podlagi splošnih načel na tem področju, ali pa, ne da bi bilo treba dokazati škodo ter vzročno zvezo med dejanjem, s katerim je bila kršena avtorska pravica, in nastalo škodo, možnost zahtevati plačilo zneska, ki ustreza dvakratnemu ali – v primeru krivdne odgovornosti za kršitev avtorske pravice – trikratnemu znesku primernega nadomestila, čeprav člen 13 Direktive 2004/48 določa, da o odškodnini odloči sodišče, ki pri tem upošteva vidike iz člena 13(1)(a) in lahko samo podredno v ustreznih primerih določi odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov iz člena 13(1)(b) Direktive? Ali je mogoče glede na člen 13 Direktive na zahtevo zadevne stranke dodeliti vnaprej določeno pavšalno odškodnino, ki ustreza dvakratniku ali trikratniku primernega nadomestila, ob upoštevanju, da je v uvodni izjavi 26 te direktive navedeno, da cilj Direktive ni uvesti kaznovalne odškodnine?“

19. Pisna stališča so predložili združenje filmskih ustvarjalcev, grška, poljska in avstrijska vlada ter Evropska komisija. Obe stranki iz postopka v glavni stvari, poljska vlada in Komisija so bili zastopani na obravnavi 14. julija 2016 in so predstavili ustne navedbe.

Presoja

Predhodno vprašanje

20. Predložitvena odločba je bila pri Sodišču vložena 14. julija 2015. Trybunał Konstytucyny (poljsko ustavno sodišče) je v sodbi z dne 23. junija 2015 razsodilo, da je člen 79(1), točka 3(b), zakona o avtorski pravici v nasprotju z ustavo Republike Poljske, saj imetniku avtorske pravice, čigar pravice so bile kršene, omogoča, da zahteva, če obstaja krivdna odgovornost za kršitev, plačilo trikratnika zneska primernega nadomestila. Določba je bila zato v tem smislu spremenjena z učinkom od 1. julija 2015.

21. Sodišče je bilo opozorjeno na sodbo ustavnega sodišča, zato je vprašalo predložitveno sodišče, ali vztraja pri predlogu za sprejetje predhodne odločbe. Predložitveno sodišče je 28. avgusta 2015 odgovorilo, prvič, da ker je s členom 79(1), točka 3(b), še naprej določeno plačilo zneska v dvakratniku primernega nadomestila, še vedno dvomi glede vprašanja kaznovalne odškodnine in, drugič, da sodba ustavnega sodišča prispeva k še večji zaskrbljenosti, ker na podlagi nacionalnega prava morda ni treba ugotavljati krivde domnevnega kršitelja. Predloženo vprašanje je zato treba razumeti ob upoštevanju tega razvoja dogodkov.

Vsebina

22. Direktiva 2004/48 je usklajevalni ukrep, uveden za ureditev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Sodišče je razsodilo, da se zahtevajo „učinkovita pravna sredstva za preprečevanje, odpravo ali popravo kakršnihkoli kršitev obstoječih pravic intelektualne lastnine“.[9] Za to je s členom 2(1) – pod pogojem, ki ga bom obravnavala spodaj[10] – določeno, da se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni v navedeni direktivi, uporabljajo za vse pravice intelektualne lastnine, za katere veljajo določbe prava Unije ali nacionalnega prava države članice.

9 — Glej sodbo z dne 10. aprila 2014, ACI Adam in drugi (C-435/12, EU:C:2014:254, točka 61 in navedena sodna praksa).

10 — Glej točki 24 in 49 ter naslednje spodaj.

23. Ukrepi, ki jih morajo zagotoviti države članice, zajemajo vse oblike pravic intelektualne pravice in vsebujejo odškodnino, vendar niso omejeni zgolj nanjo.[11] Ta predložitvena odločba pa se nanaša na vprašanje odškodnine, ki se plača zaradi kršitve avtorske pravice. Natančneje, Sodišče je zaprošeno, naj razsodi o izračunu odškodnine na podlagi Direktive, pri čemer naj zlasti upošteva problematiko dokazov ter vzročne zveze glede škode, ki jo je utrpel imetnik pravice, in njegove upravičenosti do pavšalnega zneska odškodnine, ki se ne nanaša nujno na utrpelo škodo in ki je lahko, po enem od mnenj, kaznovalna.[12]

24. V tem pogledu sta avstrijska in poljska vlada (predvsem prva) močno poudarili navedbo iz člena 2 Direktive 2004/48, v skladu s katero ta direktiva ne posega v sredstva, določena z nacionalno zakonodajo, ki so ugodnejša za imetnike pravic. Če bi bila taka trditev utemeljena, bi izničila – ali vsaj znatno zmanjšala – potrebo po preučitvi preostalih določb Direktive, saj očitno ni sporno, da so določbe spornega nacionalnega zakona o avtorski pravici ugodnejše za imetnike pravic. Čeprav je pri odgovoru na vprašanje, predloženo Sodišču, seveda treba upoštevati člen 2(1), po mojem mnenju ni treba najprej obravnavati tega, česar Direktiva *ne* skuša narediti – s tem, da zadeve prepušča diskreciji držav članic – ampak to, kar *skuša* narediti v smislu določitve podlage za uskladitev na območju celotne Unije.

25. Konkretno vprašanje, s katerim se srečuje predložitveno sodišče, se nanaša na določbo nacionalne zakonodaje (člen 79(1) zakona o avtorski pravici), s katero je imetniku pravice, ki trdi, da so bile kršene njegove pravice, omogočeno, da iz naslova odškodnine od domnevnega kršitelja zahteva denarni znesek, ki je vnaprej določen[13] in zato ni nujno vzročno povezan z resnično škodo, ki jo utrpi imetnik pravice. Zdi se, da tako upravičenje nastane avtomatično.[14] Na tej podlagi predložitveno sodišče ocenjuje, da je mogoče zadevno odškodnino opisati kot „kaznovalno“.

26. S tem problemom se poraja več vprašanj, ki jih bom povzela tako:

— ali lahko določba nacionalnega prava, s katero je določen[15] znesek, ki se plača imetniku pravice, ne da bi sodni organ, ki zadevo obravnava in o njej razsoja, imel kakršno koli polje proste presoje, ustreza zahtevam Direktive 2004/48;

— narava in obseg obveznosti v zvezi z odškodnino, določeno v členu 13, v povezavi s členom 3 Direktive; in

— v kolikšnem obsegu je s členom 2(1) Direktive državam članicam dovoljeno preseči obveznosti glede odškodnine, določene v členu 13, in zlasti v kolikšnem obsegu jim je dovoljeno, da v nacionalnem pravu dodelijo kaznovalne odškodnine.

27. Te teme bom po vrsti obravnavala spodaj.

11 — Z Direktivo so določena tudi pravila, s katerimi so urejeni pravica do vpogleda v spis in ukrepi za zavarovanje dokazov (oddelek 2), pravica do informacij (oddelek 3), začasni in varnostni ukrepi (oddelek 4) ter popravni ukrepi, sodne odredbe in alternativni ukrepi (oddelek 5).

12 — Pojem kaznovalne odškodnine je obravnaval generalni pravobranilec P. Mengozzi v sklepnih predlogih, predstavljenih v zadevi Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:534, v katerih je kaznovalne odškodnine opisal takole: „S kaznovalno odškodnino dobi sistem odgovornosti moralistično, pravzaprav kaznovalno funkcijo. Je izraz teorije zasebne kazni: ne gre več samo za povračilo, temveč za dodelitev odškodnine poleg popolnega povračila, za katero se upa, da bo s svojim represivnim značajem ne le odvrnila povzročitelja škode od ponovitve […] [kršitvenega] ravnanja, temveč da bo od takega ravnanja odvrnila tudi druge“ (točka 49).

13 — Ali pa je z njim vsaj določena odškodnina, ki se plača kot večkratnik nadomestila, ki bi ga kršitelj plačal imetniku pravice, če bi slednji dovolil uporabo zadevne avtorske pravice.

14 — Zaradi celovitosti moram omeniti, da je poljska vlada v odgovoru na vprašanje, postavljeno na obravnavi, navedla, da do takega upravičenja ne bi prišlo, če bi prišlo do zlorabe zakona ali če ne bi bilo mogoče izračunati zneska nadomestila, ki bi se plačalo imetniku pravice.

15 — Glej opombo 13 zgoraj.

Ali je mogoče z nacionalno zakonodajo določiti znesek, ki se plača imetniku pravice, čigar pravice so bile kršene, brez posega sodnega organa, ki obravnava zadevo in o njej razsoja?

28. Odgovor na to vprašanje je mogoče izpeljati iz besedila člena 13(1) Direktive 2004/48 v povezavi z uvodno izjavo 17 in s členom 3(1).

29. Člen 13(1) zavezuje države članice, da zagotovijo, da pristojni sodni organi odredijo kompenzacijo imetnika pravice, tako da v ustreznih primerih dosodijo odškodnino. Pri določanju odškodnine morajo ti organi dodeliti znesek, ki ustreza škodi, ki jo je imetnik pravice resnično utrpel zaradi kršitve. To odraža tako navedbo iz uvodne izjave 17 Direktive, da je treba pravna sredstva določiti *v vsakem primeru* tako, da se upoštevajo posebne značilnosti zadeve, kot tudi določbo iz člena 3(1) Direktive, da morajo biti ta pravna sredstva „poštena in pravična“. Povedano drugače, presoja mora biti prilagojena zadevni vsebini, tako presojo pa lahko praviloma izvede le sodišče ali organ s sodnimi pooblastili, ki so enakovredna tistim, ki jih ima sodišče. Iz tega po mojem mnenju izhaja, da nacionalno pravilo, ki določa, da lahko imetnik pravice, čigar pravica je bila kršena, *avtomatično* pridobi pravico do vnaprej določenega zneska, določenega v nacionalni zakonodaji, in to brez posega pristojnih sodnih organov pri tem izračunu, pa naj ta temelji na znesku primerne licenčnine ali čem drugem, ne more ustrezati zahtevam iz Direktive.

30. Zato menim, da je treba Direktivo 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu pravilu, ki določa avtomatično plačilo vnaprej določenega zneska imetniku pravice, čigar pravica je bila kršena, na njegov predlog in brez kakršnega koli posega pristojnih nacionalnih sodnih organov pri določitvi zneska zadevne odškodnine.

Uporaba členov 3 in 13(1)(b) Direktive 2004/48 za izračun odškodnine

31. V točki 29 zgoraj sem se sklicevala na zahtevo iz člena 3(1) Direktive 2004/48, v skladu s katero morajo biti pravna sredstva poštena in pravična. Zato je treba ustrezno upoštevati ne le položaj imetnika pravice, ampak tudi položaj domnevnega kršitelja. V členu 3(2) je določeno tudi, da morajo biti ta pravna sredstva „učinkovita, sorazmerna in odvračilna“. Ta načela bodo veljala za vsa pravna sredstva, določena v Direktivi, vključno z dodelitvijo odškodnine. Poudarek v tej zadevi je na varstvu imetnika pravice.

32. Za posebna pravila, ki urejajo izračun odškodnine, je treba preučiti člen 13 Direktive. Primer kršitelja, ki bodisi ve ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, je obravnavan v členu 13(1). Ta določba določa nadaljnje splošne napotke s pojasnilom, da odškodnina „ustreza […] škodi, ki jo je […] [resnično] utrpel“. Ta zahteva mora veljati tudi za vse primere dodeljene odškodnine na podlagi Direktive.

33. Tu bi rada dodala pripombo v odgovor na drugi pomislek predložitvenega sodišča v njegovem odgovoru Sodišču z dne 28. avgusta 2015.[16] Uporaba člena 13(1) je omejena na primere, v katerih gre za kršitelja, ki ve ali bi razumno moral vedeti, da je njegovo ravnanje krivdno. Izračun odškodnine, če kršitelj ni vedel ali razumno ni mogel vedeti, da pomeni njegova dejavnost kršitev, je urejen v členu 13(2). Znesek, ki ga je treba povrniti na podlagi te določbe, je omejen na „vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko vnaprej določena“. Zato je po mojem mnenju jasno, da je treba v primerih, v katerih se uporabi člen 13(1), dokazati krivdo na strani kršitelja.

16 — Glej točko 21 zgoraj.

34. V tej določbi je dalje določeno, kako morajo zadevni sodni organi določiti odškodnino v dani zadevi. Za to sta v njej določeni dve metodi. Prva (točka (a)) – čeprav zahteva, da sodni organ upošteva vse ustrezne vidike zadeve – ima za podlago ekonomske posledice kršitve, pri čemer posebej omenja izgubljeni dobiček imetnika pravice in neupravičene dobičke kršitelja. Prav tako poleg ekonomskih dejavnikov navaja druge elemente, kakršna je nepremoženjska škoda, povzročena imetniku pravice.

35. Točka (b) pomeni alternativno možnost. Z njo je omogočeno, da sodni organi določijo odškodnino kot pavšalni znesek, med drugim na podlagi zneska licenčnin ali nadomestil, ki bi jih moral plačati kršitelj, če bi zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine. Ker je točka (b) v samem središču vprašanja predložitvenega sodišča, je treba nekoliko podrobneje preučiti tiste njene dele, ki so upoštevni za postopek v glavni stvari.

36. Prvič, ta določba se uporablja samo „v ustreznih primerih“. Metodo izračuna iz člena 13(1)(a) bi zato morali šteti za splošno pravilo, metoda iz točke (b) pa bi pomenila izjemo. Nekaj pojasnil o tem, kaj pomeni izraz „v ustreznih primerih“, je razvidnih iz uvodne izjave 26 Direktive, v kateri so navedeni primeri, v katerih bi bilo težko določiti znesek dejansko povzročene škode.

37. Menim, da je ta alternativna možnost upravičena s pomembnim političnim razlogom. Ta je, da se bodo imetniki pravic srečevali s težavo v številnih primerih izračuna resnične škode, ki izhaja iz dane kršitve. Pogosto bo to težko; včasih bo nemogoče. Pravna sredstva iz Direktive so lahko brez mehanizma, ki bi v tem pogledu pomagal imetniku pravice, neučinkovita. Namen zakonodajalca je tako bil imetniku pravice s tem, da je določil sistem povračila, ki temelji na licenčnini ali nadomestilih, omogočiti, da se izogne potencialno dolgemu obdobju in velikim stroškom, ki bi jim sicer bil izpostavljen pred sprožitvijo postopka zoper kršitelja. Če bi bil položaj drugačen, bi obstajalo tveganje, da ne bo izpolnjena zahteva iz člena 3(1) Direktive 2004/48, v skladu s katero pravna sredstva ne smejo biti po nepotrebnem zapletena ali draga ali vsebovati neupravičenih zamud. Povedano drugače, ta pravna sredstva ne bi bila „učinkovita“ in torej „odvračilna“ za namene člena 3(2) Direktive.

38. Vendar je še vedno res, da bo moral imetnik pravice dokazati, da je zaradi okoliščin obravnavane zadeve upravičena dodelitev odškodnine na podlagi nacionalne določbe, ki ustreza členu 13(1)(b) Direktive, in da je torej to „ustrezno“ storiti. Biti mora vsaj „težko določiti znesek dejansko povzročene škode“ [17] ali pa morajo obstajati razlogi, iz katerih je razvidno, da je dodelitev odškodnine, ki vključuje le znesek, izračunan na podlagi točke (a), očitno nepravična ali nerazumna.

39. Drugič, izračun, ki ga omogoča točka (b), temelji na znesku, ki je „najmanj“ znesek licenčnin ali nadomestil, ki bi se plačali, če ne bi bilo kršitve.[18] Zato ne gre za to, da se znesek, ki nastane z izračunom izgubljenega dobička imetnika pravic in/ali dobička, ki ga je prejel kršitelj, nadomesti z zneskom licenčnin ali nadomestil, ki bi jih kršitelj moral teoretično plačati imetniku pravice. Merilo je prožnejše in zadevna vsota seveda lahko preseže zadevne licenčnine ali nadomestila.

40. Ali to pomeni, da točka (b) sodnemu organu dopušča, da dodeli „kaznovalno“ odškodnino na podlagi tega, da ni treba, da obstaja potrebna zveza med dodeljenim zneskom in utrpelo škodo?

17 — Glej uvodno izjavo 26 Direktive.

18 — Čeprav je v členu 13(1), točka (b), uporabljen „kot druga možnost“, je Sodišče v nedavni sodbi z dne 17. marca 2016, Liffers (C-99/15, EU:C:2016:173), pojasnilo, da lahko imetnik pravice, čigar zahtevek temelji na tej točki, zahteva tudi odškodnino za nepremoženjsko škodo, pri čemer je namen izraza „najmanj“ pojasniti, da podlaga za navedeni izračun ni izčrpna.

41. Glede tega je treba opozoriti, da je Sodišče v sodbi Manfredi in drugi [19] štelo, da je tako odškodnino mogoče določiti na podlagi notranjih določb, ki urejajo kršitve s področja konkurenčnega prava, če sta spoštovani načeli učinkovitosti in enakovrednosti. [20] Zato ni mogoče trditi, da je treba šteti, da so kaznovalne odškodnine v vseh okoliščinah nezdružljive z zahtevami prava Unije.

42. Vendar menim, da širokih, splošnih navedb iz te sodbe ni mogoče prenesti na obravnavano zadevo. Prvič, iz zadnje povedi uvodne izjave 26 Direktive 2004/48 jasno izhaja, da ni bil namen zakonodajalca, da zagotovi, da se zaradi Direktive določi plačilo kaznovalnih odškodnin.

43. Drugič, člen 13(1), prvi pododstavek, Direktive določa, da mora odškodnina „*ustrezati* […] *škodi*, ki jo je [imetnik pravice] [*resnično*] utrpel zaradi kršitve“. [21] Menim, da je s to določbo zahtevano, da mora biti imetnik pravice sposoben dokazati vzročno zvezo med zahtevanim zneskom in utrpelo škodo. [22] Iz tega izhaja, da s členom 13(1) ni dovoljena dodelitev zneska, ki ne bi bil nujno povezan s škodo, ki je nastala ali bo lahko v prihodnosti nastala imetniku pravice. [23]

44. Tretjič, člen 3(2) Direktive 2004/48 določa temeljno načelo, da morajo biti pravna sredstva ne le „dejanska [učinkovita]“ in „odvračilna“; biti morajo tudi „sorazmerna“.

45. Poljska vlada je v podporo svojemu stališču, da je lahko kaznovalna odškodnina sorazmerna, trdila, da bi moralo Sodišče na obravnavi upoštevati svojo sodbo Arjona Camacho. [24] Ta zadeva se je nanašala na razlago Direktive 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, [25] katere člen 25 nosi naslov „Kazni“ in med drugim določa, da morajo biti kazni za kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, ki lahko vključujejo plačilo odškodnine žrtvi, „učinkovite, sorazmerne in odvračilne“. Sodišče je razsodilo, da nacionalni ukrepi, ki določajo plačilo kaznovalne odškodnine osebi, ki je bila žrtev diskriminacije na podlagi spola, izpolnjujejo merila tega testa in so zato sorazmerni. [26]

46. Iz zadevne sodbe ne morem izpeljati nobenih koristnih napotkov. Določba, na katero se sklicuje, se nanaša med drugim na plačilo zneskov kot kazni, in ne kot odškodnine. V tem prvem kontekstu je normalno, da zadevni izračun ni nujno povezan s škodo, ki jo je utrpela žrtev. Ne velja pa enako za dodelitev odškodnine, ki mora na podlagi člena 13(1) Direktive 2004/48 ustrezati škodi, ki jo je *resnično* utrpel imetnik pravice. V teh okoliščinah test sorazmernosti po mojem mnenju vključuje, da mora obstajati nekakšna zveza med utrpelo škodo in zahtevanim zneskom. Sama menim, da dodelitev kaznovalne odškodnine praviloma ne more zadostiti temu testu.

47. Če zgornja razmišljanja uporabimo za obravnavano zadevo, menim, prvič, da nacionalno pravilo, kot je člen 79(1) zakona o avtorski pravici, ki določa, da se imetniku pravice plača vnaprej določen znesek, ki ni nujno povezan s škodo, ki jo je ta utrpel, ne more izpolniti zahtev iz Direktive 2004/48. Vendar po mojem mnenju to ne pomeni, da bi bilo treba za enakovredno pravilo – da lahko imetnik pravice zahteva vsoto, ki *ni večja kot* dvakratni (oziroma v ustreznih okoliščinah celo trikratni) znesek nadomestila, ki bi bil dolgovan, če bi imetnik pravice dovolil uporabo dela – prav tako ugotoviti, da je v nasprotju s sistemom, vzpostavljenim z Direktivo. Kar mora imetnik pravice dokazati, je to, da

19 — Sodba z dne 13. julija 2006, Manfredi in drugi (od C-295/04 do C-298/04, EU:C:2006:461, točki 99 in 100). Zadeva se je nanašala na razlago člena 81 ES (zdaj člen 101 PDEU).

20 — Opozoriti je treba, da je bila ta sodba izdana pred začetkom veljavnosti Direktive 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije (UL 2014, L 349, str. 1). Države morajo to direktivo prenesti v nacionalno pravo do 27. decembra 2016. Člen 3(3) te direktive določa, da „[p]opolna odškodnina po tej direktivi ne pomeni čezmernih odškodnin, bodisi kazenskih odškodnin, večkratnih zneskov odškodnin ali drugih vrst odškodnin“.

21 — Moj poudarek.

22 — Za nadaljnja izvajanja o naravi vzročne zveze, ki mora biti dokazana, glej točko 47 spodaj.

23 — Glej v tem smislu v zvezi z žlahtniteljskimi pravicami sodbo z dne 9. junija 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, točke od 33 do 40).

24 — Sodba z dne 17. decembra 2015 (C-407/14, EU:C:2015:831).

25 — Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 (UL 2006, L 204, str. 23).

26 — Glej v tem smislu točko 40 sodbe.

utrpela škoda in zahtevani znesek nista medsebojno nesorazmerna. V tem smislu mora torej med njima dokazati vzročno zvezo. Imetniku pravice zaradi narave pravnega sredstva iz člena 13(1)(b) ni treba, da z matematično gotovostjo dokaže to razmerje, ker je celotni pomen te določbe, da ustreza okoliščinam, v katerih je to težko ali nemogoče storiti. Vendar menim, da mora prikazati vsaj neko povezavo in da ne bi smel biti upravičen do odškodnine, ki nikakor ni sorazmerna z njegovo resnično škodo.

48. Skratka, v zvezi z uporabo členov 3 in 13(1)(b) Direktive 2004/48 pri izračunu odškodnine v postopku v glavni stvari menim, da bo moral, prvič, imetnik pravice dokazati, da okoliščine zadevnega primera upravičujejo dodelitev odškodnine na podlagi nacionalne določbe, ki je enakovredna členu 13(1)(b) Direktive, in da je to torej „ustrezno“ storiti ter, drugič, da ta člena nasprotujeta uporabi nacionalnega pravila, na podlagi katerega lahko imetnik pravice zahteva natančno določeni znesek v dvakratniku ali trikratniku zneska nadomestila, ki bi se plačalo, če bi imetnik pravice dovolil uporabo dela. Vendar zaradi njiju ni nezakonito nacionalno pravilo, v skladu s katerim lahko imetnik pravice zahteva znesek, ki je omejen na dvakratnik ali trikratnik takega nadomestila, če lahko dokaže, da je zahtevani znesek sorazmeren z utrpelo škodo. Imetnik pravice je tisti, ki mora dokazati, da gre za tak primer.

Uporaba člena 2(1) Direktive 2004/48 v postopku v glavni stvari

49. Iz razlogov, navedenih v točki 24 zgoraj, je treba preučiti uporabo člena 2(1) Direktive 2004/48 v postopku v glavni stvari. Ta člen določa, da se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni v Direktivi, uporabljajo za vse kršitve pravic intelektualne lastnine na podlagi prava Unije ali nacionalnega prava. Vendar taka uporaba ne „posega[…] v *sredstva*, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja [Unije] ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic“.[27]

50. Na ravni Unije je torej s to določbo jasno določeno, da Direktiva 2004/48 ne vpliva na pravna sredstva glede kršitev pravic intelektualne lastnine, določena v drugi zakonodaji Unije, ki presega sredstva, določena v Direktivi sami.[28] Očiten primer takega pravnega sredstva bi bilo upravičenje imetnika znamke, da predlaga ugotovitev ničnosti znamke Unije na podlagi sedanjih členov 52 in 53 Uredbe št. 207/2009,[29] kadar meni, da bodo z učinkom registracije druge znamke kršene njegove pravice.

51. V zvezi s sredstvi, vzpostavljenimi na nacionalni ravni, je mogoče nekaj napotkov o namenu zakonodajalca Unije pri izvajanju te določbe najti v predlogu Evropskega parlamenta in Sveta za direktivo o ukrepih in postopkih za zagotovitev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,[30] na katerem temelji Direktiva 2004/48. V obrazložitvenem memorandumu k temu predlogu je v zvezi s členom 2 tega osnutka direktive, ki je ustreznica člena 2 sprejete direktive, navedeno, da „[…] države članice lahko določijo, da lahko pristojni organi odredijo druge ukrepe, prilagojene okoliščinam, za končanje kršitve pravice intelektualne lastnine ali za preprečitev nadaljnjih kršitev ter tudi druge ustrezne ukrepe […]“.[31]

27 — Moj poudarek.

28 — Za opombo o pravnih sredstvih, določenih z Direktivo 2004/48, poleg tistih v zvezi z odškodnino glej opombo 11 zgoraj.

29 — Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1). Ta uredba je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), katere enakovredni določbi sta bili člena 51 in 52.

30 — COM(2003) 46 final.

31 — Besedilo francoske različice tega besedila je nekoliko bolje (in zagotovo bolj elegantno) oblikovano. V njem je navedeno: „Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent ordonner d’autres mesures adaptées aux circonstances et propres à faire cesser l’atteinte au droit de propriété intellectuelle ou à prévenir de nouvelles atteintes, ainsi que toutes autres mesures appropriées.“

52. S členom 2(1) je tako državam članicam dovoljeno sprejetje določb na nacionalni ravni, ki določajo dodatna pravna sredstva v korist imetnika pravice. Zato lahko sprejmejo pravila, na podlagi katerih se lahko pravica šteje za izgubljeno, na primer ob resni in trajajoči kršitvi, ali določijo omejitve izvrševanja take pravice poleg tistih, ki so določene z Direktivo, če je s to pravico kršena pravica intelektualne lastnine druge stranke.

53. Vendar člen 2(1) po mojem mnenju ne more biti podlaga za trditev, da je z Direktivo 2004/48 uvedena zgolj minimalna uskladitev na področjih, ki so z njo urejena.[32] Prvič, taka trditev je v nasprotju z besedilom te določbe, ki se ne nanaša na „ukrepe“, ki jih ali jih lahko določa zakonodaja Unije ali nacionalna zakonodaja, ampak na „sredstva“. Drugič, ne odraža splošnega sistema Direktive, ki je namenjen, kot je navedeno v njeni uvodni izjavi 8, zagotovitvi, da pravice intelektualne lastnine uživajo enako raven varstva v vsej Uniji. V delu, v katerem so z Direktivo določena pravila, ki se uporabljajo za konkretno obliko pravnega sredstva, kot je to v primeru odškodnin, bi morala biti pravila po mojem mnenju enaka v vsej Evropski uniji.

54. Zato menim, da člen 2(1) Direktive 2004/48 državam članicam ne dovoljuje, da imetniku pravice, čigar pravice intelektualne lastnine so bile kršene, podelijo pravico do kaznovalne odškodnine.

Predlog

55. Zato predlagam, naj Sodišče na vprašanje, ki ga je predložilo Sąd Najwyższye (vrhovno sodišče, Poljska), odgovori:

1. Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu pravilu, ki določa avtomatično plačilo vnaprej določenega zneska imetniku pravice, čigar pravica je bila kršena, na njegov predlog in brez kakršnega koli posega pristojnih nacionalnih sodnih organov pri določitvi zneska zadevne odškodnine.

2. Člena 3 in 13(1)(b) Direktive 2004/48 je treba razlagati tako, da bo moral, prvič, imetnik pravic dokazati, da okoliščine zadevnega primera upravičujejo dodelitev odškodnine na podlagi nacionalne določbe, ki je enakovredna členu 13(1)(b) Direktive, in da je to torej „ustrezno“ storiti ter, drugič, da ta člena nasprotujeta uporabi nacionalnega pravila, na podlagi katerega lahko imetnik pravice zahteva točno določeni znesek v dvakratniku ali trikratniku zneska nadomestila, ki bi se plačalo, če bi imetnik pravice dovolil uporabo dela. Vendar zaradi njiju ni nezakonito nacionalno pravilo, v skladu s katerim lahko imetnik pravice zahteva znesek, ki je omejen na dvakratnik ali trikratnik takega nadomestila, če lahko dokaže, da je zahtevani znesek sorazmeren z utrpelo škodo. Imetnik pravice je tisti, ki mora dokazati, da gre za tak primer.

3. Člen 2(1) Direktive 2004/48 državam članicam ne dovoljuje, da imetniku pravice, čigar pravice intelektualne lastnine so bile kršene, podelijo pravico do kaznovalne odškodnine.

32 — Glej v tem smislu točko 24 zgoraj.