

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 17 marca 2016 r. [\(*\)](#)

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE –
Artykuł 13 ust. 1 – Utwór audiowizualny – Działalność stanowiąca naruszenie –
Odszkodowanie – Sposoby obliczania – Kwota zryczałtowana – Krzywda – Włączenie

W sprawie C-99/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (najwyższy trybunał, Hiszpania) postanowieniem z dnia 12 stycznia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 27 lutego 2015 r., w postępowaniu:

Christian Liffers

przeciwko

Producciones Mandarin SL,

Mediaset España Comunicación SA, dawniej Gestevisión Telecinco SA,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: J.L. da Cruz Vilaça, prezes izby, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits i M. Berger (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu C. Liffersa przez E. Jordiego Cubellsa, abogado,
- w imieniu Producciones Mandarin SL przez A. González Gozala, abogado,
- w imieniu Mediaset España Comunicación SA przez R. Seela, abogado,
- w imieniu rządu hiszpańskiego przez M. Sampola Pucurulla, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzgo oraz J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu francuskiego przez D. Colasa oraz D. Segoina, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu polskiego przez B. Majczyń, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez E. Gippiniego Fourniera oraz F. Wilmana, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r.,

wyduje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Ch. Liffersem a Producciones Mandarin SL (zwaną dalej „spółką Mandarin”) oraz Mediaset España Comunicación SA, dawniej Gestevisión Telecinco SA (zwaną dalej „Mediaset”) w przedmiocie powództwa o naruszenie prawa własności intelektualnej.

Ramy prawne

Prawo Unii Europejskiej

- 3 Motywy 10, 17 i 26 dyrektywy 2004/48 mają następujące brzmienie:

„(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie systemów prawnych [państw członkowskich] w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa [własności intelektualnej] na rynku wewnętrznym.

[...]

(17) Przewidziane w niniejszej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze [instrumenty o charakterze naprawczym] w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia.

[...]

(26) W celu napraw[ienia] szkody, jaką właściciel prawa poniósł w wyniku naruszenia, którego dopuścił się [podmiot] naruszający, wiedząc, że wchodząc w tę [podejmując daną] działalność, dopuszcza się naruszenia, lub [gdy] istnieją rozsądne podstawy [dla] domniemania, że wiedział o możliwości powstania takiego naruszenia, suma odszkodowań przyznanych [odszkodowania przyznanego] właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, takie jak utrata przez właściciela dochodów lub nieuczciwy zysk

uzyskany [niesłusznie otrzymany] przez naruszającego oraz, gdzie właściwe [w danym wypadku], wszelki uszczerbek moralny, które [wszelką krzywdę, którą] posiadacz praw poniósł. Jako alternatywa, tam np. gdzie ustalenie sumy poniesionego uszczerbku [wartości poniesionej szkody] byłoby trudne, sumę odszkodowań [odszkodowania] można oprzeć na elementach takich jak opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub opłaty, jakie byłyby należne, gdyby naruszający poprosił [zwrócił się] o zgodę na wykorzystanie wchodzących w grę praw własności intelektualnej. Nie jest celem [dyrektywy] wprowadzenie obowiązku zastosowania odszkodowań [odszkodowania] o charakterze kary, ale dopuszczenie rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium, przy uwzględnieniu wydatków poniesionych przez właściciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badań [poszukiwania i identyfikacji sprawcy].

4 Artykuł 13 ust. 1 tej dyrektywy, zatytułowany „Odszkodowania”, stanowi:

„Państwa członkowskie zapewniają, że [by] na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują [nakazały] naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność [działalność stanowiącą naruszenie], wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich [odszkodowania odpowiedniego] do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia.

Ustanawiając wysokość odszkodowań [odszkodowania], organy sądowe:

- a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze, z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski [...] naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki [krzywdy, jaką] naruszenie spowodowało dla właściciela praw;

lub

- b) jako alternatywę dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie uzyskania przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.

[...]”.

Prawo hiszpańskie

5 Artykuł 140 ustawy o własności intelektualnej zatwierdzonej mocą Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (dekretu królewskiego z mocą ustawy 1/1996 w sprawie przyjęcia ujednoliconego tekstu ustawy o własności intelektualnej, który ustanawia, uściśla i harmonizuje przepisy prawne obowiązujące w tej dziedzinie) z dnia 12 kwietnia 1996 r. (BOE nr 97, s. 14369), w brzmieniu zmienionym przez ley 19/2006, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos

comunitarios (ustawą 19/2006 rozszerzającą środki ochrony prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz ustanawiającą zasady proceduralne w celu ułatwienia stosowania różnych rozporządzeń wspólnotowych) z dnia 5 czerwca 2006 r. (BOE nr 134, s. 21230, zwanej dalej „ustawą o własności intelektualnej”) stanowi:

„1. Wysokość odszkodowania należnego właścicielowi naruszonego prawa obejmuje nie tylko wartość straty, jaką ten poniósł, lecz również utracone korzyści z tytułu naruszenia jego prawa. Wysokość odszkodowania może uwzględniać w razie konieczności wydatki poniesione w celu uzyskania należytych dowodów popełnienia naruszenia będącego przedmiotem postępowania sądowego.

2. Wysokość odszkodowania zostanie ustalona wedle wyboru poszkodowanego według jednego z dwóch następujących kryteriów:

- a) Negatywnych skutków gospodarczych, z utraconymi zyskami włącznie, które poniosła strona poszkodowana, oraz korzyści, jakie naruszający uzyskał z tytułu bezprawnego korzystania. W przypadku wystąpienia krzywdy należy dokonać jej zadośćuczynienia, nawet jeżeli nie zostanie wykazana szkoda gospodarcza. W celu jej określenia uwzględnia się okoliczności naruszenia, jego wagę oraz zakres bezprawnego upublicznienia utworu;
- b) Kwoty, jaką otrzymałby poszkodowany tytułem należnego wynagrodzenia w razie zwrócenia się naruszającego o zgodę na wykorzystanie danych praw własności intelektualnej”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

- 6 Christian Liffers jest reżyserem, scenarzystą i współproducentem dzieła audiowizualnego p.t. „Dos patrias, Cuba y la noche” (Dwie ojczyzny, Kuba i noc), przedstawiającego sześć osobistych i intymnych historii różnych mieszkańców Hawany (Kuba), których cechą wspólną stanowi wybór homoseksualny lub transseksualny przedstawianych osób.
- 7 Spółka Mandarinina zrealizowała film dokumentalny poświęcony prostytutce dziecięcej na Kubie, ukazujący działalność przestępczą zarejestrowaną za pomocą ukrytej kamery. W filmie tym zamieszczono niektóre fragmenty utworu „Dos patrias, Cuba y la noche” bez zapytania o zgodę Ch. Liffersa. Dokument ten został wyemitowany przez należący do Mediaset kanał telewizji hiszpańskiej Telecinco.
- 8 Christian Liffers wniósł do Juzgado de lo Mercantil de Madrid (sądu gospodarczego w Madrycie) powództwo przeciwko spółkom Mandarinina i Mediaset, w drodze którego zażądał od tego sądu w szczególności nakazania tym spółkom zaniechania wszelkich naruszeń jego praw własności intelektualnej i zasądzenia zapłaty przez nie na jego rzecz kwoty 6740 EUR z tytułu naruszenia jego praw do korzystania, a także dodatkowej kwoty 10 000 EUR z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę.
- 9 Christian Liffers oszacował sumę odszkodowania w związku z naruszeniem prawa do korzystania ze swojego utworu odnosząc się do kwoty opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych mu w razie zwrócenia się przez spółki Mandarinina i Mediaset o zgodę na wykorzystywanie danych praw własności intelektualnej, stosując

w ten sposób art. 140 ust. 2 lit. b) ustawy o własności intelektualnej, która pozwala poszkodowanemu uprawnionemu z tytułu prawa własności intelektualnej na oszacowanie swej szkody w oparciu o kwotę opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat mu należnych, gdyby podmiot naruszający zwrócił się do niego o zgodę na wykorzystanie tego prawa (zwanych dalej „hipotetycznymi opłatami licencyjnymi lub honorariami autorskimi”). Ten sposób obliczania – w odróżnieniu od sposobu wskazanego w ust. 2 lit. a) tego samego artykułu – nie wymaga od podmiotu żądającego odszkodowania określenia zakresu poniesionej przez niego rzeczywistej szkody. W tym celu Ch. Liffers oparł się na taryfach opłat organizacji wspólnego zarządzania prawami producentów audiowizualnych (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Do określonej w ten sposób szkody materialnej Ch. Liffers dodał zryczałtowaną kwotę z tytułu poniesionej jego zdaniem krzywdy.

- 10 Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid (sąd gospodarczy nr 6 w Madrycie) częściowo uwzględnił żądanie Ch. Liffersa i nakazał spółkom Mandarin i Mediaset między innymi zapłatę na rzecz Ch. Liffersa kwoty 3370 EUR z tytułu szkody spowodowanej tym naruszeniem, a także kwoty 10 000 EUR z tytułu wyrządzonej krzywdy. Rozpoznając apelację Audiencia Provincial de Madrid (trybunał prowincji Madrid) zredukował do kwoty 962,33 EUR odszkodowanie i uchylił w całości nakazane spółkom Mandarin i Mediaset zadośćuczynienie krzywdzie. Zdaniem tego sądu bowiem dokonawszy wyboru sposobu obliczenia opartego na hipotetycznych opłatach licencyjnych lub honorariach autorskich przewidzianych w art. 140 ust. 2 lit. b) ustawy o własności intelektualnej, Ch. Liffers nie miał już prawa do żądania ponadto do zadośćuczynienia poniesionej krzywdzie. W tym celu powinien był on wybrać sposób obliczenia przewidziany w ust. 2 lit. a) tego artykułu. Wybór metody obliczania ma charakter wyłączny, tak że wykluczone jest połączenie tych metod.
- 11 W kasacji złożonej do sądu odsyłającego, Tribunal Supremo (najwyższy trybunał), Ch. Liffers podnosi, że zadośćuczynienie krzywdzie należy przyznać w każdym wypadku, kiedy występujący z żądaniem optuje za metodą obliczenia szkody, o której mowa w art. 140 ust. 2 lit. a) ustawy o własności intelektualnej albo za metodą przewidzianą pod lit. b) tego przepisu. Sąd odsyłający ma wątpliwości odnośnie do wykładni art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 i służącego transpozycji tego przepisu do prawa hiszpańskiego art. 140 ust. 2 ustawy o własności intelektualnej.
- 12 W tych okolicznościach Tribunal Supremo (najwyższy trybunał) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że osoba poszkodowana w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej, która dochodzi odszkodowania z tytułu szkody majątkowej ustalonego na podstawie sumy opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat, które byłyby jej należne w razie zwrócenia się naruszającego o zgodę na wykorzystanie danych praw własności intelektualnej, nie może dodatkowo żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 13 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zasadniczo chce się dowiedzieć, czy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on osobie

poszkodowanej wskutek naruszenia przysługującego jej prawa własności intelektualnej, która występuje z żądaniem naprawienia szkody materialnej obliczonej zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b) w oparciu o hipotetyczne opłaty licencyjne lub honoraria autorskie, żądać ponadto zadośćuczynienia poniesionej krzywdzie, jak przewidziano w art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. a).

- 14 W tym względzie przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część przepis ten stanowi (wyrok Surmačs, C-127/14, EU:C:2015:522, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 15 Jeśli chodzi, po pierwsze, o brzmienie art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2004/48, to należy stwierdzić, że choć przepis ten nie wskazuje krzywdy jako czynnika, który organy sądowe powinny brać pod uwagę przy okazji ustalania wysokości odszkodowania należnego podmiotowi uprawnionemu prawa, to nie wyklucza on też uwzględnienia tego typu szkody. Przewidując bowiem możliwość określenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania w oparciu o „przynajmniej” wymienione tam elementy, przepis ten pozwala włączyć do tej kwoty inne elementy, takie jak – w danym wypadku – zadośćuczynienie krzywdzie wyrządzonej podmiotowi uprawnionemu tego prawa.
- 16 Po drugie, należy podkreślić, że stwierdzenie to znajduje poparcie w analizie kontekstu, w jaki jest wpisany analizowany przepis.
- 17 Z jednej strony art. 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/48 ustanawia bowiem generalną zasadę, zgodnie z którą właściwe organy sądowe mają obowiązek nakazania podmiotowi naruszającemu zapłaty poszkodowanemu podmiotowi uprawnionemu prawa własności intelektualnej odszkodowania „odpowiedniego do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia”. A, jak zaważył rzecznik generalny w pkt 28 swojej opinii, krzywda – jak na przykład naruszenie dobrego imienia autora utworu – może stanowić sama w sobie, przy założeniu jej udowodnienia, element rzeczywistej szkody poniesionej przez autora.
- 18 Zatem samo brzmienie art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2004/48 w związku z akapitem pierwszym tego ustępu wyklucza możliwość obliczenia odszkodowania należnego podmiotowi uprawnionemu z tytułu danego prawa w oparciu wyłącznie o kwotę hipotetycznych opłat licencyjnych lub honorariów autorskich, w wypadku gdy ten podmiot uprawniony rzeczywiście doznał krzywdy.
- 19 Z drugiej strony należy stwierdzić, że zastosowanie przez właściwe organy sądowe zryczałtowanej metody przewidzianej w art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b) dyrektywy 2004/48 jest dopuszczalne jedynie „we właściwych przypadkach”.
- 20 Tymczasem jak wyjaśnia motyw 26 tej dyrektywy, to ostatnie wyrażenie stosuje się „np. gdzie [w wypadkach gdy] ustalenie sumy poniesionego uszczerbku [rzeczywiście poniesionej szkody] byłoby trudne”. W takich okolicznościach suma odszkodowania może zostać obliczona na podstawie takich elementów jak opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub opłaty należne normalnie z tytułu wykorzystania prawa własności intelektualnej, co nie uwzględnia ewentualnej krzywdy.

- 21 Jeśli chodzi, w ostatniej kolejności, o cele realizowane przez dyrektywę 2004/48, to należy przypomnieć przede wszystkim, że zgodnie z jej motywem 10 jej celem jest w szczególności zapewnienie wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa własności intelektualnej na rynku wewnętrznym.
- 22 Następnie z motywu 17 tej dyrektywy wynika, że środki, procedury i instrumenty o charakterze naprawczym w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy.
- 23 Wreszcie w motywie 26 tej dyrektywy zaznaczono między innymi, że w celu naprawienia szkody poniesionej w wyniku naruszenia, którego dopuścił się naruszający, suma odszkodowania przyznanego właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, a w szczególności wszelką wyrządzoną mu krzywdę.
- 24 Z motywów 10, 17 i 26 dyrektywy 2004/48 wynika zatem, że ma ona na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa praw własności intelektualnej, uwzględniającego specyfikę każdej sprawy i opartego na metodzie obliczania odszkodowania mającej uwzględniać te szczególne uwarunkowania.
- 25 W świetle celów dyrektywy 2004/48 należy zatem interpretować art. 13 ust. 1 akapit pierwszy tego aktu w ten sposób, że ustanawia on zasadę, zgodnie z którą obliczanie kwoty odszkodowania, jaką należy wypłacić podmiotowi uprawnionemu z tytułu prawa własności intelektualnej, musi mieć na celu zapewnienie temu ostatniemu naprawienie w pełnym zakresie „rzeczywiście poniesionej” przez niego szkody, włączając w to również ewentualną krzywdę.
- 26 Tymczasem – jak wynika z pkt 20 niniejszego wyroku – ryczałtowe określenie należnego odszkodowania opartego na samych hipotetycznych opłatach licencyjnych lub honorariach autorskich nie pokrywa szkody materialnej poniesionej przez danego właściciela praw własności intelektualnej, tak że dla całkowitego jej naprawienia ten właściciel prawa musi mieć prawo żądania, poza odszkodowaniem wyliczonym w ten sposób, zadośćuczynienia ewentualnie doznanej krzywdzie.
- 27 W tych okolicznościach na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, że art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, iż pozwala on osobie poszkodowanej w wyniku naruszenia jej prawa własności intelektualnej, która dochodzi odszkodowania z tytułu szkody majątkowej ustalonego zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. b) na podstawie sumy hipotetycznych opłat licencyjnych lub honorariów autorskich, żądać dodatkowo zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę, tak jak przewidziano w ust. 1 akapit drugi lit. a) tego artykułu.

W przedmiocie kosztów

- 28 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że osoba poszkodowana w wyniku naruszenia przysługującej jej praw własności intelektualnej, która dochodzi odszkodowania z tytułu szkody majątkowej ustalonego zgodnie z ust. 1 akapit drugi lit. b) tego artykułu na podstawie sumy opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat, które byłyby jej należne w razie wystąpienia przez naruszającego o zgodę na wykorzystanie danych praw własności intelektualnej, może dodatkowo żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną jej krzywdę, tak jak przewidziano w ust. 1 akapit drugi lit. a) tego artykułu.

Podpisy

* Język postępowania: hiszpański.