

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba)

z dnia 18 stycznia 2017 r.<sup>(\*)</sup>

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE –  
Postępowanie sądowe dotyczące naruszenia prawa własności intelektualnej – Prawo do  
informacji – Żądanie udzielenia informacji w ramach postępowania – Postępowanie  
związane z postępowaniem sądowym zakończonym stwierdzeniem naruszenia prawa  
własności intelektualnej

W sprawie C-427/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia  
w trybie prejudycjalnym, złożony przez Nejvyšší soud (sąd najwyższy, Republika  
Czeska) postanowieniem z dnia 24 czerwca 2015 r., które wpłynęło do Trybunału  
w dniu 3 sierpnia 2015 r., w postępowaniu:

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

przeciwko

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

TRYBUNAŁ (dziewiąta izba),

w składzie: C. Vajda (sprawozdawca), pełniący obowiązki prezesa izby, K. Jürimäe  
i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka oraz J. Vlácilu, działających  
w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez P. Němečkovu oraz F. Wilmana,  
działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy  
bez opinii,

wydaje następujący

**Wyrok**

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy NEW WAVE CZ, a.s. (zwaną dalej „NEW WAVE”), będącą właścicielem słownego znaku towarowego MegaBabe, a ALLTOYS, spol. s r. o. w przedmiocie używania tego znaku towarowego przez tę ostatnią spółkę bez zgody NEW WAVE.

## **Ramy prawne**

### *Prawo Unii*

- 3 Motyw 10 dyrektywy 2004/48 brzmi następująco:

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

- 4 Artykuł 8 tej dyrektywy, zatytułowany „Prawo do informacji”, stanowi w ust. 1 i 2:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda właściwe organy sądowe mogą nakazać przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego lub jakąkolwiek inną osobę, u której:

- a) stwierdzono posiadanie na skalę handlową towarów naruszających prawo;
- b) stwierdzono wykonywanie na skalę handlową usług naruszających prawo;
- c) stwierdzono dostarczanie na skalę handlową usług stosowanych w działaniach naruszających prawo;

lub która

- d) została przez osobę określoną w lit. a), b) lub c) wskazana jako zaangażowana w produkcję, wytwarzanie lub dystrybucję towarów albo dostarczanie usług.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera, jeśli stosowne:

- a) nazwy i adresy producentów, wytwórców, dystrybutorów, dostawców oraz innych poprzednich posiadaczy towarów lub usług, jak również przewidywanych hurtowników i detalistów;
- b) informację o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, wysłanych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług, o które chodzi, jak również o cenach otrzymanych za nie”.

- 5 Artykuł 9 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Środki tymczasowe i zabezpieczające”, stanowi w ust. 1:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że organy sądowe mogą, na żądanie wnioskodawcy:

- a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez właściciela praw; na takich samych zasadach można również wystawić tymczasowy nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, którego usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej; nakazy sądowe przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych przewidzianych [są objęte] dyrektywą 2001/29/WE;
- b) zarządzić zajęcie lub przekazanie towarów podejrzewanych o naruszanie prawa własności intelektualnej tak, aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych.

2. W razie naruszenia popełnionego w celach handlowych państwa członkowskie zapewniają, że jeśli poszkodowana strona przedstawia okoliczności, które mogłyby zagrozić odzyskaniu strat, organy sądowe mogą zarządzić zapobiegawcze zajęcie nieruchomości i ruchomego mienia domniemanego sprawcy naruszenia, z blokadą jego rachunków bankowych i pozostałych aktywów włącznie. W tym celu właściwe władze mogą zażądać przedłożenia dokumentów bankowych, finansowych lub handlowych lub stosownego dostępu do odpowiednich informacji”.

- 6 Artykuł 13 dyrektywy 2004/48, zatytułowany „Odszkodowania”, stanowi w ust. 1:

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

[...]”.

*Prawo czeskie*

- 7 Paragraf 3 ust. 1 zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (ustawy nr 221/2006 o wykonywaniu praw własności przemysłowej i o zmianie ustaw dotyczących ochrony własności przemysłowej, zwanej dalej „ustawą nr 221/2006”) przewiduje możliwość powołania się na prawo do informacji dotyczących naruszenia prawa.
- 8 Zgodnie z § 3 ust. 2 ustawy nr 221/2006, jeśli informacje, o których mowa w ust. 1 tego paragrafu, nie zostaną dobrowolnie przekazane w rozsądnym terminie, uprawniony

może żądać udzielania tych informacji, składając wniosek do sądu w ramach postępowania dotyczącego naruszenia prawa. Sąd oddala wniosek, jeśli jest on nieproporcjonalny do powagi zagrożenia lub naruszenia prawa.

### **Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne**

- 9 NEW WAVE wszczęła pierwsze postępowanie przeciwko ALLTOYS ze względu na używanie przy oferowaniu jej towarów znaku towarowego MegaBabe bez zgody NEW WAVE.
- 10 W ramach tego pierwszego postępowania sąd krajowy orzekł prawomocnym wyrokiem, że ALLTOYS naruszyła prawa przysługujące NEW WAVE do znaku towarowego MegaBabe, i nakazał jej powstrzymać się od bezprawnego zachowania w przyszłości oraz wycofać odnośne towary już wprowadzone do obrotu. Jednakże sąd ten nie zezwolił NEW WAVE na zmianę pozwu w celu zobowiązania ALLTOYS również do przedstawienia jej wszelkich informacji dotyczących odnośnych towarów.
- 11 Po prawomocnym zakończeniu wspomnianego postępowania NEW WAVE wszczęła nowe postępowanie przed Městský soud v Praze (sądem miejskim w Pradze, Republika Czeska) w celu nakazania ALLTOYS przedstawienia jej wszelkich informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów opatrzonych znakiem towarowym MegaBabe kiedykolwiek w przeszłości lub obecnie składowanych, wprowadzanych na rynek lub importowanych przez ALLTOYS, mianowicie, konkretnie, imienia i nazwiska, nazwy lub firmy oraz stałego adresu lub siedziby dostawcy, wytwórcy, hurtownika, dystrybutora oraz innych poprzednich posiadaczy tych towarów, jak również danych dotyczących dostarczonych, składowanych, otrzymanych lub zamówionych ilości oraz ilości sprzedanych, dokładnych danych o cenie sprzedaży poszczególnych towarów oraz o cenie zapłaconej przez ALLTOYS dostawcy za dostarczone towary.
- 12 Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2011 r. Městský soud v Praze (sąd miejski w Pradze) oddalił powództwo NEW WAVE. Sąd ten uznał, że nie jest możliwe powołanie się na prawo do informacji w powództwie wniesionym odrębnie, skoro § 3 ustawy nr 221/2006 przewiduje, że na takie prawo można się powołać tylko we wniosku skierowanym do sądu w ramach postępowania dotyczącego naruszenia prawa. Zdaniem zaś tego sądu w sprawie głównej postępowanie dotyczące naruszenia prawa zostało już zakończone prawomocnym wyrokiem wydanym w ramach pierwszego postępowania.
- 13 NEW WAVE wniosła apelację do Vrchní soud v Praze (sądu apelacyjnego w Pradze, Republika Czeska), który wyrokiem z dnia 27 lutego 2012 r. zmienił wyrok wydany w pierwszej instancji, nakazując ALLTOYS przekazanie NEW WAVE żądanych informacji. Ów sąd apelacyjny stwierdził, że należy uwzględnić art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 dla celów wykładni § 3 ustawy nr 221/2006. W tym kontekście sąd ten uznał, że postępowanie dotyczące udzielenia informacji, które nie zostały przekazane dobrowolnie, jest również postępowaniem dotyczącym naruszenia prawa.
- 14 ALLTOYS wniosła skargę kasacyjną na wyrok rzeczonoego sądu apelacyjnego do Nejvyšší soud (sądu najwyższego, Republika Czeska).

- 15 Ten ostatni sąd zauważa, że chociaż ustawą nr 221/2006 transponowano dyrektywę 2004/48 do czeskiego porządku prawnego, istnieje jednakże różnica pomiędzy brzmieniem tej ustawy a brzmieniem tej dyrektywy. Podczas gdy § 3 ustawy nr 221/2006 przewiduje bowiem możliwość uzyskania informacji poprzez złożenie wniosku „w ramach postępowania dotyczącego naruszenia prawa” („*v řízení o porušení práva*”), art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w wersji w języku czeskim przewiduje obowiązek zagwarantowania przez państwa członkowskie możliwości uzyskania informacji „w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym naruszenia prawa własności intelektualnej” („*v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví*”). Według sądu odsyłającego wspomniany przepis krajowy należy interpretować zgodnie z dyrektywą 2004/48. Zauważa on jednakże, że wykładnia tego wyrażenia, widniejącego w art. 8 ust. 1 tej dyrektywy, nie jest jednoznaczna.
- 16 Ponadto Nejvyšší soud (sąd najwyższy) podkreśla, że istnieją różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi dyrektywy 2004/48. I tak wersje tej dyrektywy w językach czeskim, angielskim i francuskim używają, odpowiednio, wyrażen „w związku z postępowaniem” („*v souvislosti s řízením*”), „w kontekście postępowania” („*in the context of proceedings*”) i „w ramach postępowania” („*dans le cadre d’une action*”). Według tego sądu, w przeciwieństwie do wersji dyrektywy 2004/48 w językach czeskim i angielskim, francuskojęzyczna wersja tej dyrektywy bardziej odpowiada brzmieniu ustawy nr 221/2006, gdyż wprowadza ściślejszy związek między postępowaniem a żądaniem udzielenia informacji.
- 17 W tych okolicznościach Nejvyšší soud (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:
- „Czy art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że kontekst postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej ma zastosowanie również wtedy, gdy po prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym stwierdzono, że prawo własności intelektualnej zostało naruszone, powód żąda w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo własności intelektualnej (na przykład aby móc dokładnie określić szkodę i dochodzić później odszkodowania)?”.

### **W przedmiocie pytania prejudycjalnego**

- 18 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stosuje się on do sytuacji – takiej jak rozpatrywana w sprawie głównej – w której po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego skutkującego stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej powód żąda w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo.
- 19 W tym względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględniać nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część przepis ten stanowi (wyrok z dnia 17 marca 2016 r., Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, pkt 14 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 20 W pierwszej kolejności, co się tyczy brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48, należy, po pierwsze, zauważyć, że wyrażenia „w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej” nie można rozumieć jako odnoszącego się wyłącznie do postępowań mających na celu stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej. Użycie tego wyrażenia nie wyklucza bowiem, że ten art. 8 ust. 1 może obejmować również odrębne postępowania, takie jak to rozpatrywane w sprawie głównej, wszczęte po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, w którym stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej.
- 21 Należy dodać w tym względzie, że wprawdzie – jak zauważył sąd odsyłający – niektóre wersje językowe art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48, takie jak wersja francuskojęzyczna, używają wyrażen, które można by interpretować jako mające zakres zastosowania węższy niż te użyte w innych wersjach językowych, takich jak wersje w językach czeskim i angielskim. Jednakże, jak zauważyła Komisja Europejska w uwagach przedstawionych Trybunałowi, z żadnej z tych wersji językowych nie wynika, że powód powinien powołać się na przewidziane w tym artykule prawo do informacji w ramach jednego i tego samego postępowania mającego na celu stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej.
- 22 Po drugie, z brzmienia art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 wynika, że adresatem obowiązku przedstawienia informacji jest nie tylko naruszający dane prawo własności intelektualnej, lecz także „jakakolwiek inna osoba”, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. a)–d). Te inne osoby niekoniecznie są zaś stronami postępowania mającego na celu stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej. Ustalenie to potwierdza, że brzmienia art. 8 ust. 1 tej dyrektywy nie można interpretować w ten sposób, iż przepis ów ma zastosowanie tylko w ramach takich postępowań.
- 23 W drugiej kolejności wykładnię tę również potwierdza cel dyrektywy 2004/48, którym jest, jak wskazuje jej motyw 10, zbliżenie systemów prawnych państw członkowskich w zakresie środków poszanowania praw własności intelektualnej w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 71).
- 24 Zatem w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej należy odrzucić wykładnię, która uznawałaby, że przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do informacji przysługuje wyłącznie w ramach postępowania mającego na celu stwierdzenie naruszenia prawa do własności intelektualnej. Zagwarantowanie takiego poziomu ochrony byłoby bowiem zagrożone, gdyby nie było możliwe skorzystanie z prawa do informacji również w ramach odrębnego postępowania wszczętego po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego, w którym stwierdzono naruszenie prawa własności intelektualnej, takiego jak rozpatrywane w sprawie głównej.
- 25 W trzeciej kolejności należy przypomnieć, że przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do informacji stanowi konkretyzację prawa podstawowego do skutecznego środka prawnego, zagwarantowanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i zapewnia w ten sposób skuteczne wykonanie podstawowego prawa własności, którego część stanowi prawo własności intelektualnej, chronione w art. 17 ust. 2 tej karty (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Coty Germany, C-580/13,

EU:C:2015:485, pkt 29). Zatem to prawo do informacji umożliwia podmiotowi prawa własności intelektualnej określenie, kto narusza to prawo, i podjęcie w celu ochrony tego prawa niezbędnych kroków, takich jak złożenie wniosków o zastosowanie środków tymczasowych przewidzianych w art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/48 lub o odszkodowanie przewidziane w art. 13 tej dyrektywy. Bez pełnej wiedzy na temat zakresu naruszenia prawa własności intelektualnej podmiot takiego prawa nie byłby bowiem w stanie określić ani dokładnie wyliczyć odszkodowania przysługującego mu z tytułu tego naruszenia.

- 26 W tym względzie należy zauważyć, że nie zawsze jest możliwe złożenie wniosku mającego na celu uzyskanie wszystkich istotnych informacji w ramach postępowania, które zakończyło się stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej. W szczególności nie można wykluczyć, że podmiot prawa własności intelektualnej dowie się o rozmiarze naruszenia tego prawa dopiero po prawomocnym zakończeniu tego postępowania.
- 27 Wynika z tego, że nie należy ograniczać wykonywania przewidzianego w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawa do informacji do postępowań mających na celu stwierdzenie naruszenia prawa własności intelektualnej.
- 28 Przy uwzględnieniu powyższych rozważań na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stosuje się on do sytuacji – takiej jak rozpatrywana w sprawie głównej – w której po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego skutkującego stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej powód żąda w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo.

#### **W przedmiocie kosztów**

- 29 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 (dziewiąta izba) orzeka, co następuje:

**Artykuł 8 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 stosuje się on do sytuacji – takiej jak rozpatrywana w sprawie głównej – w której po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego skutkującego stwierdzeniem naruszenia prawa własności intelektualnej powód żąda w odrębnym postępowaniu przekazania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających to prawo.**

Podpisy

---

\* Język postępowania: czeski.

© Unia Europejska, <http://eur-lex.europa.eu/>