



Datum van inontvangstneming : 25/11/2021

**Zaak C-628/21**

**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie**

**Datum van indiening:**

11 oktober 2021

**Verwijzende rechter:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

21 juli 2021

**Verzoekende partij:**

TB

**Betrokken partijen:**

Castorama Polska Sp. z o.o., „Knor” Sp. z o.o.

**Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding**

Verzoek om informatie over de herkomst en de distributiekanaal van goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht

**Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing**

Uitlegging van artikel 8, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten – Rechtsgrondslag: artikel 267 VWEU

**Prejudiciële vragen**

a) Moet artikel 8, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een maatregel ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten die slechts kan worden genomen wanneer in de betreffende

procedure of in een andere procedure wordt vastgesteld dat de rechthebbende houder van een intellectuele-eigendomsrecht is?

– indien de vraag onder a) ontkennend wordt beantwoord:

b) Moet artikel 8, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat het volstaat om aannemelijk te maken dat de betreffende maatregel ziet op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht en geen bewijs van de omstandigheden daarvan moet worden geleverd, met name wanneer het verzoek om informatie over de herkomst en de distributiekanaal van de goederen of diensten voorafgaat aan het onderzoek van schadevorderingen wegens een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten?

### **Aangevoerde bepalingen van Unierecht en rechtspraak van het Hof**

Overweging 13, artikel 4, lid 1, onder a), artikel 8, lid 1, en artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48;

Arrest van 16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465);

Arrest van 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18)

### **Aangevoerde bepalingen van nationaal recht**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (wet van 17 november 1964 – wetboek van burgerlijke rechtsvordering) (Dz. U. 2020, volgnr. 1575, geconsolideerde tekst; hierna: „k.p.c.”) – artikelen 278, 479<sup>89</sup>, 479<sup>112</sup> en 479<sup>113</sup>;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) (Dz. U. 2021, volgnr. 1062, geconsolideerde tekst) – artikel 1;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (wet van 16 april 1993 ter bestrijding van oneerlijke mededinging) (Dz. U. 2020, volgnr. 1913, geconsolideerde tekst) – artikel 3 en artikel 13, lid 1

### **Korte uiteenzetting van de feiten en van de procedure**

- 1 In het kader van de prejudiciële verwijzing heeft de verwijzende rechter de volgende feiten vastgesteld.
- 2 TB, de rechthebbende in het hoofdgeding, is eigenaar van webwinkels met siervoorwerpen. In het kader van haar commerciële activiteit verkoopt zij

machinaal door haar vervaardigde reproducties van afbeeldingen, aangeduid als A, B en C. De rechthebbende beroept zich erop dat zij de ontwerper van de door haar gereproduceerde afbeeldingen is en dat deze afbeeldingen werken in de zin van het auteursrecht zijn. Elk van de afbeeldingen heeft een ongecompliceerde grafische vormgeving bestaande in een aantal kleuren, geometrische figuren en korte zinnen.

- 3 Getrouwe kopieën van de afbeeldingen A en B worden zonder goedkeuring van de rechthebbende verkocht in de webwinkel en in de fysieke winkels van betrokkene nr. 1 (de vennootschap Castorama Polska), die deze kopieën aangeleverd krijgt door betrokkene nr. 2 (de vennootschap Knor). Noch de reproducties die afkomstig zijn van de rechthebbende noch de reproducties die door betrokkene nr. 2 aan betrokkene nr. 1 worden aangeleverd bevatten informatie over de vraag wie de houder is van de intellectuele-eigendomsrechten op het product of over de herkomst ervan. Betrokkene nr. 1 verkoopt tevens door betrokkene nr. 2 aangeleverde afbeeldingen met een tekst die identiek is aan die van afbeelding C maar met verschillen op het gebied van de grafische vormgeving en het lettertype.
- 4 De visuele vergelijking van de betreffende afbeeldingen is als volgt:

Afbeelding A van de rechthebbende



Afbeelding A verkocht door de betrokkene (**getrouwe kopie**)



Afbeelding B van de rechthebbende



Afbeelding B verkocht door de betrokkene (**getrouwe kopie**)



Afbeelding C van de rechthebbende

Afbeelding C verkocht door de betrokkene (**identieke tekst, verschillen**

in grafische vormgeving en lettertype)

W NASZYM DOMU  
**RANO SŁYCHAĆ**  
**TUPOT MAŁYCH STÓPEK**  
**ZAWSZE PACHNIE**  
**PYSZNYM CIASTEM**  
 MAMY DUŻO OBOWIĄZKÓW  
 MNÓSTWO ZABAWY I  
**MIŁOŚCI**

W naszym DOMU  
*zawsze słychać*  
**TUPOT MAŁYCH STÓPEK**  
**Zawsze pachnie**  
**PYSZNYM CIASTEM**  
*Mamy dużo obowiązków*  
*Wielokrotnie zabawy i*  
**MIŁOŚCI**

- 5 Na betrokkene nr. 1 te hebben aangemaand de inbreuken op het auteursrecht te staken heeft de rechthebbende de verwijzende rechter bij verzoekschrift van 15 december 2020 verzocht de betrokkenen te verplichten tot het verstrekken van inlichtingen over het distributiekanaal, alsmede een volledige lijst van de leveranciers en informatie over de hoeveelheid ontvangen en bestelde goederen, de datum waarop de goederen voor het eerst in de fysieke winkels en de webwinkel te koop zijn aangeboden, de hoeveelheid goederen die in de fysieke winkels en de webwinkel zijn verkocht en de prijs die uit de verkoop van de goederen is verkregen, met een uitsplitsing tussen de fysieke en de online verkoop.
- 6 Als rechtsgrondslag van het verzoek is verwezen naar artikel 479<sup>113</sup> k.p.c., waarbij artikel 8 van richtlijn 2004/48 is omgezet in nationaal recht. De rechthebbende heeft zich in haar verzoekschrift beroepen op de afbeeldingen (grafische vormgevingen) waarvan door betrokkene nr. 1 reproducties worden verkocht die haar worden aangeleverd door betrokkene nr. 2. De rechthebbende heeft aangevoerd dat zij ten aanzien van deze afbeeldingen over vermogensrechten en persoonlijke auteursrechten beschikt. Zij heeft aangegeven dat de verstrekking van de gevraagde informatie noodzakelijk is om vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht en, in voorkomend geval, schadevorderingen wegens oneerlijke mededinging te doen gelden. Het litigieuze verzoek om informatie is derhalve ingediend voordat een procedure wordt ingeleid waarbij mogelijk een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht wordt vastgesteld, wat betekent dat het verzoek thans niet gepaard gaat met een rechtsvordering ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten.
- 7 Betrokkene nr. 1 heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek en heeft verzocht in voorkomend geval een zo eng mogelijke uitspraak te doen die beperkt blijft tot werken in de zin van het auteursrecht (waarbij de betrokkene evenwel de status van de afbeeldingen als werken ter discussie heeft gesteld). De betrokkene heeft zich tevens beroepen op de bescherming van bedrijfsgeheimen alsook op het

feit dat de rechthebbende niet heeft aangetoond dat zij ten aanzien van de verkochte goederen over vermogensrechten beschikt, aangezien de scheppingen van de geest waarop haar verzoek betrekking heeft, geen originelen zijn. Toewijzing van het door de rechthebbende ingediende verzoek zou er derhalve op neerkomen dat concepten en ideeën auteursrechtelijk worden beschermd, aangezien de betreffende reproducties de huidige trend volgen van zogeheten vereenvoudigde motiverende afbeeldingen, met triviale zinnen zoals „wees positief” of „vergeet niet te glimlachen”. Volgens betrokkene nr. 1 zijn alle grafische aspecten van de litigieuze reproducties triviaal en repetitief van aard en geenszins origineel (wat betreft de samenstelling, de kleuren, de gebruikte lettertypes, enzovoort) in vergelijking met andere op de markt verkrijgbare afbeeldingen.

- 8 Na kennisneming van het antwoord van betrokkene nr. 1 heeft de rechthebbende geen bewijsaanbiedingen verricht om aan de hand van een deskundigenverslag inzake de grafische vormgeving en het ontwerp van de afbeeldingen het bestaan van intellectuele-eigendomsrechten aan te tonen.
- 9 De verwijzende rechter heeft ambtshalve twijfels over de uitlegging van het Unierecht (artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48) geuit en heeft deze twijfels aan de partijen voorgelegd. De twijfels van de verwijzende rechter hebben met name betrekking op de vraag of de juridische status van het litigieuze goed moet worden **aangetoond** dan wel of enkel **aannemelijk** moet worden gemaakt, rekening houdend met het feit dat in de artikelen 6 en 7 van richtlijn 2004/48 verschillende bewoordingen worden gebruikt en dat artikel 4 van deze richtlijn houders van intellectuele-eigendomsrechten erkent als personen die bevoegd zijn om te verzoeken om de toepassing van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen. De twijfels van de verwijzende rechter hadden tevens betrekking op de mogelijkheid van een andere bewijsstandaard – en op het al dan niet bestaan van de bevoegdheid om in rechte op te treden – naargelang het betreffende goed een werk is dan wel een product dat niet aan de kenmerken van een werk beantwoordt en niet wordt beschermd door uitsluitende rechten.

### **Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding**

- 10 De rechthebbende en betrokkene nr. 2 hebben geen standpunt over de twijfels van de verwijzende rechter ingenomen. Betrokkene nr. 1 heeft aangevoerd dat de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten overeenkomstig artikel 8 van richtlijn 2004/48, dat in nationaal recht is omgezet bij artikel 479<sup>113</sup>, lid 1, k.p.c., moet worden aangetoond en niet louter aannemelijk moet worden gemaakt.

### **Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing**

- 11 De verwijzende rechter moet zich uitspreken over de gegrondheid van een verzoek om informatie over de herkomst en de distributiekanaal van goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht. De uitspraak is

afhankelijk van de vaststelling of de rechthebbende houder van een intellectuele-eigendomsrecht is. Dit hangt dan weer af van de vraag of de rechten waarop de rechthebbende zich beroept betrekking hebben op goederen die worden beschermd door richtlijn 2004/48 en of deze omstandigheid in de procedure betreffende het verzoek om informatie moet worden aangetoond dan wel louter aannemelijk moet worden gemaakt.

- 12 De verwijzende rechter merkt op dat de werkingssfeer van richtlijn 2004/48 volgens overweging 13 ervan alle intellectuele-eigendomsrechten omvat die onder de communautaire bepalingen op dit gebied en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat vallen, met inbegrip van het auteursrecht. Bovendien kunnen de bepalingen van deze richtlijn voor interne doeleinden worden uitgebreid tot „handelingen die oneerlijke concurrentie vormen, waaronder het maken van illegale kopieën, of soortgelijke activiteiten”.
- 13 Hoewel de verwijzende rechter van oordeel is dat de Poolse rechtspraak op dit punt geen eenduidig antwoord biedt, aanvaardt hij in het kader van de onderhavige zaak de uitlegging volgens welke het nationale recht voor interne doeleinden de toepassing van de bepalingen van richtlijn 2004/48 heeft uitgebreid tot handelingen van oneerlijke mededinging bestaande in het maken van getrouwe kopieën van producten (ook al vallen deze niet onder het auteursrecht, het recht inzake ingeschreven merken of andere uitsluitende rechten). Gelet op het voorgaande bestaat ten aanzien van de afbeeldingen A en B geen probleem wat de uitlegging van het Unierecht betreft. De rechthebbende heeft namelijk met zekerheid niet alleen aannemelijk gemaakt maar tevens aangetoond dat betrokkene nr. 1 producten heeft verkocht die getrouwe kopieën van deze afbeeldingen zijn.
- 14 Voor de beslissing op het verzoek met betrekking tot afbeelding C is evenwel een uitlegging van het Unierecht vereist. Deze afbeelding is namelijk geen kopie van de uiterlijke verschijningsvorm van het betreffende product. Dezelfde tekst is gebruikt en de lay-out van de betreffende pagina is overgenomen, zij het met gebruikmaking van andere grafische aspecten en andere lettertypes. De verwijzende rechter moet derhalve vaststellen of er sprake is van een werk.
- 15 Volgens de Poolse rechtspraak is het de taak van de betreffende rechter om de kenmerken van een werk in termen van creativiteit te onderzoeken en hoeft hij daarbij in beginsel geen gebruik te maken van een deskundigenverslag, tenzij in de betreffende zaak sprake is van ingewikkelde feiten en de ervaring van de rechter niet volstaat. Daarnaast wordt aangenomen dat de bewijslast bij de betrokken partij rust, dat een verzoek om raadpleging van een deskundige eveneens door deze partij moet worden ingediend en dat de rechter, indien hij daarover twijfels heeft, de partijen daarvan in kennis moet stellen.
- 16 De Poolse rechtsleer bevat twee tegenstrijdige opvattingen over de uitlegging van artikel 479<sup>113</sup> k.p.c., waarbij artikel 8 van richtlijn 2004/48 in nationaal recht is omgezet. Volgens de eerste benadering moeten omstandigheden die wijzen op een

inbreuk op een recht op geloofwaardige wijze worden aangetoond, hetgeen de verplichting meebrengt om deze omstandigheden te bewijzen en dus niet louter aannemelijk te maken. Volgens de andere benadering moet de inbreuk niet worden aangetoond, maar enkel aannemelijk worden gemaakt, aangezien het in artikel 8, lid 1, genoemde verzoek om informatie niet alleen tot inbreukmakers maar tevens tot derden kan worden gericht.

- 17 De twijfels over de uitlegging van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 zijn van invloed op de uitlegging van artikel 479<sup>113</sup> k.p.c. Het wegnemen van deze twijfels is vereist voor de uitspraak op het verzoek om informatie. Indien artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op maatregelen ter bescherming van intellectuele-eigendomsrechten die enkel kunnen worden getroffen wanneer een inbreuk wordt aangetoond met betrekking tot een goed waarop de rechthebbende een auteursrecht heeft, moet het verzoek ter zake namelijk worden afgewezen indien de rechter bij gebreke van vakkennis niet in staat is om zonder bijstand van een deskundige zelf een beoordeling te maken (en een dergelijke bewijsprocedure met deelname van een deskundige niet wordt verricht). Indien het daarentegen volstaat om dit aannemelijk te maken en het bestaan van een intellectuele-eigendomsrecht in de betreffende procedure niet hoeft te worden vastgesteld (te weten als zeker beschouwd) maar enkel aannemelijk moet worden gemaakt, moet het verzoek om informatie in zijn geheel worden toegewezen.
- 18 De twijfels over de uitlegging van artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 vloeien tevens voort uit het feit dat artikel 4, lid 1, onder a), van deze richtlijn bepaalt dat „de lidstaten [...] als personen die bevoegd zijn om de toepassing van de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, [zullen] erkennen: [...] houders van intellectuele-eigendomsrechten, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijk recht”. Volgens de verwijzende rechter volgt uit deze bepaling dat het bestaan van een intellectuele-eigendomsrecht moet worden aangetoond en niet louter aannemelijk moet worden gemaakt. De betreffende maatregelen staan namelijk ter beschikking van houders van intellectuele-eigendomsrechten en niet van vermeende houders van dergelijke rechten.
- 19 Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48 hanteert het begrip „vermeende inbreukmaker”, wat erop wijst dat de vraag naar het bestaan van de inbreuk ter zake van de maatregelen van de artikelen 6, 7 en 8 van deze richtlijn niet op ondubbelzinnige wijze hoeft te worden beantwoord. Ten aanzien van rechthebbenden die een verzoek indienen wordt dit begrip evenwel niet gehanteerd. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 2004/48 kunnen alleen houders van intellectuele-eigendomsrechten verzoeken indienen.
- 20 Volgens de verwijzende rechter volgt uit het arrest van het Hof van 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), dat een verzoek om informatie (krachtens artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48) kan worden ingediend in het kader van een gerechtelijke procedure inzake een inbreuk op een



intellectuele-eigendomsrecht, zonder dat in de procedure betreffende het recht op informatie een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht hoeft te worden vastgesteld, wat betekent dat de betrokken verzoeker de omstandigheden van de inbreuk slechts aannemelijk hoeft te maken. Het lijkt namelijk duidelijk dat artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48 het recht op informatie toekent met het oog op de vaststelling van de omvang, de ernst en het bestaan van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten wanneer de rechthebbende daarover geen zekerheid heeft.

- 21 Deze redenering kan evenwel niet worden toegepast op de vraag of een verzoek om informatie kan worden ingediend (artikel 8, lid 1, van richtlijn 2004/48), namelijk de vraag of de betrokken persoon wel over intellectuele-eigendomsrechten beschikt. Indien wordt aangenomen dat deze kwestie slechts aannemelijk dient te worden gemaakt, zou namelijk sprake zijn van een verstoring van het evenwicht tussen de grondrechten, ten nadele van de zakengeheimen, bedrijfsgeheimen en de belangen van de ondernemers op wie het verzoek om informatie betrekking heeft. Een procedure waarbij om informatie wordt verzocht heeft tot doel de informatie te eisen die nodig is om de omvang en de bron van een inbreuk vast te stellen. Het lijkt evenwel niet redelijk om met betrekking tot de hoedanigheid van houder van intellectuele-eigendomsrechten dezelfde maatstaf te hanteren. Deze hoedanigheid moet worden aangetoond en niet louter aannemelijk worden gemaakt.
- 22 Gelet op het voorgaande geeft de verwijzende rechter in overweging de vraag onder a) bevestigend te beantwoorden. Voor het geval dat deze vraag ontkennend wordt beantwoord, stelt de verwijzende rechter voor om de vraag onder b) ontkennend te beantwoorden, in die zin dat het niet volstaat om aannemelijk te maken dat de betreffende maatregel ziet op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht maar deze omstandigheid **moet worden bewezen**.