



Datum van inontvangstneming : 07/09/2015

Zaak C-427/15**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

3 augustus 2015

Verwijzende rechter:

Nejvyšší soud České republiky (Tsjechië)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

24 juni 2015

Verzoekende partij:

New Wave CZ a.s.

Verwerende partij:

Alltoys spol. s r.o.

Rechtsgrondslag:

Artikel 267 VWEU

BESCHIKKING

De Nejvyšší soud České republiky (hooggerechtshof van Tsjechië) heeft [OMISSIS] in de zaak van **NEW WAVE CZ, a.s.**, gevestigd te Praag [OMISSIS], verzoekster, tegen **ALLTOYS, spol. s r.o.**, gevestigd te Praag [OMISSIS], verweerster, inzake informatieverstrekking, [OMISSIS] op het cassatieberoep van verweerster tegen de uitspraak van de Vrchního soudu v Praze (hof van beroep Praag) van 27 februari 2012 [OMISSIS], de volgende beschikking gegeven:

[OMISSIS]

II. De Nejvyšší soud České republiky verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie op grond van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Moet artikel 8, 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, indien de verzoekende partij na de definitieve beëindiging van een gerechtelijke procedure waarin is geoordeeld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht, in een afzonderlijke gerechtelijke procedure verzoekt om informatie over de herkomst en de distributiekanaal van de goederen of diensten waarmee op dat intellectuele-eigendomsrecht inbreuk wordt gemaakt (bijvoorbeeld om de schade nauwkeurig te kunnen begroten en vervolgens schadevergoeding te kunnen vorderen), dit verzoek moet worden beschouwd als ingediend tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht?

Gronden:

I. Procedure in eerste aanleg

1. Bij uitspraak van 26 april 2011 [OMISSIS] heeft de Městský soud v Praze (rechtbank Praag) het verzoek afgewezen om verweerster te gelasten aan verzoekster alle informatie beschikbaar te stellen over de herkomst en de distributiekanaal van de school- en kinderrugzakken, schooltassen en tassen van het merk Megababe die verweerster op enig moment in het verleden of op dat moment had opgeslagen, op de markt had gebracht of had ingevoerd, in het bijzonder de voor- en achternaam of commerciële **[Or. 2]** of handelsnaam en vaste verblijfplaats of zetel van de leverancier, fabrikant, groothandelaar, distributeur en enige andere vorige houder van die goederen van het merk Megababe, alsmede informatie over de geleverde, opgeslagen, ontvangen of bestelde hoeveelheid en de verkochte hoeveelheid, precieze gegevens over de verkoopprijs (met en zonder belasting) van de verschillende soorten van de genoemde goederen, en over de door de verweerster aan de leverancier voor de geleverde goederen betaalde prijs [OMISSIS].

2. Verzoekster vorderde die informatie omdat deze goederen inbreuk maakten op industriële-eigendomsrechten van verzoekster en de rechter in de gerechtelijke procedure wegens inbreuk op industriële-eigendomsrechten niet toestond dat zij haar verzoek uitbreidde met de eis dat verweerster informatie over de goederen zou verstrekken.

3. De rechter in eerste aanleg was van oordeel dat de gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht (industriële-eigendomsrecht) in die zaak reeds was gevoerd [OMISSIS] en dat het in de betrokken zaak tot een einduitspraak was gekomen. [OMISSIS]

4. Naar de opvatting van de rechter in eerste aanleg kan niet bij afzonderlijk ingediend verzoekschrift om informatieverstrekking worden verzocht, aangezien § 3 van Wet nr. 221/2006 betreffende de handhaving van industriële-eigendomsrechten en tot wijziging van wetten inzake de bescherming van industriële eigendom (zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví) (hierna:

„ZVPPV”) bepaalt dat bij de rechter een vordering tot informatieverstrekking bij verzoekschrift kan worden ingesteld tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht. In het voorliggende geval was de procedure echter al tot een definitief einde gekomen [OMISSIS]. De rechter heeft het verzoek daarom in zijn geheel afgewezen.

II. Procedure in hoger beroep

5. Bij uitspraak van 27 februari 2012 [OMISSIS] heeft de Vrchní soud v Praze op het hoger beroep van verzoekster de uitspraak van de rechter in eerste aanleg gewijzigd door verweerster te gelasten om binnen zeven dagen nadat de uitspraak onherroepelijk zou worden aan verzoekster informatie te verstrekken over de herkomst en de distributiekkanalen van school- en kinderrugzakken, -schoudertassen en -tassen van het merk Megababe die verweerster op enig moment in het verleden of op dat moment had opgeslagen, op de markt had gebracht of had ingevoerd, in het bijzonder de voor- en achternaam of commerciële of handelsnaam en vaste verblijfplaats of zetel van de leverancier, fabrikant, groothandelaar, distributeur en enige andere vorige houder van die goederen van het merk Megababe, alsmede informatie over de geleverde, opgeslagen, ontvangen of bestelde hoeveelheid en de voor die goederen ontvangen prijs. [OMISSIS]

6. Het hof van beroep was het niet eens met de rechtsopvatting van de rechter in eerste aanleg. [OMISSIS] Het hof was van oordeel dat in de procedures bij de Městský soud v Praze en vervolgens bij de Vrchní soud v Praze was gebleken dat verweerster bij het aanbieden van haar goederen de benaming Megababe had gebruikt, die beschermd was ten gunste van verzoekster (waarbij verweerster niet de goederen van verzoekster te koop had aangeboden of die benaming met haar toestemming had gebruikt). In die procedures was de rechter tot het oordeel gekomen dat verweerster dusdoende inbreuk had gemaakt op het ingevolge een handelsmerk aan verzoekster toekomende exclusieve recht, en had hij haar gelast zich in het vervolg te onthouden van dat ontoelaatbare gedrag en de al in de handel gebrachte goederen terug te trekken. Ten aanzien van de verstrekking van de in de onderhavige zaak gevraagde informatie, heeft het hof vastgesteld dat verzoekster verweerster met een verzoek van 29 oktober 2009 had gevraagd om die informatie te verstrekken, en dat verweerster die informatie niet duidelijk en volledig had verstrekt. **[Or. 3]**

7. Het hof van beroep heeft verwezen naar § 3 van de ZVPPV, waarin onder meer het recht is neergelegd om informatie te verkrijgen, en naar de memorie van toelichting bij de ZVPPV. Het recht op informatie is bedoeld om de rechthebbende op een industriële-eigendomsrecht een sterkere positie te geven bij het tegengaan van schendingen van zijn rechten. Het hof heeft zijn redenering verder gebaseerd op richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: „richtlijn”), met name op artikel 8, lid 1, dat bepaalt dat de lidstaten

ervoor moeten zorgen dat de bevoegde rechterlijke instanties, tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of door een andere persoon die a) de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit blijkt te hebben, b) de inbreukmakende diensten op commerciële schaal blijkt te gebruiken, c) op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen, of d) door een onder a), b) of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, de fabricage of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten.

8. Volgens het hof van beroep dient § 3, lid 2, van de ZVPPV, op grond waarvan een verzoek om informatieverstrekking kan worden ingediend bij de rechter in een procedure wegens schending van een recht, te worden uitgelegd overeenkomstig de doelstelling van de richtlijn, de doelstelling van de bepaling zelf bestaande in informatieverstrekking, en de geschiedenis van de bepaling, dat wil zeggen aldus dat op het recht op informatie niet noodzakelijkerwijs aanspraak hoeft te worden gemaakt in een gerechtelijke procedure over andere vorderingen op basis van de §§ 4 en 5 van de ZVPPV. Procedures inzake de verstrekking van informatie die niet vrijwillig is verschaft, zijn ook procedures wegens inbreuk op een recht. Het hof heeft het verzoek derhalve binnen de door § 3, lid 3, van de ZVPPV geboden wettelijke ruimte toegewezen.

III. Cassatieberoep en ter zake ingediende opmerkingen

9. Verweerster heeft tegen de uitspraak van het hof van beroep cassatieberoep ingesteld. [OMISSIS]

10. Naar de opvatting van [verweerster] was de uitspraak van de rechter in eerste aanleg juist, te weten dat verzoekster enkel in de procedure wegens inbreuk op een recht [OMISSIS] kon verlangen dat verweerster zou voldoen aan de informatieverplichting krachtens § 3, lid 1, van de ZVPPV, welke procedure reeds definitief was beëindigd. Het hof van beroep is onvoldoende ingegaan op de vraag of de verstrekking van informatie evenredig was in verhouding tot de ernst van de van verweerster uitgaande dreiging voor, of de door verweerster begane inbreuk op, het recht. Het hof heeft op geen enkele manier verduidelijkt wat verweerster jegens verzoekster nog moest doen om geheel te voldoen aan de verplichting die zij nog niet volledig had vervuld. De uitspraak van het hof is derhalve onbegrijpelijk en niet uitvoerbaar. Op basis van de uitspraak waarvan beroep, zou verzoekster op elk moment in de toekomst kunnen beweren dat verweerster de vereiste informatie niet volledig heeft verstrekt. Verweerster zou daarmee overgeleverd zijn aan verzoekster zonder over de mogelijkheid te beschikken rechterlijke bescherming in te roepen.

11. Bij memorie van 20 juli 2012 heeft [verweerster] aan het voorgaande toegevoegd dat zij van het bedrijf Live, d.o.o., te [OMISSIS], Slovenië, originele, van dat bedrijf afkomstige producten had gekocht die bescherming genoten op grond van handelsmerk nr. 200870027. Verweerster veronderstelde dat de merkrechten daarmee waren uitgeput. Het handelsmerk van verzoekster lijkt een „vertegenwoordigersmerk” te zijn, verzoekster heeft zelf nooit een Megababe-product vervaardigd, en onder dat merk heeft zij altijd goederen van Live, d.o.o. ingevoerd. Naar de mening van [verweerster] kan verzoekster **[Or. 4]** zich niet beroepen op een nationaal handelsmerk om parallelle invoer te blokkeren die plaatsvindt met instemming van de fabrikant en rechthebbende van een internationaal handelsmerk.

12. Verzoekster heeft op het cassatieberoep een repliek ingediend. Zij wijst erop dat verweerster haar klacht over de onjuiste rechtsopvatting van het hof van beroep niet gedetailleerd toelicht en ter zake geen argumenten aanvoert. Voor zover verweerster stelt dat zij heeft voldaan aan haar verplichting om informatie te verstrekken, is dit feitelijk onjuist. Naar de opvatting van verzoekster is de uitspraak van het hof van beroep niet onbegrijpelijk of ondoeltreffend. Verzoekster meent dat de klacht dat het hof van beroep de verhouding tussen enerzijds de informatieverstrekking en anderzijds de ernst van de door verweerster begane inbreuk op, of het van haar uitgaande gevaar voor, een recht niet heeft onderzocht, onjuist en ongegrond is, aangezien het hof van beroep voldoende oog heeft gehad voor dat element. Bovendien bestaat de verplichting om informatie te verstrekken volgens verzoekster steeds wanneer er inbreuk is gemaakt op merkrechten. [OMISSIS]

IV. Ontvankelijkheid van het beroep

13. [OMISSIS]

14. [OMISSIS]

15. [OMISSIS] [nationale procedure]

V. Wetgeving en gronden voor de verwijzing

16. Wil de verwijzende rechter in staat zijn om de afzonderlijke deelargumenten van verzoekster (de vraag of de verplichting om informatie te verstrekken evenredig is in verhouding tot de inbreuk op het industriële-eigendomsrecht, de vraag naar de begrijpelijkheid van de beroepen uitspraak) te beoordelen, dient eerst te worden uitgemaakt of het recht op informatie ingevolge § 3, lid 1, van de ZVPPV in een afzonderlijke gerechtelijke procedure kan worden ingeroepen zonder dat er tegelijkertijd een procedure wegens inbreuk op een recht loopt.

17. De situatie ingevolge § 3, lid 2, van de ZVPPV is aldus dat indien de informatie niet vrijwillig binnen een redelijke termijn wordt verstrekt overeenkomstig § 3, lid 1, de gerechtigde deze informatie in een procedure

wegens inbreuk op een recht kan vorderen met een verzoek aan de rechter. De rechter wijst het verzoek af indien het onevenredig is in verhouding tot de ernst van de inbreuk op, of het gevaar voor, het recht.

18. Krachtens artikel 8, lid 1, van de richtlijn dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de bevoegde rechterlijke instanties, tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekanaal van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of door een andere persoon die a) de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit blijkt te hebben, b) de inbreukmakende diensten op commerciële schaal blijkt te gebruiken, **[Or. 5]** c) op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen, of d) door een onder a), b) of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, de fabricage of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten.

19. Zoals volgt uit § 1 van de ZVPPV zet deze wet de richtlijn om in Tsjechisch recht. De bewoordingen van de wet verschillen evenwel van de bewoordingen van de Tsjechische taalversie van de richtlijn: waar de wet de mogelijkheid biedt om informatie te vorderen met een verzoek „in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht” [„v řízení o porušení práva”], legt de richtlijn aan lidstaten de verplichting op om ervoor te zorgen dat om informatie kan worden verzocht „tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht” [„v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví”]. Voor de juiste omzetting van een richtlijn is het nodig om de nationale bepaling in de geest van de richtlijn uit te leggen, en het beginsel dat nationale bepalingen overeenkomstig het Unierecht moeten worden uitgelegd, geldt ook voor bepalingen die geheel van nationale oorsprong zijn (vergelijk bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 13 november 1990 in zaak C-106/89, *Marleasing*). De bepaling van § 3, lid 2, van de ZVPPV moet derhalve zodanig worden uitgelegd dat tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht om de in § 3, lid 1, van de ZVPPV bedoelde informatie kan worden verzocht.

20. De Nejvyšší soud neemt wat betreft de uitlegging van het begrip „gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht” niet hetzelfde standpunt in als het hof van beroep. Duidelijk is dat de verplichting om informatie te verstrekken slechts ontstaat bij inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht. De rechthebbende op een immaterieel goed heeft geen recht op informatieverstrekking indien er nog geen inbreuk is gemaakt op zijn intellectuele-eigendomsrecht – het recht op informatie is geen intellectuele-eigendomsrecht maar een secundair recht dat is ontstaan bij inbreuk op een recht – en dus kan de gerechtelijke procedure betreffende informatieverstrekking zelf geen procedure wegens inbreuk op een recht zijn.

21. De uitlegging van de gehele, zich in de richtlijn bevindende (en dus een Unierechtelijk begrip vormende) zinsnede „tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht” is evenwel niet vrij van twijfel.

22. Ingevolge de eerste alinea van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen a) over de uitlegging van de Verdragen, en b) over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Europese Unie.

23. Ingevolge de derde alinea van dat artikel is, indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, deze instantie gehouden zich tot het Hof te wenden.

24. Ten aanzien van het gegeven dat nationale rechterlijke instanties waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, verplicht zijn om het Hof van Justitie van de Europese Unie („Hof van Justitie”) te verzoeken om een prejudiciële beslissing, is het sleutelarrest het arrest van het Hof van Justitie van 6 oktober 1982 in zaak C-283/81, CILFIT, waarin het Hof van Justitie drie uitzonderingsgevallen heeft genoemd waarin nationale rechters die in laatste aanleg uitspraak doen, die verplichting niet hebben, namelijk wanneer

1) de vraag van gemeenschapsrecht (thans Unierecht) niet relevant is voor de beslissing in de betrokken zaak,

2) er over die vraag vaste rechtspraak van het Hof van Justitie bestaat, of er een arrest van het Hof van Justitie is dat in essentie op dezelfde vraag betrekking heeft („*acte éclairé*”)

3) de enige juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is dat er redelijkerwijs geen ruimte voor twijfel bestaat („*acte clair*”). Wil de nationale rechterlijke instantie tot het oordeel kunnen komen dat de uitlegging van het gemeenschapsrecht evident is, moet zij a) de verschillende taalversies van de handeling met elkaar vergelijken, b) gebruikmaken van de terminologie en rechtsbegrippen van het Unierecht, c) rekening houden met de eigen kenmerken van de uitlegging van gemeenschapsrecht en d) ervan overtuigd zijn dat haar uitlegging even evident is voor rechterlijke instanties van de andere lidstaten en het Hof van Justitie.

25. In het onderhavige geval is de vraag naar de uitlegging van het Unierecht relevant voor het geschil en heeft het Hof van Justitie een dergelijke vraag in het verleden nog niet beantwoord.

26. Naar de opvatting van de Nejvyšší soud is ook geen sprake van een *acte clair*. Ten eerste is de uitdrukking „tijdens” als zodanig betrekkelijk vaag en hangt het van de uitlegging ervan af welke inhoud de rechter daaraan toekent, en ten tweede bestaan er verschillen tussen de verscheidene taalversies van de richtlijn. De Tsjechische versie van de richtlijn is hierboven aangehaald. De Engelse versie van de richtlijn gebruikt de zinsnede „in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right”. De centrale woorden „in the context of” kunnen [in het Tsjechisch] worden vertaald met „v souvislosti” of „v kontextu (čeho)”. De Franse versie gebruikt de zinsnede „dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle”. De centrale woorden „dans le cadre de” kunnen [in het Tsjechisch] worden vertaald met „v rámci (čeho)”. Voor het woord „souvislost” in de zin van een wederkerige relatie gebruikt het Frans andere woorden, te weten „un rapport”, „un contexte” en „une cohérence”. In vergelijking met de Engelse en Tsjechische versies komt de Franse versie dus meer overeen met de formulering van de ZVPPV, nu in die versie een nauwer verband („v rámci”) wordt gelegd tussen de gerechtelijke procedure en het verzoek om informatie.

27. Het is derhalve niet duidelijk of de verwezenlijking van de met het recht op informatie nagestreefde doelstelling – de positie van de rechthebbende op intellectuele eigendom versterken door hem aanspraak te geven op nauwkeurige informatie over de herkomst van de goederen of diensten die inbreuk maken op zijn rechten, over de distributiekanaalen en over de identiteit van bij de inbreuk betrokken derden – in die zin is beperkt dat alleen om informatie kan worden verzocht in het kader van een lopende gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een recht, of dat deze informatie ook kan worden gevorderd in een afzonderlijke procedure na beëindiging van de procedure wegens inbreuk op het recht (om bijvoorbeeld de schade nauwkeurig te kunnen begroten en vervolgens schadevergoeding te kunnen vorderen). Omdat die vraag van wezenlijk belang is voor de beslissing in deze zaak, verzoekt de Nejvyšší soud České republiky het Hof van Justitie om de vraag zoals uiteengezet in punt II van het dictum van deze beschikking te beantwoorden.

[OMISSIS]

[OMISSIS] [nationale procedure]