Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MELCHIORJA WATHELETA,
predstavljeni 19. novembra 2015 [1]

Zadeva C-99/15

Christian Liffers
proti
Producciones Mandarina SL,
Mediaset España Comunicación SA, prej Gestevisión Telecinco SA

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija))

„Predhodno odločanje — Intelektualna lastnina — Avdiovizualno delo — Direktiva 2004/48/ES — Člen 13 — Odškodnina — Znesek — Nepremoženjska škoda — Metoda določitve“

I – **Uvod**

1. Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 13(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine [2].

2. Tribunal Supremo (vrhovno sodišče, Španija) z vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje Sodišče o obsegu nadomestila, do katerega je upravičena oškodovana stranka zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine, in morebitni izključitvi nepremoženjske škode iz tega nadomestila.

II – **Pravni okvir**

A – *Pravo Unije*

3. V uvodni izjavi 10 Direktive 2004/48 je določeno, da je cilj Direktive „približevanje zakonodajnih sistemov [držav članic], da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu“.

4. V uvodni izjavi 26 te direktive je določeno, da „[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

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.

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.“

5. Člen 3(2) Direktive 2004/48 določa, da so „[t]i ukrepi, postopki in pravna sredstva […] tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo“.

6. Člen 13 te direktive, naslovljen „Odškodnine“, določa:

„1 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 dejanski škodi, ki jo je ta 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.

2. Če kršitelj ni vedel ali če ni razumno mogel vedeti, da je sodeloval v dejavnosti, ki je predmet kršitve, lahko države članice določijo, da lahko sodni organi odredijo vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko vnaprej določena.“

B – *Špansko pravo*

7. Člen 140 člen spremenjenega besedila zakona o intelektualni lastnini (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), kakor je bil spremenjen z zakonom 19/2006, povečuje varstvo pravic intelektualne in industrijske lastnine ter uvaja postopkovna pravila za olajševanje uporabe različnih uredb Skupnosti (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) z dne 5. junija 2006 (BOE št. 134 z dne 6. junija 2006, str. 21230) (v nadaljevanju: TRLPI), določa:

„1. Nadomestilo za nastalo škodo, ki se plača imetniku kršene pravice, vključuje vrednost nastale škode in zaslužka, ki ga je izgubil zaradi kršitve pravice. Višina odškodnine lahko vključuje stroške preiskave, s katero so bili pridobljeni razumni dokazi o kršitvi, ki je predmet sodnega postopka.

2. Nadomestilo za nastalo škodo se po izbiri oškodovane stranke določi v skladu s temi merili:

(a) Negativne gospodarske posledice, med njimi izgubljeni dobiček, ki ga je utrpela oškodovana stranka, in dobiček, ki ga je imel kršitelj zaradi neupravičene uporabe. V primeru nepremoženjske škode se povrne škoda, čeprav obstoj premoženjske škode ni bil dokazan. Za določitev njene višine se upošteva okoliščine kršitve, resnost kršitve in stopnja neupravičene razširitve dela.

(b) Znesek, ki bi ga za plačilo prejela oškodovana stranka, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine“.

III – **Dejstva v sporu o glavni stvari**

8. C. Liffers je direktor, scenarist in režiser avdiovizualnega dela z naslovom „Dos patrias, Cuba y la noche“ (Dve domovini, Kuba in noč). To delo, ki je bilo nagrajeno na različnih filmskih festivalih, pripoveduje šest osebnih in intimnih zgodb različnih prebivalcev Havane (Kuba).

9. Podjetje Producciones Mandarina, SL (v nadaljevanju: Mandarina) je posnelo dokumentarni avdiovizualni film o otroški prostituciji na Kubi, v katerem so bile prikazane kaznive dejavnosti, posnete s skrito kamero. V tem dokumentarcu so bili nekateri odlomki iz filma „Dos patrias, Cuba y la noche“, čeprav C. Liffers ni bil zaprošen za dovoljenje za uporabo. Dokumentarec se je predvajal po španskem kanalu Telecinco, katerega imetnik je Mediaset España Comunicación SA (v nadaljevanju: Mediaset), njegova gledanost pa je bila 13,4 %.

10. C. Liffers je pri Juzgado de lo Mercantil de Madrid (gospodarsko sodišče v Madridu) vložil tožbo proti podjetjema Mandarina in Mediaset, s katero je navedenemu sodišču predlagal, naj slednjima naloži prenehanje kakršnih koli kršitev njegovih pravic intelektualne lastnine in plačilo zneska v višini 6 740 EUR za kršitev pravic izkoriščanja ter dodatno plačilo nadomestila za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel, v višini 10.000 EUR.

11. C. Liffers je za določitev odškodnine zaradi kršitve pravic izkoriščanja svojega dela uporabil merilo „hipotetične licenčnine“ ali „tantiem“, to je znesek licenčnine ali tisti zneski, ki bi jih bilo treba plačati, če bi ga podjetji Mandarina in Mediaset zaprosili za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine. V ta namen je uporabil tarife združenja za upravljanje pravic ustvarjalcev avdiovizualnih del (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). Nadomestilo za nepremoženjsko škodo je izračunal v pavšalnem znesku.

12. Juzgado de lo Mercantil de Madrid (gospodarsko sodišče v Madridu) je tožbi C. Liffersa delno ugodilo in podjetjema Mandarina in Mediaset naložilo, da tožniku plačata odškodnino v višini 3 370 EUR za škodo, povzročeno z navedeno kršitvijo, in 10.000 EUR za povzročeno nepremoženjsko škodo.

13. Audiencia provincial de Madrid (provincialno sodišče v Madridu), pri katerem sta toženi stranki vložili pritožbo, je nadomestilo iz naslova hipotetične licenčnine znižalo na 962,33 EUR in v celoti razveljavilo naložitev podjetjema Mandarina in Mediaset nadomestila za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel C. Liffers. Ta naj bi namreč zahteval nadomestilo, izračunano z uporabo merila hipotetične licenčnine, določenega v členu 140(2)(b) zakona TRPLI. Vendar Audiencia Provincial de Madrid (provincialno sodišče v Madridu) meni, da je to merilo nadomestila alternativa merilu, določenemu v odstavku 2(a) navedenega člena, ki določa le nadomestilo za nepremoženjsko škodo. Kombinacija obeh meril naj ne bi bila dovoljena.

14. C. Liffers je vložil kasacijsko pritožbo zoper sodbo Audiencia Provincial de Madrid (provincialno sodišče v Madridu), s katero izpodbija razveljavitev nadomestila za nepremoženjsko škodo in zatrjuje, da je to nadomestilo neodvisno od izbire meril za nadomestilo, določenih v členu 140(2)(a) in (b) zakona TRLPI.

15. Tribunal Supremo (vrhovno sodišče), ki mu je bila predložena ta pritožba, ima pomisleke glede razlage člena 140(2)(b) zakona TRPLI, katerega namen je prenos člena 13(1), drugi pododstavek, (b) Direktive 2004/48, v španski pravni red.

IV – **Predlog za sprejetje predhodne odločbe in postopek pred Sodiščem**

16. Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) je z odločbo z dne 12. januarja 2015, ki je na Sodišče prispela 27. februarja 2015, prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 13(1) Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da oškodovana stranka zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine, ki zahteva nadomestilo za premoženjsko škodo na podlagi zneska licenčnine ali tistih zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine, ne more poleg tega zahtevati še nadomestila za nastalo nepremoženjsko škodo?“

17. Pisna stališča so predložili C. Liffers, podjetji Mandarina in Mediaset, španska, nemška, francoska in poljska vlada ter Evropska komisija. Po končanem pisnem delu postopka je Sodišče presodilo, da ima na voljo dovolj informacij, da lahko o zadevi odloči brez obravnave v skladu s členom 76(2) Poslovnika Sodišča.

V – **Analiza**

18. Tribunal Supremo (vrhovno sodišče) z vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu sprašuje, ali je treba člen 13(1) Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da oškodovani stranki zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine, ki zahteva nadomestilo za premoženjsko škodo, izračunano na podlagi zneska licenčnine ali tistih zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine, dovoljuje, da poleg tega zahteva še nadomestilo za nastalo nepremoženjsko škodo.

19. V skladu z ustaljeno prakso Sodišča je treba za razlago določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi sobesedilo in cilje, ki jih uresničuje ureditev, katere del je.[3]

20. Menim, da v obravnavani zadevi iz besedila člena 13(1) Direktive 2004/48, njegove strukture in teleološke razlage izhaja, da je treba to določbo razlagati tako, da vsaki oškodovani stranki zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine dovoljuje, da zahteva nadomestilo za nastalo nepremoženjsko škodo ne glede na izbrani način nadomestila za premoženjsko škodo.

A – *Besedilo člena 13(1), drugi pododstavek, Direktive 2004/48*

21. Druga možnost, določena v členu 13(1), drugi pododstavek, (b), Direktive 2004/48, je „določiti 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“.[4]

22. Ne da bi izpeljal dokončno ugotovitev o možnosti morebitnega nadomestila za nepremoženjsko škodo v okviru člena 13(1), drugi pododstavek, (b), Direktive 2004/48, je treba ugotoviti, da besedilo te določbe izrecno dovoljuje upoštevanje drugih elementov poleg „licenčnin ali zneskov“, ki bi jih bilo treba običajno plačati. Značaj najmanjšega možnega navedenega elementa jasno izhaja iz izraza „au moins“, ki se uporablja v francoski različici besedila. To je razvidno tudi iz drugih jezikovnih različic besedila.[5]

3 — Glej zlasti sodbe Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, točka 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, točka 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, točka 34) in Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, točka 35).

4 — Moj poudarek.

5 — Glej zlasti, v tem vrstnem redu, v španski, češki, nemški, grški, angleški, italijanski, nizozemski, portugalski in slovaški različici izraze „cuando menos“, „alespoň“, „mindestens“, „τουλάχιστον“, „at least“, „per lo meno“, „als ten minste“, „no mínimo“ in „prinajmenšom“.

23. Izrazi, ki uvajajo točko (b) člena 13(1), drugi pododstavek, Direktive 2004/48, „kot drugo možnost namesto“, tega razumevanja ne spremenijo.

24. Sistematična analiza člena 13(1) Direktive 2004/48 potrjuje, da čeprav sta formulaciji točk (a) in (b) iz drugega pododstavka alternativni možnosti, sta to v smislu, da gre za dva načina doseganja istega rezultata.

B – *Sistematična razlaga člena 13(1) Direktive 2004/48*

25. Pri sistematični razlagi je treba šteti, da tvorijo pododstavki, iz katerih je sestavljen člen, oziroma, *a fortiori*, odstavek, celoto, katere določb ni mogoče obravnavati ločeno od preostalih.[6] Čeprav člen 13(1), drugi pododstavek, Direktive 2004/48 sodne organe držav članic seznanja z načinom, na katerega lahko določijo odškodnino zaradi kršitve intelektualne pravice, je v prvem pododstavku člena 13(1) v večini jezikovnih različic izrecno navedeno, da ti organi „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 dejanski škodi*, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve“.[7]

26. Sistematična razlaga člena 13(1) Direktive 2004/48 torej kaže, da je v drugem pododstavku določena *metodologija*, ki jo je mogoče uporabiti za doseganje *rezultata, določenega* v prvem pododstavku. Ta rezultat ni nič drugega kot povračilo škode „ki ustreza dejanski škodi, ki jo je utrpel zaradi kršitve“.[8]

27. Zato bi smiselna razlaga člena 13(1) Direktive 2004/48 tudi privedla do tega, da se sprejme upoštevanje morebitne nepremoženjske škode v nadomestilu za škodo, ki nastane zaradi kršitve pravice intelektualne pravice. V nekaterih okoliščinah namreč „znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine“ le *delno* ustreza dejanski škodi, ki jo je utrpel zadevni imetnik pravice, in ne škodi, ki jo je *dejansko* utrpel.

28. Ne da bi tukaj šlo za kaznovanje kršitelja pravice intelektualne lastnine s kaznovalno odškodnino,[9] se mi ne zdi sporno, da bi lahko bila, če se dokaže, nepremoženjska škoda – kot je zlasti škoda, storjena ugledu – kot taka sestavni del škode, ki jo je dejansko utrpel avtor.[10]

6 — Glej v tem smislu sodbo Sodiaal International (C-383/14, EU:C:2015:541, točka 25).

7 — Moj poudarek. Besede „dejanski“ ni v danski, estonski, latvijski in nizozemski različici besedila člena 13(1) Direktive 2004/48. Vendar se v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča formulacija določbe prava Unije, ki se uporablja v eni od jezikovnih različic, ne more uporabljati kot edina podlaga za razlago te določbe oziroma glede tega ne more imeti prednosti pred drugimi jezikovnimi različicami. Določbe prava Unije je treba namreč razlagati in uporabljati enotno ob upoštevanju različic v vseh jezikih Evropske unije. Če se med jezikovnimi različicami pravnega besedila Unije pojavijo razlike, je zadevno določbo treba razlagati glede na splošno sistematiko in namen ureditve, katere del je (glej v tem smislu sodbo Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, točka 35 in navedena sodna praksa). V obravnavani zadevi pa je poleg tega, da je izraz „dejanski“ v skoraj vseh jezikovnih različicah, na podlagi besedila določbe kot celote (glej naslov A zgoraj) in teleološke razlage (glej naslov C spodaj) mogoče prav tako sprejeti razlago, v skladu s katero je škoda, ki jo je treba povrniti, prav dejanska škoda.

8 — Člen 13(1), prvi pododstavek (b), Direktive 2004/48.

9 — Doktrina glede možnosti priznavanja kaznovalne odškodnine ni enotna. J.-C. Galloux meni, da je končna različica Direktive 2004/48 ta pojem opustila. Vendar ta avtor meni, da čeprav izraz, ki je uporabljen v Direktivi, pomeni le, da je treba pri izračunu odškodnine kot merilo upoštevati dejansko škodo, ki jo je utrpela oškodovana stranka, vseeno „ni nujno, da se omeji le nanjo“. (Galloux, J.-C., „La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle“, *Revue trimestrielle de droit communautaire*, 2004, str. 698). V tem smislu glej Y. Benhamou, „Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law – new notions?“ *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2009, 40(2), str. 125, zlasti str. 140 in str. 143. Nasprotno pa M. Buydens ta pristop ostro kritizira in se opira na načelo nadomestila za *vso* škodo, in nič drugega kot škodo (M. Buydens, „La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle“, *Actualités en droits intellectuels*, UB3, Bruylant, 2015, str. od 407 do 434, zlasti str. 408 in 417). Ta avtor meni, da uporaba prislova „dejansko“ v členu 13(1) Direktive 2004/48 govori v prid uzakonitve tega načela (op. cit., str. 411).

10 — Glej v tem smislu M. Buydens, „La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle“, *Actualités en droits intellectuels*, UB3, Bruylant, 2015, str. od 407 do 434, zlasti str. 416 in 429; J.-S. Borghetti; „Punitive Damages in France“, in H. Koziol in V. Wilcox (izd.), *Punitives Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, Tort and Insurance Law, zv. 25, 2009, str. od 55 do 73, zlasti št. 26), ter P.-Y. Gautier, „Fonction normative de la responsabilité: le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent“, *Recueil Dalloz*, 2008, str. 727, zlasti št. 5.

29. Druga možnost, ki jo določa člen 13(1), drugi pododstavek, (b), Direktive 2004/48, torej pomeni ureditev meril za oceno nastale škode, in njen namen ni spreminjati obsega nadomestila za navedeno škodo.

C – *Teleološka razlaga člena 13(1) Direktive 2004/48*

30. Nazadnje ugotavljam, da bi bila nasprotna razlaga, ki bi privedla do zavrnitve nepremoženjske škode v nadomestilu za dejansko nastalo škodo, v nasprotju s cilji, zastavljenimi z Direktivo 2004/48.

31. V uvodni izjavi 10 Direktive 2004/48 so pojasnjeni cilji, ki jih je zastavil zakonodajalec Evropske unije. V tej uvodni izjavi je določeno, da je cilj Direktive „približevanje zakonodajnih sistemov [držav članic], da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu“.

32. Ob uresničevanju navedenega cilja člen 3(2) Direktive 2004/48 določa, da so pravna sredstva „tudi dejansk[a], sorazmern[a], in *odvračiln*[a], in se uporabljajo tako, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo“. [11]

33. V teh okoliščinah ne bi bilo dosledno iz odškodnine, priznane imetniku pravice intelektualne lastnine, izključiti nadomestilo za njegovo nepremoženjsko škodo, če se odloči zahtevati nadomestilo za nastalo premoženjsko škodo po metodi pavšalnega zneska, določeni v členu 13(1), drugi pododstavek, (b), Direktive 2004/48.

34. Taka izključitev bi namreč povzročila izničenje vsakega odvračilnega učinka pri kaznovanju, ker bi moral kršitelj imetniku pravice povrniti le znesek, ki bi mu ga moral plačati, če bi upošteval navedeno pravico, in bi lahko bil nižji od dejanske škode. Zato tako nadomestilo ne bi bilo v skladu z željo zakonodajalca Unije, da zagotovi visoko raven varstva intelektualne lastnine.

35. S tako omejitvijo bi lahko bila ogrožena učinkovitost varstva. Tukaj pa gre za enega od ciljev, zastavljenih z Direktivo 2004/48, ki jih morajo zagotavljati države članice. [12] Kot Komisija pravilno poudarja v pisnih stališčih, če bi sprejeli izključitev nepremoženjske škode, bi bil izid za kršitelja enak, če bi reproduciral neko delo brez dovoljenja ali če bi zakonito ravnal in zaprosil za dovoljenje. [13]

VI – **Predlog**

36. Ob upoštevanju besedila, strukture in ciljev člena 13(1) Direktive 2004/48 Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče), odgovori:

„Člen 13(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da oškodovani stranki zaradi kršitve pravice intelektualne lastnine, ki zahteva nadomestilo za premoženjsko škodo, izračunano na podlagi zneska licenčnine ali tistih zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine, dovoljuje, da poleg tega zahteva še nadomestilo za nastalo nepremoženjsko škodo.“

11 — Moj poudarek.

12 — Glej v tem smislu sodbo L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474, točka 131).

13 — Točka 29 stališč Komisije.