

Zadeva C-531/20

Predlog za sprejetje predhodne odločbe

Datum vložitve:

19. oktober 2020

Predložitveno sodišče:

Bundesgerichtshof (Nemčija)

Datum predložitvene odločbe:

24. september 2020

Tožena stranka in pritožnica:

NovaText GmbH

Tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (ZVEZNO VRHOVNO SODIŠČE, NEMČIJA)

SKLEP

[...] (ni prevedeno)

z dne

24. septembra 2020

v pritožbenem postopku

NovaText GmbH, [...] (ni prevedeno)

tožena stranka in pritožnica,

[...] (ni prevedeno)

proti

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [...] (ni prevedeno)

tožeča stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku,

[...] (ni prevedeno)

Prvi civilni senat Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je 24. septembra 2020 [...] (ni prevedeno)

sklenil:

- I. Postopek se prekine.
- II. Sodišču Evropske unije se zaradi razlage členov 3(1) in 14 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32) v predhodno odločanje predloži to vprašanje:

Ali je treba člena 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, ki stranki, ki je pravdo izgubila, nalaga povračilo stroškov, ki so stranki, ki je pravdo dobila, nastali zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sodnem postopku na podlagi zakonodaje o znamkah, ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ciljno uveljavljanje pravic?

Obrazložitev:

- 1 I. Tožeča stranka je od tožene stranke zahtevala, naj preneha kršiti njene znamke Unije, in je zoper njo uveljavljala nadaljnje zahtevke na podlagi prava znamk. Spor se je končal s pisno poravnavo na podlagi člena 278(6) ZPO (zakon o civilnem postopku). Landgericht (deželno sodišče, Nemčija) je s sklepom z dne 23. maja 2017 toženi stranki naložilo plačilo stroškov spora in vrednost spora določilo na 50.000 EUR. Pritožba tožene stranke zoper ta sklep ni bila uspešna.
- 2 Pooblaščenec tožeče stranke je v tožbi napovedal sodelovanje patentne odvetnice in v postopku o določitvi stroškov kot odvetnik zagotovil, da je patentna odvetnica dejansko sodelovala v postopku. Vsaka vloga, ki je bila vložena pri sodišču, naj bi bila usklajena s patentno odvetnico. Patentna odvetnica naj bi na ta način sodelovala tudi pri pogajanjih o poravnavi, čeprav so telefonski pogovori potekali le med pooblaščenecema strank.
- 3 Landgericht (deželno sodišče) je s sklepom z dne 8. decembra 2017 stroške, ki jih je treba povrniti tožeči stranki, določilo na 10.528,95 EUR, skupaj z obrestmi v višini temeljne obrestne mere po nemškem pravu, povišane za pet odstotnih točk, ki začnejo teči 28. septembra 2017. Pri tem je v skladu s predlogom tožeče stranke kot stroške, ki jih je treba povrniti, priznalo stroške patentne odvetnice v višini 4.867,70 EUR za uveljavljanje pravic na prvi stopnji [...] (ni prevedeno) in v višini 325,46 EUR za sodelovanje v pritožbenem postopku v zvezi z odločitvijo o stroških [...] (ni prevedeno).

- 4 Takojšnja pritožba tožene stranke zoper določitev stroškov patentne odvetnice ni bila uspešna.
- 5 Tožena stranka s pritožbo, ki jo je pritožbeno sodišče dopustilo, vztraja pri svojem predlogu, naj se izpodbijani sklep o določitvi stroškov v delu, v katerem ji nalaga povračilo stroškov patentne odvetnice, razveljavi.
- 6 II. Pritožbeno sodišče je zastopalo stališče, da je tožena stranka na podlagi člena 140(3) stare različice MarkenG (zakon o znamkah) zavezana povrniti stroške patentne odvetnice, ki se uveljavljajo. Menilo je, da gre v obravnavanem sporu za spor, ki se nanaša na znake, v smislu te določbe. Presodilo je, da v skladu s členom 140(3) stare različice MarkenG – in zato tudi v obravnavanem sporu – ni treba preizkusiti, ali je bilo sodelovanje patentne odvetnice nujno za ciljno uveljavljanje pravic in ali je patentna odvetnica v primerjavi z odvetnikom, ki ga je pooblastila tožeča stranka, opravila „dodatno storitev“. Po njegovem mnenju ni mogoče razlagati člena 140(3) stare različice MarkenG v skladu s členoma 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, da bi se preizkusilo, ali je bila vključitev patentnega odvetnika nujna, ker je člen 140(3) stare različice MarkenG skladen s tema določbama Direktive 2004/48/ES in bi taka razlaga jasno nasprotovala ciljem zakonodajalca. Pritožbeno sodišče je navedlo, da člen 140(3) stare različice MarkenG tudi ni v nasprotju s splošnim načelom enakosti iz člena 3(1) GG (ustava Zvezne republike Nemčije), saj je različno obravnavanje povračila stroškov patentnih odvetnikov v sporih, ki se nanašajo na znake, v primerjavi s splošnim povračilom stroškov v civilnem postopku, ki zajema samo stroške, ki so potrebni za uveljavljanje pravic, dovolj objektivno utemeljeno s tem, da je zakonodajalec patentnim odvetnikom, ki sodelujejo v sporih, ki se nanašajo na znake, zaradi njihovega posebnega strokovnega znanja v predpisih o določitvi stroškov priznal poseben položaj.
- 7 III. Uspeh pritožbe je odvisen od razlage členov 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES. Pred odločitvijo o pravnem sredstvu je zato treba prekiniti postopek in v skladu s členom 267, prvi odstavek, točka (b), in tretji odstavek, PDEU pri Sodišču Evropske unije vložiti predlog za sprejetje predhodne odločbe.
- 8 1. V skladu s členom 140(3) stare različice MarkenG, katerega besedilo je bilo z učinkom z dne 14. januarja 2019 nespremenjeno vključeno v določbo člena 140(4) MarkenG, se od stroškov, ki nastanejo zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sporu, ki se nanaša na znake, povrnejo nagrade na podlagi člena 13 RVG (zakon o odvetniški tarifi) in nujni stroški patentnega odvetnika. Ta določba se v skladu s členom 125e(5) MarkenG po analogiji uporablja za postopke pred sodišči, ki odločajo o znamkah Unije. Plačilo stroškov patentnega odvetnika se v postopku o določitvi stroškov na podlagi člena 104 ZPO naloži stranki, ki je zavezana plačati stroške postopka [...] (ni prevedeno).
- 9 2. Pritožbeno sodišče je v skladu z ustaljeno sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) in zelo prevladujočim stališčem v pravni teoriji štelo, da

je treba stroške patentne odvetnice v skladu s členom 140(3) stare različice MarkenG povrniti.

- 10 V skladu z njima je treba stroške, ki nastanejo zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sporu, ki se nanaša na znake, v skladu s členom 140(3) stare različice MarkenG povrniti ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ciljno uveljavljanje pravic ali pravno obrambo v smislu člena 91(1), prvi stavek, ZPO. Povračilo tudi ni odvisno od tega, ali je patentni odvetnik v primerjavi z odvetnikom opravil „dodatno storitev“ [...] (ni prevedeno) [...] (ni prevedeno).
- 11 Nasprotno je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) za izvensodno uveljavljanje pravic, zlasti sodelovanje patentnega odvetnika pri opominu na podlagi prava o znamkah, razsodilo, da uporaba člena 140(3) stare različice MarkenG po analogiji ni možna in se lahko zato stroški sodelovanja patentnega odvetnika povrnejo samo, če je bilo to sodelovanje nujno [...] (ni prevedeno).
- 12 3. Vendar so se v vmesnem času pojavili pomembni dvomi o združljivosti člena 140(3) stare različice MarkenG s pravom Unije, in sicer z določbama členov 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES.
- 13 (a) V skladu s členom 3(1) Direktive 2004/48/ES države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud. V skladu s členom 14 Direktive 2004/48/ES države članice zagotovijo, da razumne in sorazmerne pravne stroške in druge izdatke stranke, ki dobi pravdo, praviloma plača stranka, ki pravdo izgubi, razen če to ne bi bilo pravično. V skladu z uvodno izjavo 17 Direktive 2004/48/ES je treba ukrepe, postopke in pravna sredstva, predvidene v tej direktivi, v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve.
- 14 (b) Sodišče Evropske unije je razsodilo, da je treba člen 14 Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa, da mora stranka, ki je pravdo izgubila, nositi stroške postopka, nastale stranki, ki je pravdo dobila, ki sodišču, ki mora odločiti o stroških, omogoča upoštevanje posebnosti zadeve, ki jo obravnava, in ki določa sistem pavšalnih tarif na področju povračila stroškov za pomoč odvetnika, če te tarife zagotavljajo, da so stroški, ki jih mora nositi stranka, ki je pravdo izgubila, razumni, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče. Sodišče je dodalo, da pa člen 14 Direktive 2004/48/ES nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki določa pavšalne tarife, ki zaradi prenizkih najvišjih zneskov, ki jih vsebujejo, ne zagotavljajo, da stranka, ki je pravdo izgubila, nosi vsaj znaten in primeren del razumnih stroškov, ki jih je imela stranka, ki je pravdo dobila (sodba Sodišča z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, [...] (ni prevedeno) točka 32).

- 15 Sodišče je razsodilo tudi, da je treba člen 14 Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim pravilom, ki določajo povračilo stroškov tehničnega svetovalca samo v primeru krivdnega ravnanja stranke, ki je pravdo izgubila, saj so ti stroški neposredno in tesno povezani s sodnim postopkom, katerega namen je zagotoviti uveljavitev pravice intelektualne lastnine (sodba Sodišča United Video Properties, C-57/15, [...] (ni prevedeno) točka 40). Sodišče je presodilo, da stroški za prepoznavanje in raziskavo, ki nastanejo med dejavnostmi, katerih namen je predvsem, da tehnični svetovalci na splošno opazuje trg in odkrije morebitne kršitve pravice intelektualne lastnine, ki jih je mogoče pripisati kršiteljem, ki so v tej fazi še neznan, ne izkazujejo take neposredne in tesne povezave. Če pa so storitve tehničnega svetovalca, ne glede na njihovo naravo, nujne za to, da se učinkovito vložijo tožba, katere namen je v konkretnem primeru zagotoviti uveljavljanje take pravice, spadajo stroški v zvezi s pomočjo tega svetovalca med „druge stroške“, ki jih mora v skladu s členom 14 Direktive 2004/48/ES nositi stranka, ki je pravdo izgubila (sodba Sodišča United Video Properties, C-57/15, [...] (ni prevedeno) točka 39).
- 16 (c) Glede na navedeno je predložitveno sodišče v dvomih, ali je združljivo s členoma 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES, če člen 140(4) MarkenG (člen 140(3) stare različice MarkenG) določa povračilo stroškov patentnega odvetnika, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali je bila njegova vključitev nujna.
- 17 (aa) Predložitvenemu sodišču se dvomi o skladnosti s pravom Unije po eni strani pojavljajo zato, ker bi bilo lahko povračilo stroškov dela patentne odvetnice, katere vključitev ni bila nujna za ciljno uveljavljanje pravic, v nasprotju s členom 3(1) Direktive 2004/48/ES po nepotrebnem drago ([...] (ni prevedeno) [...] (ni prevedeno)). To bi lahko na primer veljalo za primer, v katerem bi lahko delo, ki ga je opravila patentna odvetnica – na primer raziskavo znamk –, v enaki meri opravil odvetnik, ki je bil že pooblaščen, če je ta odvetnik specializiran za industrijsko lastnino. Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) je v takem primeru zavrnilo možnost povračila stroškov sodelovanja patentnega odvetnika pred začetkom sodnega postopka, ki ni zajeta s členom 140(3) MarkenG, ker njegovo sodelovanje ni bilo nujno za ciljno uveljavljanje pravic [...] (ni prevedeno).
- 18 Tudi glede na to, da je cilj Direktive 2004/48/ES zagotoviti visoko raven varstva za intelektualno lastnino na notranjem trgu, zaradi česar morajo biti postopki in pravna sredstva, določeni v tej direktivi, odvratilni (glej uvodno izjavo 10 in člen 3(2) te direktive), se zdi upravičeno izključiti povračilo prekomernih stroškov, če gre za honorarje, ki so neobičajno visoki in o katerih sta se dogovorila stranka, ki je pravdo dobila, in njen odvetnik, ali če je odvetnik opravljal storitve, za katere se ne šteje, da so potrebne za zagotovitev uveljavljanja zadevne pravice intelektualne lastnine (glej sodbo Sodišča United Video Properties, C-57/15, [...] (ni prevedeno) točka 25).
- 19 (bb) Predložitvenemu sodišču se dvomi o skladnosti s pravom Unije po drugi strani pojavljajo zato, ker bi bilo lahko povračilo stroškov za delo patentne

odvetnice, katere vključitev ni bila nujna za ciljno uveljavljanje pravic, nesorazmerno v smislu člena 14 Direktive 2004/48/ES. Poleg tega se s povračilom takih stroškov morda ne bi izpolnjevalo zahteve na podlagi člena 14 Direktive 2004/48/ES, da morajo biti ti stroški neposredno in tesno povezani s sodnim postopkom, katerega namen je zagotoviti uveljavitev pravice iz znamke [...] (ni prevedeno).

- 20 Skladnost s pravom Unije je vprašljiva tudi zato, ker mora sodišče, ki odloča o stroških, v skladu s členom 14 Direktive 2004/48/ES pri določitvi ukrepov, postopkov in pravnih sredstev, predvidenih v tej direktivi, upoštevati posebne značilnosti zadevnega primera (glej sodbo Sodišča United Video Properties, C-57/15, [...]) (ni prevedeno) točka 23). Če se stroški patentnega odvetnika povrnejo ne glede na to, ali je bila njegova vključitev nujna za ciljno uveljavljanje pravic, se posebnih značilnosti posameznega primera ne upošteva zadostno.

[...] (ni prevedeno)