

Vec C-531/20

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dátum podania:

19. október 2020

Vnútroštátny súd:

Bundesgerichtshof

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

24. september 2020

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o kasačnej sťažnosti:

NovaText GmbH

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o kasačnej sťažnosti:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (Spolkový súdny dvor, Nemecko)

UZNESENIE

[omissis]

z

24. septembra 2020

v konaní o kasačnej sťažnosti

NovaText GmbH, [omissis]

žalovaná a navrhovateľka v konaní o kasačnej sťažnosti,

[omissis]

proti

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [omissis]

žalobkyňa a odporkyňa v konaní o kasačnej sťažnosti,

[omissis]

I. občianskoprávny senát Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) 24. septembra 2020 [omissis]

rozhodol:

I. Súd konanie prerušuje.

II. Súd predkladá Súdnemu dvoru Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu článku 3 ods. 1 a článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) o nasledujúcej prejudiciálnej otázke:

Majú sa článok 3 ods. 1 a článok 14 smernice 2004/48/ES vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré stanovuje povinnosť neúspešnej strany konania nahradiť výdavky, ktoré vznikli úspešnej strane konania z dôvodu účasti patentového zástupcu na súdnom konaní v oblasti práva ochranných známk, bez ohľadu na to, či bola účasť patentového zástupcu nevyhnutná na účelné uplatnenie práva?

Odôvodnenie:

- 1 I. Žalobkyňa žalovala žalovanú pre porušenie práv zo svojich ochranných známk Európskej únie o zdržanie sa konania a uplatňovala následné nároky z práva na ochrannú známku. Spor bol ukončený písomným zmierom podľa § 278 ods. 6 ZPO [Zivilprozessordnung (Občiansky súdny poriadok); ďalej len „ZPO“]. Uznesením z 23. mája 2017 Landgericht (krajinský súd, Nemecko) uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania a hodnotu sporu stanovil na 50 000 eur. Sťažnosť žalovanej proti tomuto uzneseniu nebola úspešná.
- 2 Zástupca žalobkyne v žalobe informoval o spolupráci s patentovou zástupkyňou a v konaní o určení výšky trov konania sa ako advokát zaručil, že patentová zástupkyňa skutočne spolupracovala na konaní. Každé podanie na súd bolo prejednané s patentovou zástupkyňou. Takýmto spôsobom sa patentová zástupkyňa podieľala aj na vyjednávaniach o zmieri, aj keď telefonické rozhovory viedli iba zástupcovia strán.
- 3 Landgericht (krajinský súd) uznesením z 8. decembra 2017 stanovil sumu trov konania, ktoré majú byť žalobkyni nahradené, na 10 528,95 eura spolu s úrokmi vo výške piatich percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou od 28. septembra 2017. Súd pritom, ako to navrhovala žalobkyňa, priznal žalobkyni aj náhradu nákladov na služby patentového zástupcu vo výške 4 867,70 eura za jeho služby v konaní na prvom stupni [omissis] a 325,46 eura za jeho spoluprácu v konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu o trovách konania [omissis].
- 4 Okamžitá sťažnosť žalovanej proti stanoveniu nákladov na služby patentového zástupcu nebola úspešná.
- 5 Kasačnou sťažnosťou, ktorú súd rozhodujúci o sťažnosti pripustil, žalovaná pokračuje v presadzovaní svojho návrhu na zrušenie napadnutého uznesenia o stanovení nákladov v časti týkajúcej sa uloženia povinnosti nahradiť náklady na služby patentového zástupcu.
- 6 II. Súd rozhodujúci o sťažnosti mal za to, že žalovaná je povinná nahradiť uplatňované náklady na služby patentového zástupcu podľa § 140 ods. 3 skoršieho znenia [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochranných známkach a iných označeniach); ďalej len „MarkenG“]. Prejednávaná vec je sporom o označenie v zmysle tohto ustanovenia. Podľa § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG – a tak aj v tomto prípade – sa nemá skúmať, či bola účasť patentovej zástupkyne nevyhnutná pre účelné vymáhanie práva alebo či patentová zástupkyňa poskytla „niečo navyše“ oproti advokátovi poverenému žalobkyňou. Výklad ustanovenia § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG konformný so smernicou, ktorý by bolo treba vykonať s prihliadnutím na článok 3 ods. 1 a článok 14 smernice 2004/48/ES o vymožitelnosti práv duševného vlastníctva s cieľom preskúmania, či bolo zapojenie patentového zástupcu nevyhnutné, neprichádza do úvahy, pretože § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG zodpovedá týmto ustanoveniam smernice a taký výklad by bol jednoznačne v rozpore s cieľmi zákonodarcu. § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG nie je v rozpore ani so všeobecnou zásadou rovnosti podľa článku 3

ods. 1 GG [Grundgesetz (ústava); ďalej len „GG“], pretože na nerovnaké zaobchádzanie pri náhrade nákladov na služby patentových zástupcov v sporoch o označenie v porovnaní s náhradou trov konania vo všeobecnom občianskoprávnom konaní, ktoré zahŕňa iba náklady nevyhnutné pre vymáhanie práva, existuje dostatočné vecné odôvodnenie, pretože zákonodarca účasť patentových zástupcov pre ich osobitnú odbornosť v sporoch o označenie zvýhodnil z hľadiska práva na náhradu nákladov.

- 7 III. Úspech kasačnej sťažnosti závisí od výkladu článku 3 ods. 1 a článku 14 smernice 2004/48/ES. Pred rozhodnutím o tomto opravnom prostriedku preto treba prerušiť konanie a na Súdny dvor podať návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ods. 1 písm. b) a ods. 3 ZFEÚ.
- 8 1. Podľa § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG, ktorého slovné znenie bolo s účinnosťou od 14. januára 2019 obsahovo identicky prevzaté do ustanovenia § 140 ods. 4 MarkenG, sa z nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku účasti patentového zástupcu v spore o označenie, majú nahradiť poplatky podľa § 13 RVG [Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (zákon o odmeňovaní advokátok a advokátov); ďalej len „RVG“] a okrem toho nevyhnutné náklady vynaložené patentovým zástupcom. Toto ustanovenie sa podľa § 125e ods. 5 MarkenG má primerane použiť aj na konania pred súdmi pre ochranné známky Európskej únie. Náklady na služby patentového zástupcu sa osobe povinnej k náhrade určia v konaní o určení nákladov podľa § 104 ZPO [omissis].
- 9 2. Súd rozhodujúci o sťažnosti priznal náhradu nákladov na služby patentovej zástupkyne podľa § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG v súlade s ustálenou judikatúrou Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) a s názorom, ktorý v odbornej literatúre celkom prevláda.
- 10 V súlade s tým musia byť náklady, ktoré vznikli z dôvodu účasti patentového zástupcu v spore o označenie, podľa § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG nahradené bez ohľadu na to, či účasť patentového zástupcu bola nevyhnutná na účelné vymáhanie práva alebo právnu obranu v zmysle § 91 ods. 1 prvej vety ZPO. Nezáleží ani na tom, či patentový zástupca poskytol „niečo navyše“ voči advokátovi [omissis] [omissis].
- 11 Naproti tomu v prípade mimosúdneho vymáhania práva, najmä čo sa týka účasti patentového zástupcu na výzve na zdržanie sa porušovania ochrannej známky, Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) vyslovil, že analogické uplatňovanie § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG neprichádza do úvahy a náhradu nákladov na účasť patentového zástupcu preto možno priznať iba v prípade, že táto účasť bola nevyhnutná [omissis].
- 12 3. V súčasnosti však existujú závažné pochybnosti z hľadiska práva Únie, či je § 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG zlučiteľný s právnou úpravou práva Únie v článku 3 ods. 1 a článku 14 smernice 2004/48/ES.

- 13 a) Podľa článku 3 ods. 1 smernice členské štáty stanovujú opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a nestranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prietahy. Podľa článku 14 smernice členské štáty zabezpečia, aby dostatočné [opodstatnené – *neoficiálny preklad*] a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vynaložila úspešná strana, vo všeobecnosti znášala neúspešná strana, pokiaľ to umožňuje spravodlivosť [pokiaľ to neodporuje spravodlivosti – *neoficiálny preklad*]. Podľa odôvodnenia 17 smernice 2004/48/ES majú byť opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené v tejto smernici v každom prípade stanovené takým spôsobom, aby patrične zohľadňovali špecifické charakteristiky daného prípadu vrátane konkrétnych znakov každého práva duševného vlastníctva a ak je to potrebné, úmyselnú alebo neúmyselnú povahu porušenia.
- 14 b) Súdny dvor rozhodol, že článok 14 smernice 2004/48/ES sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že neúspešnej strane konania sa uloží náhrada trov konania vzniknutých úspešnej strane konania, ktorá poskytuje súdu rozhodujúcemu o tejto náhrade, aby zohľadnil konkrétne okolnosti prejednávanej veci, a ktorá obsahuje systém paušálnych sadzieb v oblasti náhrady výdavkov na právnu pomoc advokáta pod podmienkou, že tieto sadzby zabezpečujú, že trovy, ktoré má znášať neúspešná strana, budú opodstatnené, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu. Súdny dvor ďalej uviedol, že článok 14 smernice 2004/48/ES bráni vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej paušálne sadzby, ktoré z dôvodu uvádzania príliš nízkych maximálnych súm nezabezpečujú, aby aspoň podstatnú a vhodnú časť opodstatnených trov, ktoré vznikli strane úspešnej v konaní, znášala neúspešná strana (SDEÚ, rozsudok z 28. júla 2016 – C-57/15, [omissis] bod 32 – United Video Properties).
- 15 Súdny dvor ďalej uviedol, že článok 14 smernice 2004/48/ES sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym pravidlám, podľa ktorých výdavky na technické poradenstvo sú nahraditeľné len v prípade pochybenia strany, ktorá nemala úspech v konaní, pokiaľ sú tieto výdavky priamo a bezprostredne spojené so žalobou smerujúcou k zabezpečeniu dodržiavania práva duševného vlastníctva (SDEÚ, C-57/15, [omissis] bod 40 – United Video Properties). Podľa názoru Súdného dvora výdavky identifikácie a prešetrovania vzniknuté v rámci činností smerujúcich najmä k všeobecnému preskúmaniu trhu vykonanému technickým poradcom a zistenia z jeho strany možných porušení práva duševného vlastníctva, ktoré možno pripisovať v tomto štádiu neznámym porušiteľom, zdá sa nemajú takéto priame a bezprostredné spojenie. Naopak, ak sú služby technického poradcu bez ohľadu na ich povahu potrebné na riadne podanie žaloby, ktorá v konkrétnom prípade smeruje k zabezpečeniu dodržiavania takého práva, výdavky spojené s pomocou tohto poradcu patria medzi „iné výdavky“, ktoré musí podľa článku 14 smernice 2004/48/ES znášať neúspešná strana (SDEÚ, C-57/15, [omissis] bod 39 – United Video Properties).

- 16 c) S prihliadnutím na vyššie uvedené sa zdá byť sporné, či je zlučiteľné s článkom 3 ods. 1 a článkom 14 smernice 2004/48/ES, keď § 140 ods. 4 MarkenG (§ 140 ods. 3 skoršieho znenia MarkenG) stanovuje náhradu nákladov na služby patentového zástupcu bez toho, aby bolo potrebné skúmať nevyhnutnosť zapojenia patentového zástupcu.
- 17 aa) Pochybnosti z hľadiska práva Únie existujú jednak preto, lebo náhrada nákladov na činnosť patentovej zástupkyne, ktorej zapojenie nebolo nevyhnutné pre účelné vymáhanie práva, by mohla byť v rozpore s článkom 3 ods. 1 smernice 2004/48/ES zbytočne nákladná ([*omissis*] [*omissis*]). To by sa mohlo vzťahovať na prípad, keď by činnosť vykonanú patentovou zástupkyňou – napríklad rešerše ochranných známk – rovnako mohol vykonať aj už poverený advokát, ak ide o advokáta špecializovaného na ochranu priemyselného vlastníctva. V takom prípade Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) nepriznal náhradu – ktorá nespadá pod § 140 ods. 3 MarkenG – nákladov na účasť patentového zástupcu vzniknutých pred začatím súdneho konania, pretože nebola nevyhnutná pre účelné vymáhanie práva [*omissis*].
- 18 Aj s prihliadnutím na to, že smernica 2004/48/ES má zaručiť vysokú úroveň ochrany duševného vlastníctva na vnútornom trhu, a preto postupy a prostriedky právnej nápravy, ktoré stanovuje, musia byť odradzujúce (pozri odôvodnenie 10 a článok 3 ods. 2 smernice), zdá sa byť odôvodnené, aby bola vylúčená náhrada neprimeraných trov z dôvodu neobvykle vysokých odmien advokáta dohodnutých medzi úspešnou stranou v spore a jej advokátom alebo z dôvodu poskytnutia služieb, ktoré sa nepovažujú za potrebné na zabezpečenie dodržiavania predmetného práva duševného vlastníctva, zo strany advokáta (pozri SDEÚ, C-57/15, [*omissis*] bod 25 – United Video Properties).
- 19 bb) Ďalšie pochybnosti o súlade s právom Únie existujú preto, lebo náhrada nákladov za činnosť patentovej zástupkyne, ktorej zapojenie nebolo nevyhnutné na účelné vymáhanie práva, by nemohla byť primeraná v zmysle článku 14 smernice 2004/48/ES. Pre náhradu takých nákladov by tiež mohlo chýbať priame a bezprostredné spojenie so žalobou podanou na účely zabezpečenia dodržiavania práva z ochrannej známky, ktoré vyžaduje článok 14 smernice 2004/48/ES [*omissis*].
- 20 Súlad s právom Únie je sporný aj preto, že článok 14 smernice 2004/48/ES vyžaduje, aby súd rozhodujúci o trovách konania pri určovaní opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy, ktoré táto smernica stanovuje, náležite zohľadňovali špecifické charakteristiky daného prípadu (pozri SDEÚ, C-57/15, [*omissis*] bod 23 – United Video Properties). Náhrada nákladov na služby patentového zástupcu bez ohľadu na to, či zapojenie patentového zástupcu bolo potrebné pre účelné vymáhanie práva, náležite nezohľadňuje špecifické charakteristiky daného prípadu.

[*omissis*]