

**Sag C-531/20**

**Anmodning om præjudiciel afgørelse**

**Dato for indlevering:**

19. oktober 2020

**Forelæggende ret:**

Bundesgerichtshof (Tyskland)

**Afgørelse af:**

24. september 2020

**Sagsøgt og appellat:**

NovaText GmbH

**Sagsøger og appelindstævnt:**

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**KENDELSE**

[Udelades]

af

24. september 2020

i appelsagen

NovaText GmbH, [udelades]

sagsøgt og appellat,

[udelades]

mod

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [udelades]

sagsøger og appelindstævnt,

[udelades] [org. s. 2]

Første afdeling for civile sager ved Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har den 24. september 2020 [udelades]

afsagt følgende kendelse:

- I. Sagen udsættes.
- II. Den Europæiske Unions Domstol forelægges følgende præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, og berigtigelse i EUT 2004, L 195, s. 16):

Skal artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter den tabende part har pligt til at godtgøre de udgifter, som den vindende part har afholdt til en patentagents medvirken i en retssag vedrørende et varemærke, uanset om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning? [Org. s. 3]

#### Præmisser

- 1 I. Sagsøgeren anlagde sag mod sagsøgte med påstand om ophør af krænkelse af sagsøgerens EU-varemærker og gjorde afledte varemærkeretlige krav gældende. Retssagen blev afsluttet ved et skriftligt forlig i henhold til § 278, stk. 6, i Zivilprozessordnung (den civile retsplejelov, herefter »ZPO«). Ved afgørelse af 23. maj 2017 pålagde Landgericht (regional ret i første instans, Tyskland) sagsøgte at betale sagsomkostningerne og fastsatte sagens værdi til 50 000 EUR. Sagsøgtes appel til prøvelse af denne afgørelse blev ikke taget til følge.
- 2 Sagsøgerens procesfuldmægtig meddelte i stævningen, at en patentagent ville medvirke, og erklærede under proceduren til fastsættelse af omkostninger i sin egenskab af advokat, at patentagenten rent faktisk havde medvirket i sagen. Alle processkrifter, der var blevet indgivet til retten, var blevet drøftet med patentagenten. Derigennem havde patentagenten også medvirket til forligsforhandlingerne, selv om de telefoniske drøftelser udelukkende blev ført af parternes procesfuldmægtige.
- 3 Ved afgørelse af 8. december 2017 fastsatte Landgericht (regional ret i første instans) de omkostninger, som skulle godtgøres sagsøgeren, til 10 528,95 EUR med tillæg af renter på fem procentpoint over den gældende basisrentesats fra den 28. september 2017. I denne forbindelse anerkendte retten, i overensstemmelse med sagsøgerens påstand, at udgifter til patentagenten på 4 867,70 EUR for

retsfølgningen i første instans [udelades] og på 325,46 EUR for patentagentens medvirken i appelsagen vedrørende afgørelsen om sagsomkostningerne [udelades] skulle godtgøres. **[Org. s. 4]**

- 4 Sagsøgtens ordinære appel til prøvelse af fastsættelsen af omkostningerne til patentagenten blev ikke taget til følge.
- 5 Med tilladelse fra appeldomstolen har sagsøgte iværksat appel til Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) og opretholdt sin påstand om annullation af den anfægtede afgørelse om fastsættelse af omkostninger, for så vidt som sagsøgte derved blev pålagt at betale udgifter til patentagenten.
- 6 II. Appelretten lagde til grund, at de påberåbte udgifter til patentagenten skal godtgøres af sagsøgte i henhold til § 140, stk. 3, i Markengesetz (varemærkeloven, MarkenG) i dens tidligere affattelse (herefter »den tidligere MarkenG«). Sagen er en tvist om kendetegn i denne bestemmelses forstand. I henhold til den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, og dermed også i den foreliggende sag, skal det ikke undersøges, om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsfølgning, eller om patentagenten har præsteret en »ekstra ydelse« set i forhold til den advokat, som sagsøgeren havde antaget. En overensstemmende fortolkning af den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, i lyset af artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder med det mål at undersøge, om inddragelsen af patentagenten var nødvendig, kan ikke komme i betragtning, eftersom den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, er i overensstemmelse med disse direktivbestemmelser og en sådan fortolkning klart ville være i strid med lovgivers målsætning. Den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, er heller ikke i strid med det almindelige lighedsprincip i artikel 3, stk. 1, i Grundgesetz (grundloven), eftersom der foreligger en tilstrækkelig objektiv begrundelse for den forskellige behandling af godtgørelsen af udgifter til patentagenter i sager om kendetegn og den almindelige godtgørelse af omkostninger i borgerlige sager, som kun omfatter udgifter, der er nødvendige for retsfølgningen, idet lovgiver har givet udgifter til patentagenters medvirken i sager om kendetegn en fortrinsstilling på grund af disse agents særlige faglige ekspertise. **[Org. s. 5]**
- 7 III. Hvorvidt appellen kan tages til følge, afhænger af fortolkningen af artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF. Inden der kan træffes afgørelse om appellen, skal sagen derfor udsættes og Den Europæiske Unions Domstol anmodes om at træffe en præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267, stk. 1, litra b), og stk. 3, TEUF.
- 8 1. I henhold til den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, hvis ordlyd med samme indhold med virkning fra den 14. januar 2019 nu findes i MarkenG's § 140, stk. 4, skal der af de udgifter, som påløber ved en patentagents medvirken i en sag om kendetegn, godtgøres salærerne i henhold til § 13 i Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (lov om advokaters vederlag) og desuden patentagentens nødvendige udlæg. Denne bestemmelse finder i henhold til

MarkenG's § 125e, stk. 5, tilsvarende anvendelse på sager ved EU-varemærkedomstole. Udgifter til patentagenter skal pålægges den, der skal betale omkostningerne, i en procedure til fastsættelse af omkostninger i henhold til ZPO's § 104 [udelades].

- 9 2. Appelleretten fandt i overensstemmelse med den faste retspraksis ved Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) og den altovervejende opfattelse i litteraturen, at udgifterne til patentagenten skulle godtgøres i henhold til MarkenG's § 140, stk. 3.
- 10 I henhold til denne bestemmelse skal udgifter i forbindelse med en patentagents medvirken i en sag om kendetegn i henhold til den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, godtgøres, uanset om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning eller retligt forsvar som omhandlet i ZPO's § 91, stk. 1, første punktum. Det er heller ikke relevant, om patentagenten har præsteret en »ekstra ydelse« set i forhold til advokaten [udelades] [org. s. 6] [udelades].
- 11 For så vidt angår en udenretslig retsforfølgning, herunder patentagentens medvirken til en varemærkeretlig påtale, har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) derimod fastslået, at en analog anvendelse af den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, ikke kan komme i betragtning, og at udgifterne til patentagentens medvirken derfor kun kan godtgøres, såfremt dennes medvirken var nødvendig [udelades].
- 12 3. På nuværende tidspunkt hersker der imidlertid alvorlig EU-retlig tvivl om, hvorvidt den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3, er forenelig med de EU-retlige bestemmelser i artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF.
- 13 a) I henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF fastsætter medlemsstaterne de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af direktivet. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være fair og rimelige, de må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende, og [org. s. 7] de må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser. Ifølge artikel 14 i direktiv 2004/48/EF sikrer medlemsstaterne, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette. Ifølge 17. betragtning til direktiv 2004/48/EF bør de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastlægges i dette direktiv, i hvert enkelt tilfælde fastsættes på en sådan måde, at der tages behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristika, herunder de særlige egenskaber ved den enkelte intellektuelle ejendomsret, og, når det er relevant, til krænkelserens forsætlige eller ikke-forsætlige karakter.
- 14 b) Den Europæiske Unions Domstol har fastslået, at artikel 14 i direktiv 2004/48/EF skal fortolkes således, at bestemmelsen ikke er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter, at den part, der taber sagen, skal betale de

sagsomkostninger, som den vindende part har afholdt, hvilken lovgivning giver den ret, der skal afsige dom i sagen, mulighed for at tage hensyn til de særlige omstændigheder i den sag, der er forelagt for den, idet lovgivningen omfatter en ordning med faste satser for godtgørelse af udgifter til advokatbistand, på betingelse af, at disse satser sikrer, at de udgifter, som den tabende part skal betale, er rimelige, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at undersøge. Domstolen har endvidere fastslået, at artikel 14 i direktiv 2004/48/EF er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter faste satser, som på grund af for lave maksimalbeløb ikke sikrer, at i det mindste en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, bæres af den tabende part (Domstolens dom af 28.7.2016, C-57/15, [udelades] præmis 32, United Video Properties). **[Org. s. 8]**

- 15 Domstolen har desuden fastslået, at artikel 14 i direktiv 2004/48/EF skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale bestemmelser, der alene fastsætter godtgørelse af udgifter til rådgivning ved en teknisk sagkyndig, såfremt den tabende part har udvist ansvarspådragende adfærd, idet disse udgifter skal være direkte og tæt knyttet til et søgsmål, der er anlagt med henblik på at sikre håndhævelsen af en intellektuel ejendomsret (Domstolens dom, C-57/15, [udelades] præmis 40, United Video Properties). Efter Domstolens opfattelse udgør de udgifter til påvisning og efterforskning af krænkelsen, der er afholdt i forbindelse med aktiviteter vedrørende bl.a. en generel vurdering af markedet foretaget af en teknisk sagkyndig og dennes afsløring af mulige overtrædelser af en intellektuel ejendomsret, der kan henføres til på dette tidspunkt endnu ukendte krænkere, en sådan direkte og tæt tilknytning. For så vidt som rådgivningsydelser ved en teknisk sagkyndig, uafhængigt af deres art, derimod er nødvendige for at kunne anlægge et søgsmål for i et konkret tilfælde at sikre håndhævelsen af en sådan rettighed, henhører de udgifter, der er knyttet til denne rådgivningsbistand, under »andre udgifter«, som i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/48/EF skal bæres af den tabende part (Domstolens dom, C-57/15, [udelades] præmis 39, United Video Properties).
- 16 c) På denne baggrund forekommer det tvivlsomt, om det er foreneligt med artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48/EF, når MarkenG's § 140, stk. 4 (den tidligere MarkenG's § 140, stk. 3), hjemler en godtgørelse af udgifter til en patentagent, uden at det skal undersøges, om det var nødvendigt at inddrage en sådan.
- 17 aa) Tvivlen i forhold til EU-retten skyldes, at godtgørelsen af udgifter til opgaver udført af en patentagent, hvis inddragelse ikke var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning, kan være unødigt udgiftskrævende i strid med artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48/EF ([udelades] **[org. s. 9]** [udelades]). Dette kunne f.eks. være tilfældet, såfremt de opgaver, som patentagenten har udført – f.eks. en varemærkesøgning – lige så vel kunne være varetaget af den advokat, der allerede var antaget, når der er tale om en advokat med speciale i industriel ejendomsret. I et sådant tilfælde har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) afvist muligheden – som ikke er omfattet af MarkenG's § 140, stk. 3 – for at få godtgjort

udgifter til en patentagents medvirken forud for en retssag, fordi den ikke var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning [udelades].

- 18 Også henset til, at direktiv 2004/48/EF har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for den intellektuelle ejendomsret i det indre marked, hvorfor de deri hjemlede procedurer og retsmidler skal være afskrækkende (jf. 10. betragtning til direktivet og direktivets artikel 3, stk. 2), forekommer det begrundet at udelukke en unødigt høj godtgørelse af usædvanligt høje salærer, om hvilke der er indgået aftale mellem den part, der har vundet sagen, og dennes advokat, eller som følge af, at advokaten har præsteret ydelser, der ikke anses for at være nødvendige for at sikre overholdelsen af den pågældende ejendomsret (jf. Domstolens dom C-57/15, [udelades] præmis 25, United Video Properties).
- 19 aa) Der hersker yderligere tvivl om overensstemmelsen med EU-retten, fordi godtgørelsen af udgifter til opgaver udført af en patentagent, hvis inddragelse ikke var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning, ikke kan være forholdsmæssigt afpasset som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2004/48/EF. Godtgørelsen af sådanne udgifter har endvidere muligvis ikke den direkte og tætte tilknytning til den sag, der er anlagt med henblik på at sikre håndhævelsen af en varemærkeret [udelades], som er et krav i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/48/EF. **[Org. s. 10]**
- 20 Der hersker også tvivl om overensstemmelsen med EU-retten, fordi artikel 14 i direktiv 2004/48/EF kræver, at den ret, der skal træffe afgørelse om sagsomkostningerne, ved fastsættelsen af de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er fastlagt i dette direktiv, skal tage behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristik (jf. Domstolens dom C-57/15, [udelades] præmis 23, United Video Properties). En godtgørelse af udgifter til en patentagent uden hensyntagen til, om det var nødvendigt for den formålstjenlige retsforfølgning at inddrage patentagenten, tager ikke behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristik.

[Udelades]