

Predmet C-531/20

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

19. listopada 2020.

Sud koji je uputio zahtjev:

Bundesgerichtshof (Njemačka)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

24. rujna 2020.

Tuženik i žalitelj:

NovaText GmbH

Tužitelj i druga stranka u žalbenom postupku:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (SAVEZNI VRHOVNI SUD, NJEMAČKA)

RJEŠENJE

[*omissis*]

od

24. rujna 2020.

u žalbenom postupku

NovaText GmbH, [*omissis*]

tuženik i žalitelj,

[*omissis*]

protiv

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [*omissis*]

tužitelja i druge stranke u žalbenom postupku,

[*omissis*] [orig. str. 2.]

Prvo građansko vijeće Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) 24. rujna 2020.
[*omissis*]

riješilo je:

- I. Postupak se prekida.
- II. Radi tumačenja članka 3. stavka 1. i članka 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.), Sudu Europske unije upućuje se sljedeće prethodno pitanje:

Treba li članak 3. stavak 1. i članak 14. Direktive 2004/48/EZ tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da stranka koja ne uspije u postupku ima obvezu nadoknade troškova koji su stranci koja uspije u postupku nastali zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sudskom postupku koji se odnosi na žigovno pravo, neovisno o tome je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo potrebno u svrhu postupka? [orig. str. 3.]

Obrazloženje:

- 1 I. Tužitelj od tuženika zahtijeva prestanak povrede njegovih žigova Unije te je u okviru žigovnog prava podnio naknadne zahtjeve. Spor je zaključen na temelju pisane nagodbe u skladu s člankom 278. stavkom 6. Zivilprozessordnung (Zakon o građanskom postupku, u daljnjem tekstu: ZPO). Rješenjem od 23. svibnja 2017. Landgericht (Zemaljski sud, Njemačka) naložio je tuženiku snošenje troškova spora te je vrijednost spora utvrdio na iznos od 50 000 eura. Tuženikova žalba protiv te odluke nije prihvaćena.
- 2 Tužiteljev zastupnik u tužbi je naveo sudjelovanje patentnog zastupnika te je u postupku odlučivanja o troškovima kao odvjetnik zajamčio da je patentni zastupnik zaista sudjelovao u postupku. Svaki podnesak koji je podnesen sudu bio je predmet savjetovanja s patentnim zastupnikom. Patentni zastupnik na taj je način sudjelovao i u pregovorima o nagodbi iako su se telefonski razgovori vodili samo između zastupnikâ stranaka.
- 3 Rješenjem od 8. prosinca 2017. Landgericht (Zemaljski sud) je troškove koje treba nadoknaditi tužitelju utvrdio na iznos od 10 528,95 eura uvećan za kamate po stopi koja je za pet postotnih bodova viša od osnovne kamatne stope s početkom od 28. rujna 2017. Pritom je, kao što je to tužitelj tražio, troškove sudjelovanja patentnog zastupnika u prvostupanjskom postupku u iznosu od 4867,70 eura [*omissis*] i iznos od 325,46 eura za sudjelovanje u žalbenom

postupku radi odlučivanja o troškovima [omissis] priznao kao troškove za koje se može zahtijevati naknada. **[orig. str. 4.]**

- 4 Žalba koju je tuženik odmah podnio protiv utvrđenja troškova patentnog zastupnika nije prihvaćena.
- 5 Žalbom koju je dopustio žalbeni sud tuženik ustraje u svojem zahtjevu za poništenje osporavanog rješenja o utvrđenju troškova u dijelu u kojem mu se naložilo snošenje troškova patentnog zastupnika.
- 6 II. Žalbeni sud smatrao je da tuženik na temelju članka 140. stavka 3. stare verzije Markengesetza (Zakon o žigovima, u daljnjem tekstu: MarkenG) treba nadoknaditi potraživane troškove patentnog zastupnika. Zauzeo je stajalište da je u predmetnom slučaju riječ o sporu koji se odnosi na znakove u smislu te odredbe. Prema njemu, na temelju članka 140. stavka 3. stare verzije MarkenG-a – i stoga ni u predmetnom slučaju – ne treba ispitati je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo potrebno u svrhu postupka ili je li patentni zastupnik u usporedbi s odvjetnikom kojeg je angažirao tužitelj pružao „dodatnu uslugu”. Tumačenje članka 140. stavka 3. stare verzije MarkenG-a u skladu s člankom 3. stavkom 1. i člankom 14. Direktive 2004/48/EZ o provedbi prava intelektualnog vlasništva, kako bi se ispitalo je li uključivanje patentnog zastupnika bilo potrebno, ne dolazi u obzir s obzirom na to da je članak 140. stavak 3. stare verzije MarkenG-a u skladu s tim odredbama Direktive i da bi takvo tumačenje nedvojbeno bilo protivno cilju koji je utvrdio zakonodavac. Člankom 140. stavkom 3. stare verzije MarkenG-a ne povređuje se ni opće načelo jednakosti iz članka 3. stavka 1. Grundgesetza (Temeljni zakon), s obzirom na to da za nejednako postupanje s naknadom troškova sudjelovanja patentnih zastupnika u sporovima koji se odnose na znakove u usporedbi s općom naknadom troškova u okviru građanskog postupka, koja obuhvaća samo potrebne troškove postupka, postoji opravdan objektivni razlog zato što je zakonodavac zbog posebnog stručnog znanja patentnih zastupnika privilegirao troškove njihova sudjelovanja u sporovima koji se odnose na znakove. **[orig. str. 5.]**
- 7 III. Uspjeh žalbe ovisi o tumačenju članka 3. stavka 1. i članka 14. Direktive 2004/48/EZ. Stoga postupak valja prekinuti prije donošenja odluke o žalbi i u skladu s člankom 267. stavkom 1. točkom (b) i člankom 267. stavkom 3. UFEU-a Sudu Europske unije uputiti zahtjev za prethodnu odluku.
- 8 1. U skladu s člankom 140. stavkom 3. stare verzije MarkenG-a, čiji se tekst, koji se primjenjuje od 14. siječnja 2019., u sadržajno jednakom obliku prenio u odredbu članka 140. stavka 4. MarkenG-a, od troškova koji nastaju sudjelovanjem patentnog zastupnika u sporu koji se odnosi na znakove, treba isplatiti nagrade u skladu s člankom 13. Rechtsanwaltsvergütungsgesetza (u daljnjem tekstu: RVG) (Zakon o naknadi za odvjetnike) te, osim toga, nužne troškove patentnog zastupnika. Na temelju članka 125.e stavka 5. MarkenG-a, tu odredbu na odgovarajući način treba primijeniti na postupke pred sudovima koji odlučuju o žigovima Unije. Troškove patentnog zastupnika u postupku odlučivanja o

troškovima treba naplatiti stranci koja je dužna platiti troškove postupka u skladu s člankom 104. ZPO-a [*omissis*].

- 9 2. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) i široko prihvaćenim stajalištem u pravnoj doktrini, žalbeni sud je smatrao da se za troškove patentnog zastupnika na temelju članka 140. stavka 3. stare verzije MarkenG-a može zahtijevati naknada.
- 10 U skladu s time, troškove koji su u sporu koji se odnose na znakove nastali sudjelovanjem patentnog zastupnika treba nadoknaditi na temelju članka 140. stavka 3. stare verzije MarkenG-a, neovisno o tome je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo potrebno u svrhu postupka ili obrane u smislu članka 91. stavka 1. prve rečenice ZPO-a. Također nije relevantno je li patentni zastupnik u usporedbi s odvjetnikom pružao „dodatnu uslugu” [*omissis*] [**orig. str. 6.**] [*omissis*].
- 11 Suprotno tomu, Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) je u pogledu izvansudskog postupka, osobito u pogledu sudjelovanja patentnog zastupnika u pripremi pisma upozorenja, presudio da analogna primjena članka 140. stavka 3. stare verzije MarkenG-a ne dolazi u obzir te da se stoga naknada troškova sudjelovanja patentnog zastupnika može zahtijevati samo ako je to sudjelovanje bilo potrebno [*omissis*].
- 12 3. Međutim, u međuvremenu su se u pogledu prava Unije pojavile ozbiljne sumnje je li članak 140. stavak 3. stare verzije MarkenG-a u skladu s odredbama prava Unije iz članka 3. stavka 1. i članka 14. Direktive 2004/48/EZ.
- 13 (a) U skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive 2004/48/EZ, države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom Direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti poštene i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi niti za posljedicu [**orig. str. 7.**] ili nametati nerazumne rokove ili neopravdana odgađanja. U skladu s člankom 14. Direktive 2004/48/EZ, države članice osiguravaju da opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, kao opće pravilo, snosi neuspješna stranka, osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti. U skladu s uvodnom izjavom 17. Direktive 2004/48/EZ, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.
- 14 (b) Sud Europske unije odlučio je da članak 14. Direktive 2004/48/EZ valja tumačiti na način da mu se ne protivi nacionalni propis koji predviđa da stranka koja nije uspjela u postupku mora snositi sudske troškove koje je imala stranka koja je uspjela u postupku, koji sudu koji je dužan to naložiti omogućuje da vodi računa o posebnim značajkama predmeta o kojem odlučuje i koji sadržava sustav paušalnih tarifa u području naknade troškova za pomoć odvjetnika, pod uvjetom

da te tarife osiguravaju da troškovi koje snosi stranka koja nije uspjela u postupku budu opravdani, provjera čega je na sudu koji je uputio zahtjev. Nadalje, Sud je naveo da se članku 14. Direktive 2004/48/EZ protivi nacionalni propis koji predviđa paušalne tarife koje zbog preniskih najviših iznosa koje sadržavaju ne osiguravaju da stranka koja nije uspjela u postupku snosi barem značajan i primjeren dio opravdanih troškova koje je imala stranka koja je uspjela u postupku (presuda Suda od 28. srpnja 2016., C-57/15, [omissis] t. 32., United Video Properties). **[orig. str. 8.]**

- 15 Osim toga, Sud je naveo da članak 14. Direktive 2004/48/EZ valja tumačiti na način da mu se protive nacionalna pravila koja predviđaju naknadu troškova stručnog savjetnika samo u slučaju krivnje stranke koja nije uspjela u postupku, ako su ti troškovi izravno i usko vezani uz pravni postupak čiji je cilj poštovanje prava intelektualnog vlasništva (presuda Suda, C-57/15, [omissis] t. 40., United Video Properties). Sud smatra da takva veza ne postoji između troškova istraživanja i identifikacije nastalih u okviru aktivnosti čiji je cilj osobito da stručni savjetnik općenito promatra tržište i identificira moguće povrede prava intelektualnog vlasništva koje su pripisive počiniteljima koji su nepoznati u tom stadiju. Suprotno tomu, ako su usluge stručnog savjetnika, neovisno o njihovoj prirodi, neophodne za učinkovito podnošenje tužbe čiji je cilj u konkretnom slučaju osiguravanje poštovanja takvog prava, troškovi vezani za pomoć tog savjetnika ulaze u „ostale troškove” koje na temelju članka 14. Direktive 2004/48/EZ treba naknaditi stranka koja nije uspjela u postupku (presuda Suda, C-57/15, [omissis] t. 39., United Video Properties).
- 16 (c) U tim se okolnostima čini dvojbenim je li u skladu s člankom 3. stavkom 1. i člankom 14. Direktive 2004/48/EZ to da se člankom 140. stavkom 4. MarkenG-a (članak 140. stavak 3. stare verzije MarkenG-a) predviđa naknada troškova patentnog zastupnika, a da pritom nije potrebno ispitati je li njegovo uključivanje bilo potrebno.
- 17 (aa) S jedne strane, dvojbe u pogledu prava Unije postoje zato što bi naknada troškova za uslugu patentnog zastupnika, čije uključivanje nije bilo potrebno u svrhu postupka, mogla biti nepotrebno skupa, što je protivno članku 3. stavku 1. Direktive 2004/48/EZ ([omissis]**[orig. str. 9.]**[omissis]). To bi primjerice vrijedilo u slučaju u kojem je uslugu koju je pružio patentni zastupnik, kao što je pretraživanje žigova, jednako tako mogao pružiti već angažirani odvjetnik ako je pritom riječ o odvjetniku specijaliziranom za zaštitu prava industrijskog vlasništva. Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) je u takvom slučaju odbio priznati mogućnost nadoknade troškova sudjelovanja patentnog zastupnika u predsudskom postupku – što nije obuhvaćeno člankom 140. stavkom 3. MarkenG-a – zato što to sudjelovanje nije bilo potrebno u svrhu postupka [omissis].
- 18 Uzimajući u obzir i to da Direktivom 2004/48/EZ treba osigurati visoku razinu zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu, zbog čega postupci i pravna sredstva koji se njome predviđaju moraju odvrćati od povrede (vidjeti primjerice uvodnu izjavu 10. i članak 3. stavak 2. Direktive), čini se opravdanim

iz naknade isključiti prekomjerne troškove zbog neuobičajeno visokih nagrada za rad koje su dogovorili stranka koja je uspjela u postupku i njezin odvjetnik ili zbog toga što je odvjetnik pružio usluge koje se ne smatraju nužnima za osiguranje poštovanja predmetnog prava intelektualnog vlasništva (vidjeti presudu Suda, C-57/15, [*omissis*], t. 25., United Video Properties).

- 19 (bb) Daljnje dvojbe u pogledu usklađenosti s pravom Unije postoje zato što nadoknada troškova za uslugu koju je pružio patentni zastupnik, čije uključivanje nije bilo potrebno u svrhu postupku, ne može biti razmjerna u smislu članka 14. Direktive 2004/48/EZ. Također je moguće da u odnosu na nadoknadu takvih troškova nedostaje izravna i uska veza s tužbom, čiji je cilj osiguravanje poštovanja prava na žig, koja se zahtijeva člankom 14. Direktive 2004/48/EZ. **[orig. str. 10.]**
- 20 Usklađenost s pravom Unije dvojbena je i zbog toga što se člankom 14. Direktive 2004/48/EZ zahtijeva da sud koji odlučuje o troškovima prilikom određivanja mjera, postupaka i pravnih sredstva koji se predviđaju tom direktivom propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja (vidjeti presudu Suda, C-57/15, [*omissis*], t. 23., United Video Properties). Nadoknadom troškova patentnog zastupnika, a da se pritom ne ispita je li uključivanje patentnog zastupnika bilo potrebno u svrhu postupka, ne uzimaju se u dovoljnoj mjeri u obzir posebne značajke konkretnog slučaja.

[*omissis*]