

C-531/20. sz. ügy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem

A benyújtás napja:

2020. október 19.

A kérdést előterjesztő bíróság:

Bundesgerichtshof (Németország)

Az előzetes döntéshozatalra utaló határozat kelte:

2020. szeptember 24.

Alperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél:

NovaText GmbH

Felperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

VÉGZÉS

[omissis]

2020. szeptember 24.

A NovaText GmbH, [omissis],

alperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél,

[omissis]

és

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

felperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban,

[omissis] **[eredeti 2. o.]**

között folyamatban lévő felülvizsgálati eljárásban a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság, Németország) első polgári tanácsa 2020. szeptember 24-én [omissis]

a következőket határozta:

- I. A bíróság az eljárást felfüggeszti.
- II A bíróság a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 157., 45. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 2. kötet, 32. o.) 3. cikke (1) bekezdésének és 14. cikkének értelmezése céljából a következő kérdést terjeszti az Európai Unió Bírósága elé:

Úgy kell-e értelmezni a 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdését és 14. cikkét, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti rendelkezés, amely előírja, hogy a pervesztes fél köteles a pernyertes félnek a szabadalmi ügyvivő védjegyjoggal kapcsolatos bírósági eljárásban való közreműködése miatt felmerült költségeit megtéríteni, függetlenül attól, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében szükségszerű volt-e a szabadalmi ügyvivő közreműködése? **[eredeti 3. o.]**

Indokolás:

- 1 I. A felperes európai uniós védjegyei bitorlása miatt abbahagyásra kötelezés iránti igényt, valamint ebből eredő védjegyjogi követeléseket érvényesített. A jogvita a ZPO (Zivilprozessordnung, polgári perrendtartás) 278. §-ának (6) bekezdése alapján írásbeli egyezséggel zárult. 2017. május 23-i végzésével a Landgericht (regionális bíróság, Németország) az alperest a jogvita költségeinek viselésére kötelezte, és a pertárgy értékét 50 000 euróban állapította meg. Az alperes e végzéssel szemben benyújtott fellebbezése nem járt sikerrel.
- 2 A keresetlevélben a felperes képviselője jelezte, hogy szabadalmi ügyvivőt vesznek igénybe, és a költségek megállapítására irányuló eljárás során ügyvédként biztosította, hogy a szabadalmi ügyvivő ténylegesen közreműködött az eljárásban. A bírósághoz benyújtott valamennyi beadványt egyeztették a szabadalmi ügyvivővel. A szabadalmi ügyvivő ily módon részt vett az egyezsége irányuló tárgyalásokon is, még ha a telefonhívásokat kizárólag a felek képviselői bonyolították is le.
- 3 A 2017. december 8-i végzéssel a Landgericht (regionális bíróság) a felperes részére megtérítendő költségeket 10 528,95 euró 2017. szeptember 28-tól számított, jegybanki alapkamatot 5 százalékponttal meghaladó mértékű kamattal növelt összegében állapította meg. E tekintetben a bíróság a felperes kérelmének

megfelelően a költségekről való döntés [omissis] során a szabadalmi ügyvivői költségeket az elsőfokú eljárás [omissis] tekintetében 4867,70 euró, a fellebbezési eljárásban való közreműködés címén pedig 325,46 euró erejéig fogadta el megtéríthető költségként. **[eredeti 4. o.]**

- 4 Az alperes szabadalmi ügyvivői költségek megállapításával szemben benyújtott azonnali fellebbezése nem járt sikerrel.
- 5 A fellebbviteli bíróság által engedélyezett felülvizsgálati kérelmével az alperes fenntartja a költségek megállapításáról szóló megtámadott végzés azon részében történő hatályon kívül helyezése iránti kérelmét, amelyben az vele szemben szabadalmi ügyvivői költségeket állapított meg.
- 6 II. A fellebbviteli bíróság megállapította, hogy az alperesnek a MarkenG (Markengesetz, védjegy törvény) korábbi változata 140. §-a (3) bekezdésének megfelelően meg kell térítenie az érvényesített szabadalmi ügyvivői költségeket. A jogvita megjelölésekkel kapcsolatos, e rendelkezés értelmében vett jogvitának minősül. A MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése szerint – ezért a jelen ügyben is – nem kell vizsgálni, hogy a szabadalmi ügyvivő közreműködése a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében szükségszerű volt-e, vagy hogy a szabadalmi ügyvivő a felperes által megbízott ügyvéddel szemben „többletszolgáltatást” nyújtott-e. A MarkenG korábbi változata 140. §-a (3) bekezdésének a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésére és 14. cikkére tekintettel az irányelvvel összhangban álló, annak vizsgálata érdekében történő értelmezése, hogy a szabadalmi ügyvivő bevonása szükségszerű volt-e, nem kerül szóba, mivel a MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése megfelel az irányelv e rendelkezéseinek, és az ilyen értelmezés a jogalkotó célkitűzésével egyértelműen ellentétes. A MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése nem sérti az egyenlőség GG (Grundgesetz, alaptörvény) 3. cikkének (1) bekezdése szerinti általános elvét sem, mivel a szabadalmi ügyvivő költségeinek a megjelölésekkel kapcsolatos ügyekben történő megtérítése és a kizárólag a joggyakorláshoz szükséges költségekre kiterjedő általános polgári eljárásjogi költségtérítés közötti eltérő bánásmódot kellően objektív indok igazolja, a jogalkotó ugyanis a szabadalmi ügyvivők megjelölésekkel kapcsolatos ügyekben való közreműködését a különleges szakértelem miatt a költségekre vonatkozó rendelkezésekben kiemelten kezelte. **[eredeti 5. o.]**
- 7 II. A felülvizsgálati kérelem kimenetele a 2004/48/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 14. cikkének értelmezésétől függ. A jogorvoslati kérelem elbírálása előtt ezért az eljárást fel kell függeszteni, és az EUMSZ 267. cikk első bekezdésének b) pontja és harmadik bekezdése alapján az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatalát kell kérni.
8. 1. A MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése értelmében, amelyet 2019. január 14-i hatállyal azonos szöveggel vett át a MarkenG 140. §-a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés, a szabadalmi ügyvivő megjelölésekkel

kapcsolatos jogvitában való közreműködése miatt felmerült költségek közül az RVG (az ügyvédek díjazásáról szóló törvény) 13. §-a szerinti díjakat, valamint a szabadalmi ügyvivő szükséges kiadásait meg kell téríteni. A MarkenG 125e. §-ának (5) bekezdése értelmében e rendelkezést értelemszerűen az európai uniós védjegy bíróságok előtti eljárásokra is alkalmazni kell. A ZPO 104. §-a szerinti, a költségek megállapítására irányuló eljárás keretében a szabadalmi ügyvivői költségek megfizetésére a költségek megfizetésére köteles felet kell kötelezni [omissis].

9. 2. A MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése alapján a fellebbviteli bíróság a szabadalmi ügyvivő költségeit a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) állandó ítélkezési gyakorlatának és a jogtudományban széles körben elfogadott álláspontnak megfelelően megtérítendőnek tekintette.
10. Eszerint a szabadalmi ügyvivő megjelölésekkel kapcsolatos jogvitában való közreműködése miatt felmerült költségeket a MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése értelmében meg kell téríteni, függetlenül attól, hogy a szabadalmi ügyvivő közreműködése a ZPO 91. §-a (1) bekezdésének első mondata értelmében vett rendeltetésszerű joggyakorlás vagy jogvédelem érdekében szükségszerű volt-e. Nem lényeges az sem, hogy a szabadalmi ügyvivő „többletszolgáltatást” nyújtott-e az ügyvédhez képest [omissis] **[eredeti 6. o.]** [omissis].
11. Ezzel szemben a peren kívüli jogérvényesítést és különösen a szabadalmi ügyvivőnek a védjegyjoggal kapcsolatos felszólításban való közreműködését illetően a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) úgy ítélte meg, hogy a MarkenG korábbi változata 140. §-a (3) bekezdésének analógia útján történő alkalmazása nem fogadható el, következésképpen a szabadalmi ügyvivő közreműködésével összefüggő költségeket csak akkor kell megtéríteni, ha e közreműködés szükségszerű volt [omissis].
12. 3. Ugyanakkor immár komoly uniós jogi kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a MarkenG korábbi változata 140. §-a (3) bekezdése összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének és 14. cikkének uniós jogi rendelkezéseivel.
13. a) A 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok rendelkeznek azon intézkedésekről, eljárásokról és jogorvoslatokról, amelyek az ezen irányelv által szabályozott szellemi tulajdonjogok érvényesítésének biztosításához szükségesek. Ezen intézkedéseknek, eljárásoknak és jogorvoslatoknak méltányosnak és igazságosnak kell lenniük, nem lehetnek indokolatlanul bonyolultak és költségesek, továbbá **[eredeti 7. o.]** nem eredményezhetnek észszerűtlen határidőket és indokolatlan késedelmet. A 2004/48/EK irányelv 14. cikke szerint a tagállamok biztosítják, hogy a nyertes fél oldalán felmerülő észszerű és arányos perköltséget, valamint egyéb költségeket főszabályként a vesztes fél viselje, ha méltányossági okok ennek nem mondanak

ellent. A 2004/48/EK irányelv (17) preambulumbekzdése kimondja, hogy az irányelvben foglalt intézkedéseket, eljárásokat és jogorvoslatokat minden egyes esetben úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye az adott eset jellemző vonásait, ideértve az egyes szellemi tulajdonjogok sajátosságait és szükség esetén a jogsértés szándékos vagy nem szándékos voltát.

- 14 b) Az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy a 2004/48/EK irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal nem ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy a perveztes felet kötelezik a pernyertes fél részéről felmerült eljárási költségek viselésére, amely lehetővé teszi az e költségviselésről határozatot hozó bíróság számára az előtte folyamatban lévő ügy sajátosságainak a figyelembevételét, és amely az ügyvédi közreműködés esetén a költségek megtérítésének területén általándíjszabási rendszert tartalmaz, feltéve hogy e díjak biztosítják, hogy a perveztes fél által viselendő költségek észszerűek, amit a kérdést előterjesztő bíróságnak kell vizsgálnia. A Bíróság hozzátette, hogy a 2004/48/EK irányelv 14. cikkével ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely olyan általándíjakat ír elő, amelyek az abban szereplő túl alacsony maximális összegek miatt nem biztosítják, hogy a perveztes fél a pernyertes fél részéről felmerült észszerű költségek legalább jelentős és megfelelő részét viselje (2016. július 16-i *United Video Properties* ítélet, C-57/15, [omissis], 32. pont). **[eredeti 8. o.]**
- 15 A Bíróság azt is hozzátette, hogy a 2004/48/EK irányelv 14. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétesek az olyan nemzeti szabályok, amelyek a szaktanácsadó költségeinek a megtérítését csak a perveztes fél vétkessége esetén írják elő, amennyiben e költségek közvetlenül és szorosan kapcsolódnak a szellemi tulajdonjog érvényesítésének a biztosítására irányuló bírósági keresethez (*United Video Properties* ítélet, C-57/15, [omissis], 40. pont). A Bíróság álláspontja szerint a jogsértés megállapításával és az elkövetőjének felkutatásával összefüggő, azon tevékenységek keretében felmerült költségek, amelyek többek között a szaktanácsadó által végzett általános piacmegfigyelésre és a szellemi tulajdonjog e szakaszban ismeretlen jogsértők általi esetleges megsértésének a szaktanácsadó általi felkutatására irányulnak, ilyen kapcsolatot nem mutatnak. Ellenben, amennyiben a szaktanácsadói szolgáltatások jellegüktől függetlenül elkerülhetetlenek ahhoz, hogy az ilyen jog érvényesítésének a biztosítására irányuló bírósági keresetet lehessen ténylegesen indítani egy konkrét esetben, az e szaktanácsadó közreműködéséhez kapcsolódó költségek azon „egyéb költségek” alá tartoznak, amelyeket a 2004/48/EK irányelv 14. cikke alapján a perveztes félnek kell viselnie (*United Video Properties* ítélet, C-57/15, [omissis], 39. pont).
- 16 c) Mindezek alapján kétségesnek tűnik, hogy összeegyeztethető-e a 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdésével és 14. cikkével, ha a MarkenG 140. §-ának (4) bekezdése (a MarkenG korábbi változata 140. §-ának (3) bekezdése) a szabadalmi ügyvivő költségeinek megtérítését írja elő anélkül, hogy vizsgálni kellene a szabadalmi ügyvivő bevonásának szükségességét.

- 17 aa) Uniós jogi kétség merül fel egyrészt amiatt, hogy az olyan szabadalmi ügyvivő tevékenysége költségeinek megtérítése, akinek a bevonása a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében nem volt szükségszerű, a 2004/48/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdését sértő módon szükségtelen költségeket eredményezhet ([omissis][**eredeti 9. o.**] [omissis]). Ez vonatkozhat például arra az esetre is, amelyben a szabadalmi ügyvivő által elvégzett cselekményt – például a védjegykutatót – a már megbízott ügyvéd is ugyanúgy elvégezhette volna, ha ipari tulajdonjogra szakosodott ügyvédről lenne szó. Ilyen esetben a Bundesgerichtshof (szövetségi legfelsőbb bíróság) úgy határozott, hogy a szabadalmi ügyvivő bevonásával összefüggő, a MarkenG 140. §-a (3) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, pert megelőző költségeket nem kell megtéríteni, mivel az a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében nem volt szükségszerű [omissis].
- 18 Tekintetbe véve azt is, hogy a 2004/48/EK irányelvnek magas védelmi szintet kell a belső piacon belül biztosítania, ami miatt az abban foglalt eljárásoknak és jogorvoslatoknak elrettentőnek kell lenniük (lásd az irányelv (10) preambulumbekzdését és 3. cikkének (2) bekezdését), indokoltnak tűnik az amiatt túlzottan magas költségek megtérítésének kizárása, hogy a pernyertes fél és az ügyvédje szokatlanul magas tiszteletdíjban állapodott meg, vagy hogy az ügyvéd olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek nem tekinthetők szükségesnek az érintett szellemi tulajdon jog érvényesítésének a biztosításához (lásd: United Video Properties ítélet, C-57/15, [omissis], 25. pont).
- 19 bb) További kétségek merülnek fel az uniós joggal való összeegyeztethetőség tekintetében, mivel azon szabadalmi ügyvivő tevékenysége költségeinek megtérítése, akinek a bevonása a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében nem volt szükségszerű, a 2004/48/EK irányelv 14. cikke értelmében nem lenne arányos. Az ilyen költségek megtérítése továbbá a védjegy jog érvényesítése iránti keresettel nem feltétlenül áll a 2004/48/EK irányelv 14. cikkében előírt közvetlen és szoros kapcsolatban [omissis]. [**eredeti 10. o.**]
- 20 Az uniós joggal való összeegyeztethetőség miatt is kétséges, hogy a 2004/48/EK irányelv 14. cikke megköveteli, hogy a költségviselés tárgyában határozat hozó bíróság az ezen irányelvben foglalt intézkedések, eljárások és jogorvoslatok meghatározása során vegye figyelembe az adott eset sajátosságait (lásd: United Video Properties ítélet, C-57/15, [omissis], 23. pont). A szabadalmi ügyvivői költségek attól függetlenül való megtérítése, hogy a szabadalmi ügyvivő bevonása a rendeltetésszerű joggyakorlás érdekében szükségszerű volt-e, nem veszi kellőképpen figyelembe az adott eset sajátosságait.

[omissis]