

Дело C-531/20

Преюдициално запитване

Дата на постъпване в Съда:

19 октомври 2020 г.

Запитваща юрисдикция:

Bundesgerichtshof (Германия)

Дата на акта за преюдициално запитване:

24 септември 2020 г.

Ответник в първоинстанционното производство и въззивник,

NovaText GmbH

Ищец в първоинстанционното производство и въззиваем,

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (ФЕДЕРАЛЕН ВЪРХОВЕН СЪД)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

[...]

от

24 септември 2020 г.

в производство по обжалване при страни,

NovaText GmbH, [...]

ответник в първоинстанционното производство и въззивник,

[...]

срещу

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [...]

ищец в първоинстанционното производство и въззиваем,

[...] [ориг. 2]

На 24 септември 2020 г. първо гражданско отделение на Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд)

определи:

I. Спира производството по делото.

II. Отпраща следното преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно тълкуването на член 3, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56):

Трябва ли член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48/ЕО да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която предвижда задължение за загубилата делото страна да заплати разноските, направени от спечелилата делото страна за оказано от страна на патентен адвокат съдействие в съдебното производство по дело в областта на правото относно марките, независимо от обстоятелството дали с оглед на целите на съдебното производство е било необходимо сътрудничеството на такъв патентен адвокат?
[ориг. 3]

Мотиви.

- 1 I. Ищецът в първоинстанционното производство предявява иск за преустановяване на нарушение на правата, които той черпи от регистрираните от него марки на Европейския съюз, като предявява и произтичащите от това последващи претенции въз основа на правото относно марките. На основание член 278, параграф 6 от ЗПО (Граждански процесуален кодекс) правният спор е прекратен с писмена спогодба. С определение от 23 май 2017 г. Landgericht осъжда ответника в първоинстанционното производство да заплати съдебните разноски по спора и определя цената на иска на 50 000 EUR. Не е уважена подадената от ответника частна жалба срещу това определение.
- 2 В исковата молба процесуалният представител на ищеца в първоинстанционното производство посочва, че по случая оказал съдействие патентен адвокат, като в производството по определяне на съдебните разноски процесуалният представител гарантира от позицията си на адвокат, че колегата му патентен адвокат действително е сътрудничил по делото. Всяко представено пред първоинстанционния съд писмено становище било съгласувано с патентния адвокат. По този начин патентният

адвокат съдействал и в преговорите за сключване на спогодбата, макар че телефонните разговори са провеждани единствено между процесуалните представители на страните.

- 3 С определение от 8 декември 2017 г. Landgericht присъжда на жалбоподателя подлежащи на възстановяване съдебни разноски в размер на 10 528,95 EUR, заедно с дължимите лихви в размер на основния лихвен процент плюс пет процентни пункта, считано от 28 септември 2017 г. В това отношение, в съответствие с исканията на ищеца, първоинстанционният съд признава като подлежащи на възстановяване съдебни разноски за съдействие от патентен адвокат в размер на 4 867,70 EUR за производството пред първоинстанционния съд и 325,46 EUR за участие на този адвокат в производството по подадената частна жалба срещу определението за присъждане на съдебните разноски [...]. **[ориг. 4]**
- 4 Не е уважена незабавно подадената от ответника в първоинстанционното производство частна жалба срещу определението за установяване размера на разноските на патентния адвокат.
- 5 С подадената частната въззивна жалба, допусната до разглеждане от въззивния съд, ответникът в първоинстанционното производство поддържа искането си за отмяна на обжалваното определение относно съдебните разноски в частта му, с която се установява размерът на подлежащите на възстановяване от него разноски за патентен адвокат.
- 6 II. Въззивният съд приема, че на основание на член 140, параграф 3 от MarkenG aF (Markengesetz, Закон за марките, стара редакция) претендираните разноски за патентен адвокат трябва да бъдат заплатени от ответника. Според този съд конкретният спор представлявал спор относно марка по смисъла на тази разпоредба. Въззивният съд приема, че съгласно член 140, параграф 3 от MarkenG aF, а следователно и в настоящия случай, не следвало да се проверява дали за целите на конкретното съдебно производство е било необходимо съдействието на патентен адвокат, или дали неговите действия са имали „добавена стойност“ спрямо действията на упълномощения от жалбоподателя адвокат. Според този съд не следва да се обсъжда въпросът дали за целите на проверката на необходимостта по делото да бъде включен патентен адвокат следва член 140, параграф 3 от MarkenG aF да се тълкува в съответствие с член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху интелектуалната собственост, тъй като разглежданата национална разпоредба е в съответствие с разпоредбите от директивата и подобно тълкуване недвусмислено би противоречало на преследваната цел. Въззивният съд смята, че с член 140, параграф 3 от MarkenG aF не се нарушава и общият принцип на равенство по член 3, параграф 1 от GG (Grundgesetz (Конституцията), тъй като е налице достатъчно обоснована причина за обстоятелството, че случаите на възстановяване на разноски за патентен адвокат по споровете относно марки не се третират еднакво със

случаите на възстановяване на разноски по общия ред, където се присъждат само необходимите разноски за съдебния процес, тъй като, предвид специалните знания на патентните адвокати, законодателят е предвидил облекчен режим по отношение на възстановяване на разноските за тяхното съдействие по споровете относно марки. **[ориг. 5]**

- 7 III. Успехът на въззивната частна жалба зависи от тълкуването на член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48/ЕО. Ето защо, преди да се произнесе по жалбата, запитващата юрисдикция следва да спре производството по делото и на основание на член 267, първа алинея, буква б) и трета алинея ДФЕС следва отпрати преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.
- 8 1. Съгласно член 140, параграф 3 от MarkenG aF, чийто текст в съдържателно отношение е възпроизведен в член 140, параграф 4 от MarkenG в сила от 14 януари 2019 г., от направените разноски за патентен адвокат, който е оказал съдействие по спор относно марки, на възстановяване подлежат разноските по член 13 от RVG [(с пълно наименование Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte) (Закон за адвокатските възнаграждения), както и необходимите разноски, направени от този патентен адвокат. Съгласно член 125, параграф 5 от MarkenG тази разпоредба се прилага по аналогия в производствата пред съдилищата на Европейския съюз, сезирани по спорове относно марки. Размерът на дължимите разноски за патентен адвокат, се установява в рамките на производството за определяне на съдебните разноски по член 104 от ZPO.
- 9 2. Съгласно постоянната практика на Bundesgerichtshof и с оглед на преобладаващото становище, застъпвано в доктрината, въззивният съд приема, че направените от патентния адвокат разноски подлежат на възстановяване на основание на член 140, параграф 3 от MarkenG aF.
- 10 Така възникналите разноски вследствие на съдействието на патентния адвокат подлежат на възстановяване съгласно член 140, параграф 3 от MarkenG aF без оглед на обстоятелството дали участието на този патентен адвокат е било необходимо за целите на съдебното производство или с оглед организирането на правната защита по смисъла на член 91, параграф 1, първо изречение от ZPO. Без значение е и обстоятелството дали действията на патентния адвокат са имали „добавена стойност“ спрямо действията на основния процесуален представител [...] **[ориг. 6]** [...].
- 11 За разлика от това, що се отнася до извънсъдебните действия, по-специално до предприетите със съдействието на патентния адвокат, действия по отправяне на официална писмена покана за преустановяване на нарушението на права, черпени от марки, Bundesgerichtshof приема, че не може да става въпрос за прилагане по аналогия член 140, параграф 3 от MarkenG aF и поради това разноските във връзка със съдействието на този

патентен адвокат, подлежат на възстановяване само ако участието му е било необходимо [...].

- 12 3. Междувременно обаче, предвид разпоредбите от правото на Съюза, възникват сериозни съмнения относно съвместимостта на член 140, параграф 3 от MarkenG aF с уредбата в правото на Съюза, съдържаща се в член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48/ЕО.
- 13 а) Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО държавите членки предвиждат мерки, процедури и средства, които са необходими за гарантиране на изпълнението на права върху интелектуалната собственост, обхванати от настоящата директива. Тези мерки, процедури и средства за защита са лоялни и справедливи и не могат да бъдат нито ненужно сложни или скъпи, **[ориг. 7]** нито да са свързани с неразумни срокове или с неоправдани забавяния. Съгласно член 14 от Директива 2004/48/ЕО държавите членки гарантират, че понесените от спечелилата делото страна разумни и пропорционални съдебни разноски и други разходи са за сметка на загубилата делото страна освен ако това не се позволява от съображения за справедливост. В съображение 17 от Директива 2004/48/ЕО се посочва, че мерките, процедурите и средствата за защита, предвидени в настоящата директива, следва да се определят във всеки отделен случай по такъв начин, че надлежно да се отчитат специфичните особености на случая, включително специфичните характеристики на всяко право върху интелектуална собственост, а когато е уместно, умишленият или неумишленият характер на нарушението.
- 14 б) Съдът на Европейския съюз постановява, че член 14 от Директива 2004/48/ЕО трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, която предвижда, че загубилата делото страна се осъжда да понесе направените от спечелилата делото страна съдебни разноски, която предоставя на съда, натоварен да произнесе това осъждане, възможността да отчита специфичните особености на делото, с което е сезиран, и която съдържа система от фиксирани тарифи за възстановяването на разходите за адвокатска помощ, при условие че тези тарифи гарантират, че разноските, които трябва да понесе загубилата делото страна, са разумни, което запитващата юрисдикция има задачата да провери. Съдът освен това приема, че член 14 от Директива 2004/48/ЕО не допуска национална правна уредба, предвиждаща фиксирани тарифи, които поради съдържащите се в тях твърде ниски максимални размери не гарантират, че загубилата делото страна ще понесе поне една значителна и подходяща част от разумните разноски, направени от спечелилата делото страна (решение от 28 юли 2016 г., *United Video Properties*, C-57/15, [...] т. 32). **[ориг. 8]**
- 15 Съдът посочва в допълнение, че член 14 от Директива 2004/48 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национални правни норми, които предвиждат възстановяване на разходите за консултант по техническите въпроси само в случай на вина от страна на загубилата делото страна, когато

тези разходи са пряко и тясно свързани със съдебен иск, целящ да гарантира спазването на право на интелектуална собственост (решение *United Video Properties*, С-57/15, [...] т. 40). Според Съда разходите за идентификация и проучване, направени в рамките на дейности, насочени по-конкретно към общо наблюдение на пазара от консултант по техническите въпроси и към откриването от последния на възможни нарушения на право на интелектуална собственост от страна на непознати на този етап правонарушители, явно нямат подобна пряка и тясна връзка. За сметка на това, доколкото услугите, независимо от тяхното естество, на консултант по техническите въпроси, са абсолютно необходими за надлежното предявяване на иск, целящ конкретно да гарантира спазването на подобно право, разходите, свързани с помощта на този консултант, спадат към понятието за „други разходи“, които по силата на член 14 от Директива 2004/48/ЕО трябва да се понесат от загубилата делото страна (решение *United Video Properties*, С-57/15, [...] т. 39).

- 16 в) В този контекст изглежда съмнително дали е налице съответствие с член 3, параграф 1 и член 14 от Директива 2004/48/ЕО, когато член 140, параграф 4 от *MarkenG* (член 140, параграф 3 от *MarkenG aF*) предвижда, че се възстановяват разноските за патентен адвокат, без да се провери дали съдействието му по делото е било необходимо.
- 17 аа) Породените с оглед на правото на Съюза съмнения са във връзка, от една страна, с обстоятелството, че възстановяването на разноските във връзка с действията на патентния адвокат, чието участие по делото не е било необходимо за целите на съдебното производство, би могло да представлява ненужно оскъпяване в нарушение на член 3, параграф 1 от Директива 2004/48/ЕО ([...] **ориг. 9** [...]). Такъв би могъл да бъде например случаят, когато предприетите от патентния адвокат действия, например проучване във връзка с марка, са могли да бъдат извършени в същата степен от вече упълномощения по делото адвокат, ако той специализира в областта на индустриалната собственост. В подобна хипотеза *Bundesgerichtshof* отрича възможността за възстановяване на направените разноски на досъдебната фаза (които не попадат в обхвата на член 140, параграф 3 от *MarkenG*) за съдействие от страна на патентен адвокат, тъй като те не са необходими с оглед преследваните цели.
- 18 Също и с оглед на обстоятелството, че Директива 2004/48/ЕО следва да гарантира високо равнище на закрила на интелектуалната собственост във вътрешния пазар, поради което предвидените от нея процедури и средства за защита трябва да бъдат разубеждаващи (вж. съображение 10 и член 3, параграф 2 от Директивата) изглежда обосновано от възстановяването да бъдат изключени прекомерните разходи, направени в резултат на необичайно високи хонорари между спечелилата делото страна и нейния адвокат или в резултат на престирането от адвоката на услуги, които не се считат за необходими за гарантиране на зачитането на съответното право на

интелектуална собственост (вж. решение United Video Properties, C-57/15, [...] т. 25).

- 19 бб) Допълнителни съмнения относно съответствието с правото на Съюза се пораждат и от обстоятелството, че възстановяването на разносните във връзка с действията на патентен адвокат, чието участие по делото не е било необходимо за целите на съдебното производство, не би могло да бъде пропорционално по смисъла на член 14 от Директива 2004/48/ЕО. Възстановяването на такива разноси освен това би могло да не е в изискваната от член 14 от Директива 2004/48/ЕО пряка и тясна връзка с иска, целящ да гарантира упражняването на право върху марка [...] **[ориг. 10]**
- 20 Съответствието с правото на Съюза също е съмнително, тъй като член 14 от Директива 2004/48/ЕО изисква сезираният със съдебните разноси съд, когато определя предвидените в тази директива мерки, процедури и средства за защита, надлежно да вземе предвид специфичните особености на конкретния случай (вж. решение United Video Properties, C-57/15, [...] т. 23). Възстановяването на разносните на патентния представител, независимо от това дали участието му по делото е било необходимо или не за съответното съдебно производство, не отчита в достатъчна степен специфичните характеристики на конкретния случай.

[...]