

Lieta C-531/20

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu

Iesniegšanas datums:

2020. gada 19. oktobris

Iesniedzējtiesa:

Bundesgerichtshof (Vācija)

Datums, kurā pieņemts iesniedzējtiesas nolēmums:

2020. gada 24. septembris

Atbildētāja un apelācijas sūdzības iesniedzēja:

NovaText GmbH

Prasītāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF [FEDERĀLĀ AUGSTĀKĀ TIESA]

2020. gada 24. septembra

LĒMUMS

[..]

apelācijas tiesvedībā

NovaText GmbH, [..]

atbildētāja un apelācijas sūdzības iesniedzēja,

[..]

pret

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [..]

prasītāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā,

[..] **[oriģ. 2. lpp.]**

I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs [Federālās Augstākās tiesas I civillietu palāta] 2020. gada 24. septembrī [..]

nolēma:

- I. apturēt tiesvedību.
- II. Atbilstoši LESD 267. pantam Eiropas Savienības Tiesai tiek uzdots šāds jautājums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 2004. gada 30. aprīlis, 45. lpp.) 3. panta 1. punkta un 14. panta interpretāciju prejudiciālā nolēmuma sniegšanai:

Vai Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punkts un 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir valsts tiesību norma, kurā puses, kurai spriedums ir nelabvēlīgs, pienākums segt tiesāšanās izdevumus, kas ir radušies pusei, kurai spriedums ir labvēlīgs, piedaloties patentpilnvarotajam tiesvedībā par preču zīmēm ir paredzēts neatkarīgi no tā, vai patentpilnvarotā piedalīšanās bija nepieciešama, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā? **[oriģ. 3. lpp.]**

Pamatojums

- 1 I. Prasītāja no atbildētājas Savienības preču zīmju pārkāpuma dēļ pieprasīja atturēties no darbības un izvirzīja prasījumus saskaņā ar tiesību aktiem preču zīmju jomā. Lieta tika izbeigta ar rakstveida izlīgumu atbilstoši ZPO 278. panta 6. punktam. Ar 2017. gada 23. maija lēmumu *Landgericht* [Apgabaltiesa] noteica atbildētājai segt tiesāšanās izdevumus un lietas priekšmeta vērtību noteica 50 000 EUR apmērā. Atbildētājas pret minēto celtā sūdzība netika apmierināta.
- 2 Prasītājas pārstāvis prasības pieteikumā norādīja uz patentpilnvarotās piedalīšanos un tiesāšanās izdevumu noteikšanas procesā kā advokāts apliecināja, ka patentpilnvarotā tiešām piedalījās tiesvedībā. Katrs tiesā tiesā iesniegtais dokuments esot ticis saskaņots ar patentpilnvaroto. Patentpilnvarotā šādā veidā esot piedalījies arī izlīguma sarunās, arī ja telefonsarunas esot notikušas tikai starp pušu pārstāvjiem.
- 3 Ar 2017. gada 8. decembra lēmumu *Landgericht* prasītājai radušos tiesāšanās izdevumus noteica 10 528,95 EUR apmērā, kā arī procentus 5 % apmērā virs pamatlikmes, kas aprēķināti par laiku no 2017. gada 28. septembra. Tā šajā ziņā pēc prasītājas lūguma par atlīdzināmiem atzina izdevumus saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu 4867,70 EUR apmērā par tiesību īstenošanu pirmās instances tiesvedībā [..] un 325,46 EUR apmērā par piedalīšanos lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pārsūdzības procesā [..]. **[oriģ. 4. lpp.]**

- 4 Pret izdevumu saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu konstatējumu vērsta tūlītējā atbildētājas sūdzība tika noraidīta.
- 5 Ar apelācijas tiesā iesniegto apelācijas sūdzību atbildētāja turpina uzturēt spēkā savu prasījumu atcelt pārsūdzēto lēmumu par tiesāšanās izdevumiem, ciktāl tajā tai tiek noteikts pienākums segt izdevumus saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu.
- 6 II. Apelācijas tiesa pieņēma, ka atbildētajai saskaņā ar *MarkenG* vecajā redakcijā 140. panta 3. punktu ir jāatlīdzina izdevumi saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu. Lieta esot strīds par apzīmējumiem šīs tiesību normas izpratnē. Saskaņā ar *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punktu – un tāpēc arī šajā gadījumā – nav jāvērtē, vai patentpilnvarotās līdzdarbība, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā, bija nepieciešama vai arī tas, vai patentpilnvarotā, salīdzinot ar prasītājas nolīgto advokātu, ir sniegusi “labāku pakalpojumu”. Ņemot vērā Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 3. panta 1. punktu un 14. pantu, nevarot būt runa par *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkta interpretāciju direktīvai atbilstošā veidā ar mērķi pārbaudīt, vai bija nepieciešama patentpilnvarotā iesaistīšana, jo *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkts atbilstot šīm direktīvas tiesību normām un šāda interpretācija viennozīmīgi neatbilstu likumdevēja mērķim. *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkts neesot pretrunā arī *GG* 3. panta 1. punktā ietvertajam vispārējam vienlīdzības principam, jo nevienlīdzīgas attieksmes pret tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanu saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu lietās par apzīmējumiem iepretim vispārējai civilprocesā tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanai pamatā esot pietiekami būtisks pamatojums, jo likumdevējs patentpilnvaroto piedalīšanos lietās par apzīmējumiem, ņemot vērā viņu profesionālās zināšanas, ir uzskatījis par svarīgāku no tiesāšanās izdevu atlīdzināšanas viedokļa. [oriģ. 5. lpp.]
- 7 III. Tas, vai apelācijas sūdzība tiks apmierināta, ir atkarīgs no Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punkta un 14. panta interpretācijas. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas par apelācijas sūdzību tiesvedība ir jāaptur un atbilstoši LESD 267. panta pirmās daļas b) punktam un trešajai daļai ir jāsaņem Eiropas Savienības Tiesas prejudiciāls nolēmums.
- 8 1. Saskaņā ar *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punktu, kura formulējums kopš 2019. gada 14. janvāra satura ziņā identiski tika pārņemts *MarkenG* 140. panta 4. punktā ietvertajā tiesību normā, no tiesāšanās izdevumiem, kas rodas, piedaloties patentpilnvarotajam, lietā par apzīmējumiem, jāatlīdzina ir nodevas saskaņā ar *RVG* 13. pantu un turklāt nepieciešamie patentpilnvarotā izdevumi. Šo tiesību normu atbilstoši *MarkenG* 125.e panta 5. punktam piemēro tiesvedībai Eiropas Savienības preču zīmju tiesās *mutatis mutandis*. Izdevumi saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu, kas ir jāsedz pusei, kurai nolēmums ir nelabvēlīgs, saskaņā ar *ZPO* 104. pantu ir jānosaka tiesāšanās izdevumu noteikšanas procesā [...].

- 9 2. Apelācijas tiesa izdevumus saistībā ar patentpilnvarotā pakalpojumu izmantošanu atbilstoši *Bundesgerichtshof* pastāvīgajai judikatūrai un valdošajam viedoklim doktrīnā saskaņā ar *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punktu atzina par atlīdzināmiem.
- 10 Atbilstoši tam izdevumi, kas ir radušies, piedaloties patentpilnvarotajam lietā par apzīmējumiem, atbilstoši *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punktam ir jāatlīdzina neatkarīgi no tā, vai patentpilnvarotā piedalīšanās bija nepieciešama tiesību īstenošanai mērķim atbilstošā veidā vai tiesību aizsardzībai *ZPO* 91. panta 1. punkta pirmā teikuma izpratnē. Nozīmes nav arī tam, vai patentpilnvarotais ir sniedzis “labāku pakalpojumu”, salīdzinot ar advokātu [...] **[oriģ. 6. lpp.]** [...].
- 11 Turpretim saistībā ar ārpus tiesību īstenošanu, it īpaši saistībā ar patentpilnvarotā piedalīšanos tiesību aktos preču zīmju jomā paredzētā brīdinājuma procedūrā, *Bundesgerichtshof* ir nospriedusi, ka par *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkta piemērošanu *mutatis mutandis* nevar būt runas un tāpēc izdevumi, kas ir radušies, piedaloties patentpilnvarotā ir jāatlīdzina tikai tad, ja šī piedalīšanās bija nepieciešama [...].
- 12 3. Tomēr no Savienības tiesību viedokļa ir būtiskas šaubas par to, vai *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkts atbilst Savienības tiesību normām, kas ir ietvertas Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punktā un 14. pantā.
- 13 a) Saskaņā ar Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punktu dalībvalstis paredz pasākumus, kārtību un aizsardzības līdzekļus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu šajā direktīvā paredzēto intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu. Šie pasākumi, kārtība un aizsardzības līdzekļi ir taisnīgi, nav nevajadzīgi sarežģīti vai dārgi un **[oriģ. 7. lpp.]** neietver nepamatotus terminus vai kavēšanos. Saskaņā ar Direktīvas 2004/48/EK 14. pantu dalībvalstis paredz, ka pieņemamus un samērīgus tiesu izdevumus un citas izmaksas, kas radušās lietā uzvarējušajai pusei, parasti sedz zaudējusi puse, ja vien tas nav pretrunā ar taisnīguma principiem. Saskaņā ar Direktīvas 2004/48/EK 17. apsvērumu šajā direktīvā paredzētie pasākumi, kārtība un aizsardzības līdzekļi katrā atsevišķā gadījumā ir jānosaka tā, lai pienācīgi ņemtu vērā attiecīgā gadījuma specifiku, tostarp attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību īpašās pazīmes un, ja vajadzīgs, to, vai pārkāpums ir izdarīts apzināti vai neapzināti.
- 14 b) Eiropas Savienības Tiesa ir nospriedusi, ka Direktīvas 2004/48/EK 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to neaizliedz tādu valsts tiesisko regulējumu, par kādu ir pamatlieta, kurš paredz, ka pusei, kurai spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesu izdevumus, kas radušies pusei, kurai spriedums ir labvēlīgs, kas tiesai, kura ir pilnvarota lemt par šo piespriešanu, piedāvā iespēju ņemt vērā tās izskatāmās lietas īpatnības, un kurš ietver vienotas likmes tarifu sistēmu, kas paredz obligātu atlīdzinājuma maksimālo summu attiecībā uz advokāta palīdzības izmaksām ar nosacījumu, ka šie tarifi nodrošina, ka izdevumi, kas jāatlīdzina pusei, kurai spriedums nav labvēlīgs, ir pamatoti, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. Tiesa turpinājumā ir norādījusi, ka

Direktīvas 2004/48/EK 14. pants nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kas paredz vienotas likmes tarifus, kuri tādēļ, ka tajos esošās maksimālās summas ir pārāk zemas, nenodrošina, ka vismaz būtiska un pienācīga daļa pamatoto izdevumu, kas radušies pusei, kurai spriedums ir labvēlīgs, ir jāatlīdzina pusei, kurai spriedums ir nelabvēlīgs (Tiesa, 2016. gada 28. jūlija spriedums – C-57/15, [...] 32. punkts – *United Video Properties*). **[oriģ. 8. lpp.]**

- 15 Tiesa turpinājumā ir izklāstījusi, ka Direktīvas 2004/48/EK 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesību normas, kuras paredz tehniska padomdevēja izdevumu atlīdzināšanu tikai tad, ja ir vainojama puse, kurai spriedums ir nelabvēlīgs, ja šie izdevumi ir tieši un cieši saistīti ar tiesvedību, kuras mērķis ir nodrošināt intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu (Tiesas spriedums, C-57/15, [...] 40. punkts – *United Video Properties*). Tiesas ieskatā šāda saikne nav izdevumiem noteikšanā un meklēšanā, kas ir radušies darbībās, kuru mērķis tostarp ir vispārēja tirgus aplūkošana, ko veicis tehnisks padomdevējs, un tā veiktai iespējamu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, kurā vainojami šajā posmā nezināmi pārkāpēji, konstatēšanai. Savukārt, ciktāl tehniska padomdevēja pakalpojumi neatkarīgi no to rakstura ir nepieciešami, lai varētu lietderīgi celt prasību tiesā, lai konkrētajā gadījumā nodrošinātu šādu tiesību ievērošanu, izdevumi saistībā ar šā padomdevēja palīdzību ietilpst “citos izdevumos”, kuri atbilstoši Direktīvas 2004/48/EK 14. pantam ir jāatlīdzina pusei, kurai spriedums ir nelabvēlīgs (Tiesas spriedums, C-57/15, [...] 39. punkts – *United Video Properties*).
- 16 c) Ņemot vērā minēto, šķiet šaubīgi, vai Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punktam un 14. pantam atbilst situācija, kad *MarkenG* 140. panta 4. punktā (*MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punkts) ir paredzēta tādu izdevumu atlīdzināšana, kas ir radušies, piedaloties patentpilnvarotajam bez pienākuma pārbaudīt patentpilnvarotā iesaistīšanas nepieciešamību.
- 17 aa) Šaubas no Savienības tiesību viedokļa pastāv, pirmkārt, tāpēc, ka izdevumu atlīdzināšana par patentpilnvarotās, kuras iesaistīšana nebija nepieciešama, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā, darbībām pretēji Direktīvas 2004/48/EK 3. panta 1. punktam varētu būt nevajadzīgi dārga ([...] **[oriģ. 9. lpp.]** [...]). Tas tā varētu būt, piemēram, gadījumā, kad patentpilnvarotās veikto darbību – piemēram, preču zīmju izpēti – tāpat varēja veikt jau nolīgtais advokāts, ja šajā ziņā runa ir par advokātu, kurš specializējas rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā. Šādā gadījumā *Bundesgerichtshof* ir noliegusi – ar *MarkenG*, vecajā redakcijā, 140. panta 3. punktu neaptverto – atlīdzināšanas iespēju attiecībā uz ārpusstiesas izdevumiem saistībā ar patentpilnvarotā līdzdalību, jo tā nebija nepieciešama, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā [...].
- 18 Ņemot vērā arī to, ka Direktīvas 2004/48/EK mērķis ir nodrošināt augstu intelektuālā īpašuma aizsardzības līmeni iekšējā tirgū un tāpēc kārtībai un aizsardzības līdzekļiem ir jābūt preventīviem (skat. direktīvas 10. apsvērumu un 3. panta 2. punktu), šķiet, ir pamatoti, ja no atlīdzinājuma ir izslēgti pārmērīgi izdevumi neierasti augstu honorāru dēļ, par kuriem ir vienojusies puse, kurai

spriedums ir labvēlīgs, un tās advokāts, vai ja advokāts sniedz pakalpojumus, kas netiek uzskatīti par nepieciešamiem attiecīgo intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanas nodrošināšanai (skat. Tiesas spriedumu, C-57/15, [..] 25. punkts – *United Video Properties*).

- 19 bb) Šaubas par atbilstību Savienības tiesībām pastāv arī tāpēc, ka izdevumu atlīdzināšana par tādas patentpilnvarotās darbību, kuras iesaistīšana nebija nepieciešama, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā, Direktīvas 2004/48/EK 14. panta izpratnē varētu būt nesamērīga. Šādu izdevumu atlīdzināšanai varētu trūkt saskaņā ar Direktīvas 2004/48/EK 14. pantu nepieciešamās tiešās un ciešās saiknes ar prasību par preču zīmju tiesību īstenošanu [..]. **[oriģ. 10. lpp.]**
- 20 Atbilstība Savienības tiesībām ir apšaubāma arī tāpēc, ka atbilstoši Direktīvas 2004/48/EK 14. pantam tiek pieprasīts, ka tiesa, kurai ir jāpieņem lēmums par tiesāšanās izdevumiem, saistībā ar direktīvā paredzēto pasākumu, kārtības un aizsardzības līdzekļu noteikšanu pienācīgi ņem vērā attiecīgā gadījuma specifiku (skat. Tiesas spriedumu, C-57/15, [..] 23. punkts – *United Video Properties*). Atlīdzinot izdevumus, kas ir radušies, piedaloties patentpilnvarotajam, un neņemot vērā to, vai patentpilnvarotā iesaistīšana lietā bija nepieciešama, lai īstenotu tiesības mērķim atbilstošā veidā, netiek pietiekami ņemta vērā attiecīgā gadījuma specifika.

[..]