

Mål C-531/20

Begäran om förhandsavgörande

Datum för ingivande:

19 oktober 2020

Domstol som begär förhandsavgörande:

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

24 september 2020

Motpart och klagande vid Bundesgerichtshof

NovaText GmbH

Klagande och motpart vid Bundesgerichtshof

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

BESLUT

[utelämnas] av den 24 september 2020

I överklagandet från NovaText GmbH, [utelämnas] motpart och klagande vid Bundesgerichtshof [utelämnas] mot Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [utelämnas] klagande och motpart vid Bundesgerichtshof, [utelämnas] **[Orig. s. 2]** har första avdelningen för tvistemål vid Bundesgerichtshof den 24 september 2020 [utelämnas] fattat följande beslut:

- I. Målet vilandeförklaras.
- II. Följande fråga avseende tolkningen av artikel 3.1 och artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45) hänskjuts till Europeiska unionens domstol med begäran om förhandsavgörande:

Ska artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken tappande part ska

förpliktas ersätta den vinnande partens kostnader för anlitaandet av ett patentombud i ett varumärkesrättsligt mål, oberoende av huruvida anlitaandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning?
[Orig. s. 3]

Skäl:

- 1 I. Klaganden, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (nedan kallat universitetet), har väckt talan om förbuds föreläggande mot motparten, NovaText GmbH (nedan kallat NovaText), på grund av intrång i sina EU-varumärken samt framställt därmed sammanhängande varumärkesrättsliga krav. Tvisten har avslutats genom en skriftlig förlikning enligt 278 § stycke 6 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen, nedan kallad ZPO). Genom beslut av den 23 maj 2017 förpliktade Landgericht NovaText att ersätta rättegångskostnaderna och fastställde tvisteföremålets värde till 50 000 euro. NovaTexts överklagande av detta beslut lämnades utan bifall.
- 2 I ansökan angav universitetets ombud att ett patentombud hade anlåtats och i förfarandet för fastställande av rättegångskostnaderna försäkrades att patentombudet faktiskt hade deltagit i förfarandet. Samtliga inlagor som ingetts till domstol hade samordnats med patentombudet. Patentombudet hade på detta sätt även deltagit vid förlikningsförhandlingarna, även om telefonsamtalen endast hade förts mellan parternas ombud.
- 3 Genom beslut av den 8 december 2017 fastställde Landgericht universitetets rättegångskostnader till 10 528,95 euro jämte ränta motsvarande basräntan, med ett tillägg av fem procentenheter sedan den 28 september 2017. Därvid fastställde den, i enlighet med universitetets yrkanden, att kostnaderna för patentombudet på 4 867,70 euro för förfarandet i första instans [utelämnas] och 325,46 euro för överklagandet av beslutet om rättegångskostnaderna [utelämnas] var ersättningsgilla. [Orig. s. 4]
- 4 NovaText överklagade omedelbart fastställandet av kostnaderna för patentombudet utan framgång.
- 5 I sitt överklagande till Bundesgerichtshof, som meddelat prövningstillstånd, vidhåller NovaText sin begäran att det överklagade beslutet om rättegångskostnaderna ska upphävas, i den del kostnaderna för patentombudet har fastställts.
- 6 II. Bundesgerichtshof har antagit att de kostnader som gjorts gällande för patentombudet ska ersättas av NovaText enligt 140 § stycke 3 Markengesetz (varumärkeslagen, nedan kallad MarkenG) i tidigare lydelse. Målet rör kännetecken i den mening som avses i denna bestämmelse. Enligt 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse – och således den lydelse som är aktuell i tvisten – krävs inte någon prövning huruvida anlitaandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning eller huruvida patentombudet har tillhandahållit en ”extratjänst” gentemot den advokat som klaganden utsett. En

direktivkonform tolkning av 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse, mot bakgrund av artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, i syfte att pröva huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet, är inte möjlig, eftersom 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse motsvarar dessa direktivbestämmelser och eftersom en sådan tolkning entydigt strider mot lagstiftarens syfte. Sistnämnda bestämmelse strider inte heller mot den allmänna likabehandlingsprincipen i artikel 3.1 Grundgesetz (den tyska grundlagen, nedan kallad GG), eftersom det föreligger tillräckliga sakliga skäl som motiverar skillnaden i behandling av ersättning för kostnader för patentombud i förhållande till den allmänna ersättningen av rättegångskostnader inom civilprocessen, vilka enbart omfattar de nödvändiga kostnaderna i rättsprocessen. Lagstiftaren har nämligen prioriterat anlitandet av patentombud i tvister som rör kännetecken i fråga om ersättning för rättegångskostnaderna på grund av deras särskilda sakkunskap. **[Orig. s. 5]**

- 7 III. Huruvida överklagandet kan vinna framgång beror på tolkningen av artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG. Innan överklagandet prövas ska målet därför vilandeförklaras och ett förhandsavgörande inhämtas från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 första stycket b och 267 tredje stycket FEUF.
- 8 1. Enligt 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse, vars ordalydelse med verkan från den 14 januari 2019 har övertagits i 140 § stycke 4 MarkenG, ska av de kostnader som har åsamkats genom anlitandet av ett patentombud i en tvist om kännetecken, avgifter enligt 13 § i Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (lagen om advokatarvoden, nedan kallad RVG) och dessutom nödvändiga kostnader för patentombudet ersättas. Denna bestämmelse kan enligt 125e § stycke 5 MarkenG tillämpas på motsvarande sätt på förfaranden vid domstolar för EU-varumärken. Kostnader för patentombudet ska fastställas gentemot motparten i förfarandet för fastställande av rättegångskostnaderna enligt 104 § ZPO [utelämnas].
- 9 2. Den domstol vid vilken överklagandet anhängiggjorts ska, i överensstämmelse med Bundesgerichtshofs fasta praxis och den övervägande uppfattningen inom doktrinen, fastställa att kostnaderna för patentombudet enligt 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse är ersättningsgilla.
- 10 Enligt denna uppfattning ska de kostnader som åsamkats genom anlitandet av ett patentombud i en tvist om kännetecken enligt 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse ersättas oberoende huruvida anlitandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning eller för att försvara sig rättsligt i den mening som avses 91 § stycke 1 första meningen ZPO. Det ska inte ha betydelse huruvida patentombudet har tillhandahållit en ”extratjänst” gentemot advokaten [utelämnas] **[Orig. s. 6]** [utelämnas].
- 11 När det gäller rättslig prövning utanför domstol, särskilt anlitandet av ett patentombud vid en varumärkesrättslig varning, har Bundesgerichtshof däremot uttalat att en analog tillämpning av 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse inte

kommer på fråga och att kostnaderna för anlita av patentombudet således endast är ersättningsgilla om anlita var nödvändigt [utelämnas].

- 12 3. Bundesgerichtshof anser emellertid att det föreligger allvarliga tvivel om huruvida 140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse är förenlig med de unionsrättsliga bestämmelserna i artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG.
- 13 a) Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/48/EG ska medlemsstaterna tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna ska vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och **[Orig. s. 7]** inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål. Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48/EG ska medlemsstaterna se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten, i allmänhet ersätts av den förlorande parten om det inte är oskäligt. Enligt skäl 17 i direktiv 2004/48/EG bör beslut om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv i varje enskilt fall ske så att vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive särdragen hos de olika typerna av immateriella rättigheter och, när det är lämpligt, om intrånget har begåtts avsiktligt eller oavsiktligt.
- 14 b) EU-domstolen har fastställt att artikel 14 i direktiv 2004/48/EG ska tolkas så, att den inte utgör hinder mot en sådan nationell lagstiftning, vilken föreskriver att den förlorande parten ska förpliktas att ersätta den vinnande partens kostnader för förfarandet, ger domstolarna möjlighet att ta hänsyn till omständigheterna i målet och innehåller ett system med schablonmässiga taxor avseende ersättningen för advokatkostnader, under förutsättning att dessa taxor säkerställer att de kostnader som den förlorande parten ska ersätta är rimliga, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma. Domstolen har vidare konstaterat att artikel 14 i direktiv 2004/48/EG utgör hinder för en nationell lagstiftning som innehåller schablonmässiga taxor varigenom det, på grund av alltför lågt satta maximibelopp, inte säkerställs att åtminstone en betydande och lämplig del av de rimliga kostnader som den vinnande parten har åsamkats ersätts av den förlorande parten (EU-domstolens dom av den 28 juli 2016, United Video Properties, C-57/15, [utelämnas] punkt 32). **[Orig. s. 8]**
- 15 EU-domstolen har vidare uppgett att artikel 14 i direktiv 2004/48/EG ska tolkas så, att den utgör hinder mot nationella regler som innebär att kostnader för att anlita en sakkunnig rådgivare endast ersätts om den förlorande parten har gjort sig skyldig till ett fel, och under förutsättning att dessa kostnader är direkt och nära kopplade till väckandet av en talan för att värna en immateriell rättighet (EU-domstolen, United Video Properties, C-57/15, [utelämnas] punkt 40). Domstolen anser inte att det kan anses föreligga en sådan koppling när det gäller kostnader för identifiering och utredning som har uppkommit inom ramen för en verksamhet som innebär att en sakkunnig rådgivare gör allmänna marknadsobservationer och försöker upptäcka eventuella intrång i immateriella rättigheter, begångna av, i

detta skede, okända intrångsgörare. Om läget är sådant att en sakkunnig rådgivares tjänster, oavsett tjänsternas karaktär, behövs för att en talan, på ett meningsfullt sätt, ska kunna väckas i syfte att i ett konkret fall kunna värna en sådan rättighet, är däremot kostnaderna för anlita en sådan rådgivare att betrakta som ”andra kostnader” vilka, med stöd av artikel 14 i direktiv 2004/48/EG, ska ersättas av den förlorande parten (EU-domstolen, *United Video Properties*, C-57/15, [utelämnas] punkt 39).

- 16 c) Mot denna bakgrund förefaller det osäkert huruvida det kan anses förenligt med artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG att det enligt 140 § stycke 4 MarkenG (140 § stycke 3 MarkenG i tidigare lydelse) föreskrivs att kostnader för ett patentombud ska ersättas, utan någon prövning av huruvida anlita av patentombudet var nödvändigt.
- 17 aa) Bundesgerichtshof anser att det föreligger tvivel i unionsrättsligt hänseende, eftersom ersättningen av kostnader för ett patentombud, vars anlita inte var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning, i strid med artikel 3.1 i direktiv 2004/48/EG skulle kunna vara onödigt kostsam ([utelämnas][**Orig. s. 9**][utelämnas]). Detta skulle exempelvis kunna vara fallet i en situation i vilken den åtgärd som patentombudet har vidtagit – exempelvis en varumärkesundersökning – lika gärna hade kunnat utföras av den advokat som redan utsetts om det är frågan om en advokat som är specialiserad på industriell äganderätt. I ett sådant fall har Bundesgerichtshof gjort bedömningen att anlita av ett patentombud före det rättsliga förfarandet – vilket inte omfattades av 140 § stycke 3 MarkenG – inte var ersättningsberättigat, eftersom det inte var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning [utelämnas].
- 18 Även med hänsyn till syftet med direktiv 2004/48/EG, att uppnå en hög skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden, varför de förfaranden och sanktioner som föreskrivs där ska vara avskräckande (se skäl 10 och artikel 3.2 i direktivet), förefaller det motiverat att se till att ersättning inte utgår för överdrivna kostnader som uppkommit på grund av att den vinnande parten har avtalat med sin advokat om osedvanligt höga arvoden, eller på grund av att advokaten har utfört tjänster som inte kan anses som nödvändiga för att värna den immateriella rättighet som målet rör (se EU-domstolen, *United Video Properties*, C-57/15, [utelämnas] punkt 25).
- 19 bb) Vidare anser Bundesgerichtshof att det föreligger tvivel avseende förenligheten med unionsrätten i det aktuella fallet, eftersom det är möjligt att en ersättning av kostnader för ett patentombud, vars anlita inte var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning, inte är proportionerlig i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2004/48/EG. Vid ersättning av sådana kostnader skulle det inte heller finnas någon sådan direkt och nära koppling till väckandet av en talan för att värna en varumärkesrättighet som är nödvändig enligt artikel 14 i direktiv 2004/48/EG [utelämnas]. [**Orig. s. 10**]

- 20 Förenlighet med unionsrätten är dessutom osäker med hänsyn till att det enligt artikel 14 i direktiv 2004/48/EG krävs att den domstol som ska besluta om rättegångskostnaderna ska ta vederbörlig hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet när det fattas beslut om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i direktivet (se EU-domstolen, *United Video Properties*, C-57/15, [utelämnas] punkt 23). Att ersätta kostnader för patentombud utan hänsyn till huruvida anlitaandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning, medför att det inte tas tillräcklig hänsyn till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.

[utelämnas]

ARBETSDOKUMENT