

Kohtuasi C-531/20

Eelotsusetaotlus

Saabumise kuupäev:

19. oktoober 2020

Eelotsusetaotluse esitanud kohus:

Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus)

Eelotsusetaotluse kuupäev:

24. september 2020

kostja ja määruskaebuse esitaja,

NovaText GmbH

hageja ja vastustaja määruskaebemenetluses,

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

KOHTUMÄÄRUS

[...]

24. septembril 2020

määruskaebemenetluses

NovaText GmbH, [...]

Kostja ja määruskaebuse esitaja,

[...]versus

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

Hageja ja vastustaja,

[...] [lk 2]

Bundesgerichtshofi esimene tsiviilkolleegium otsustas 24. septembril 2020 [...]

järgmist:

I. Kohtumenetlus peatatakse.

II. Euroopa Kohtule esitatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/02, lk 32) artikli 3 lõike 1 ja artikli 14 tõlgendamisel eelotsuse saamiseks järgmine küsimus:

Kas direktiivi 2004/48/EÜ artikli 3 lõiget 1 ja artiklit 14 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus riigisisene õigusnorm, mis sätestab kohtumenetluse poolele, kelle kahjuks tehti kohtuotsus, kohustuse hüvitada poolele, kelle kasuks tehti kohtuotsus, kulud, mis on tekkinud patendivoliniku kaasamisega kaubamärgiõiguslikus kohtumenetluses, sõltumata sellest, kas patendivoliniku kaasamine oli vajalik õiguste eesmärgipäraseks maksmapanekuks? [lk 3]

Kohtumääruse põhistused:

- 1 I. Hageja esitas kostjale nõude tema ELi kaubamärgiõiguse rikkumise lõpetamiseks ja kaubamärgiõiguslikud kõrvalnõuded. Kohtuvaidlus lõpetati kirjaliku kompromissiga tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Zivilprozessordnung, BGBl. I 2005, lk 3202; 2006 I lk 431; 2007 I lk 1781, edaspidi „ZPO“) § 278 lõike 6 kohaselt. Landgerichti (esimese astme kohus) 23. mai 2017. aasta kohtumäärusega mõisteti kostjalt välja kohtumenetluse kulud ja määrati hagi hinnaks 50 000 eurot. Kostja selle peale esitatud määruskaebus jäi edutuks.
- 2 Hageja volitatud esindaja kohtumenetluses märkis hagiavalduses patendivoliniku kaasamise ja kinnitas kohtukulude kindaks määramise menetluses advokaadina, et patendivolinik tõesti osales menetluses. Kõik kohtule esitatud dokumendid räägiti läbi patendivolinikuga. Patendivolinik osales sel viisil ka kompromissi läbirääkimistel, kuigi telefonikõned peeti üksnes kohtumenetluse poolte volitatud esindajate vahel.
- 3 Landgericht määras 8. detsembri 2017. aasta kohtumäärusega kindlaks hagejale väljamõistetavad kohtukulud summas 10 528,95 eurot, millele lisandub alates 28. septembrist 2017 intress, mis on viis protsendipunkti üle baasintressimäära. Ta [...] tunnistas seejuures, nagu taotles hageja, põhjendatuks kulud patendivolinikule summas 4867,70 eurot esimese kohtuastme menetluses [...] ja summas 325,46 eurot osalemise eest määruskaebemenetluses seoses kohtumenetluse kuludega. [lk 4]
- 4 Kostja esitatud kohene määruskaebus, milles vaidlustati patendivoliniku kulude kindlaksmääramine, jäi edutuks.

- 5 Määruskaebuse lahendanud kohtu kohtu poolt vastuvõetavaks tunnistatud määruskaebusega eelotsusetaotluse esitanud kohtule jätkab kostja enda nõude järgimist, mille kohaselt ta taotleb vaidlustatud kohtukulude kindlakstegemise määruse tühistamist osas, millega mõisteti temalt välja pandivoliniku kaasamise kulud.
- 6 II. Määruskaebuse lahendanud kohus leidis, et esitatud nõuded patendivoliniku kulude osas tuleb hüvitada kaubamärkide ja muude eristavate tähiste kaitse seaduse (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, *BGBI.* 1994 I, lk. 3082, edaspidi „MarkenG“) § 140 lõike 3 vana redaktsiooni alusel kostjal. Kohtu hinnangul oli käesoleval juhul tegemist eristava tähise kohtuvaidlusega selle normi tähenduses. MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsiooni kohaselt – ja seega ka siinses asjas – ei tule hinnata, kas õiguskaitse tagamiseks oli vajalik patendivoliniku kaasamine või kas patendivolinikuga kaasamine andis võrreldes hageja volitatud advokaadiga „lisaväärtust“. Kõne alla ei tule MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsiooni tõlgendamine kooskõlas direktiiviga, pidades silmas direktiivi 2004/48 intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta artikli 3 lõiget 1 ja artiklit 14, kontrollimaks, kas patendivoliniku kaasamine oli vajalik, kuna MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsioon on nende direktiivi nõuetega vastavuses ja selline tõlgendus oleks selgelt vastuolus seadusandja eesmärgiga. MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsioon ei ole vastuolus ka põhiseaduse (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. maist 1949, *BGBI.* 1949, lk 1, viimati muudetud 29. septembril 2020, *BGBI.* I 2020, lk 2048, edaspidi „GG“) artikli 3 lõikes 1 sätestatud võrdsuspõhiõigusega, kuna on olemas piisav asjakohane alus ebavõrdselt kohtlemiseks seonduvalt patendivolinike kulude hüvitamisega võrreldes üldiste tsiviilkohtumenetluse kohtukulude hüvitamisega, mis hõlmab vaid vajalikke kulusid, kuivõrd seadusandja on eelistanud kohtukulude hüvitamist reguleerivates õigusnormides seoses eristava tähise kohtuvaidlustega patendivolinike kaasamist nende eriteadmiste tõttu. **[lk 5]**
- 7 III. Eelotsusetaotluse esitanud kohtule esitatud määruskaebuse edukus sõltub direktiivi 2004/48 artikli 3 lõike 1 ja artikli 14 tõlgendusest. Enne kaebuse üle otsustamist tuleb seetõttu kohtumenetlus peatada ja paluda Euroopa Kohtult eelotsust EL toimimise lepingu artikli 267 lõike 1 punkti b ja lõike 3 kohaselt.
- 8 1. Vastavalt MarkenG § 140 lõike 3 vanale redaktsioonile, mille sõnastus on sisuliselt samal kujul üle võetud MarkenG § 140 lõikesse 4 alates selle kehtima hakkamisest 14. jaanuaril 2019, tuleb kuludest, mis on tekkinud patendivoliniku kaasamisel eristava tähise kohtumenetlusesse, hüvitada advokaadi tasustamise seaduse (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, edaspidi „RVG“) § 13 alusel makstavad tasud ja peale selle veel patendivoliniku vajalikud otsesed kulud. Seda normi tuleb MarkenG § 125e lõike 5 alusel kohaldada vastavalt ka EL kaubamärgiasjade lahendamiseks pädevates kohtutes. Patendivoliniku kulud tuleb ZPO § 104 kohaselt välja nõuda kohtukulud kandma kohustatud isikult kohtumenetluse kulude lahendamise menetluses. [...].

- 9 2. Määruskaebuse lahendanud kohus leidis kooskõlas Bundesgerichtshofi väljakujunenud kohtupraktika ja erialakirjanduses täielikult valitseva seisukohaga, et patendivoliniiku kulud on MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsiooni kohaselt põhjendatud.
- 10 Selle seisukoha järgi tuleb patendivoliniiku kaasamisega tekkinud kulud eristava tähise kohtumenetluses MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsiooni kohaselt hüvitada sõltumata sellest, kas patendivoliniiku kaasamine oli õiguste tagamise või kaitsmise eesmärgil vajalik ZPO § 91 lõike 1 esimese lause tähenduses. Tähtis ei ole ka asjaolu, kas patendiametnik lõi võrreldes advokaadiga „lisaväärtust“. [...] **[lk 6]** [...].
- 11 Seoses kohtuvälise õiguste tagamisega, eriti patendivoliniiku kaasamisega kaubamärgiõigusliku hoiatuse esitamisel, on Bundesgerichtshof seevastu leidnud, et MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsiooni ei saa analoogia korras kohaldada ja patendivoliniiku kaasamise kulud on seega hüvitamiskõlblikud üksnes siis, kui kaasamine oli vajalik [...].
- 12 3. Vahepeal on aga tekkinud tõsised liidu õigusest tulenevad kahtlused, kas MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsioon on kooskõlas liidu õigusnormidega direktiivi 2004/48 artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 14.
- 13 a) Direktiivi 2004/48 artikli 3 lõike 1 kohaselt sätestavad liikmesriigid vajalikud meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid selles direktiivis kirjeldatud intellektuaalomandi õiguste jõustamise tagamiseks. Menetlused, protseduurid ja õiguskaitsevahendid peavad olema õiglased ega või olla asjatult keerulised või kulukad ega **[lk 7]** sisaldada põhjendamatuid ajalisi piiranguid ega põhjendamatuid viivitusi. Direktiivi 2004/48 artikli 14 kohaselt tagavad liikmesriigid, et mõistlikud ja proportsionaalsed kohtukulud ja muud kulud kannab üldiselt kaotaja pool, välja arvatud siis, kui see on ebaõiglane. Direktiivi 2004/48 põhjenduse 17 kohaselt peavad selles direktiivis sätestatud meetmed, menetlused ja õiguskaitsevahendid iga kohtuasja korral olema piiritletud viisil, mis võtab arvesse vastava kohtuasja eripära, sealhulgas iga intellektuaalomandi õiguse iseärasused ja rikkumise tahtlik või tahtmatu iseloomu.
- 14 b) Euroopa Kohus on leidnud, et direktiivi 2004/48 artiklit 14 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus sellised riigisisised õigusnormid, mis näevad ette kohtuasja kaotanud poolelt kohtuasja võitnud poole kasuks kohtukulude väljamõistmise, mis annavad kohtunikule võimaluse võtta arvesse arutlusel oleva kohtuasja eripära ja mis sisaldavad advokaaditasu kindlamääraliste hüvitiste süsteemi, tingimusel, et kaotanud poole poolt hüvitatavad tasud on mõistlikud, millist asjaolu peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Kohus leidis, et sama direktiivi artikliga 14 on vastuolus riigisisised õigusnormid, mis näevad ette kindlamääralised hüvitised, mis liiga madala maksimumsumma tõttu ei taga, et vähemalt olulise ja kohase osa kohtuasja võitnud poole mõistlikest kuludest tasuks kohtuasja kaotanud pool. (28. juuli 2016. aasta kohtuotsus – C-57/15, [...] punkt 32 – United Video Properties). **[lk 8]**

- 15 Kohus leidis veel, et direktiivi 2004/48 artiklit 14 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisised õigusnormid, mis näevad ette tehnilise nõustaja tasu hüvitamise üksnes kohtuvaidluse kaotanud poole poolse rikkumise korral, kui need kulud on otseselt ja tihedalt seotud kohtuasjaga, mis on suunatud intellektuaalomandi õiguse järgimise tagamisele (28. juuli 2016. aasta kohtuotsus – C-57/15, [...] punkt 40 – United Video Properties). Kohtu hinnangul ei näita sellist seost kohtuasja kontekstis identifitseerimisele ning uurimisele tehtud kulutused, mis seisnevad muu hulgas turu üldises jälgimises ja avastatud võimalike intellektuaalomandi õiguse selliste rikkumiste tuvastamises nõustaja poolt, mis on selles etapis omistatavad tundmatutele rikkujatele. Seevastu ulatuses, milles tehnilise nõustaja teenused vaatamata nende laadile on konkreetse juhtumi puhul määrava tähtsusega sellise õiguse kaitseks õigusliku menetluse tõhusaks algatamiseks, langevad nõustaja kulud selliste „muude kulude“ sekka, mida peab direktiivi 2004/48 artikli 14 kohaselt kandma kohtuvaidluse kaotanud pool (28. juuli 2016. aasta kohtuotsus – C-57/15, [...] punkt 39 – United Video Properties).
- 16 c) Sel taustal on kaheldav, kas direktiivi 2004/48 artikli 3 lõikega 1 ja artikliga 14 on kooskõlas see, kui MarkenG § 140 lõige 4 (MarkenG § 140 lõike 3 vana redaktsioon) sätestab patendivoliniku kulude hüvitamise, ilma et tuleks kontrollida patendivoliniku kaasamise vajalikkust.
- 17 aa) Liidu õigusest tulenevad kahtlused seisnevad esiteks selles, et patendivoliniku tegevuskulude hüvitamine, kui tema kaasamine ei olnud eesmärgipäraseks õiguste maksmapanekuks vajalik, võib olla direktiivi 2004/48 artikli 3 lõike 1 vastaselt asjatult kulukas ([...] **Ilk 9** [...]). See võiks käia näiteks juhu kohta, kus patendivoliniku tegevuse – näiteks kaubamärgiuuringu – oleks saanud samaväärselt teha juba volitatud advokaat, kui tegemist on tööstusomandi õiguskaitsele spetsialiseerunud sertifitseeritud advokaadiga (Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz). Sellisel juhul eitas Bundesgerichtshof patendivoliniku – MarkenG § 140 lõikes 3 reguleerimata – kohtueelse kaasamise kulude põhjendatust, kuna need kulud ei olnud vajalikud õiguste eesmärgipäraseks maksmapanekuks. [...].
- 18 Ka pidades silmas seda, et direktiivi 2004/48 eesmärk on tagada intellektuaalse omandi kõrge kaitsetase siseturul, mistõttu peavad selles sätestatud menetlused ja õiguskaitsevahendid olema hoiatavad (vt direktiivi põhjendus 10 ja artikli 3 lõige 2), paistab olema õigustatud välistada ülemääraselt kõrgete kulude hüvitamine, mis on tingitud eduka poole ja tema advokaadi vahel kokku lepitud tavatult kõrgest tasust või selliste teenuste osutamise puhul advokaadi poolt, mida ei loeta vajalikuks kõnealuse intellektuaalomandi õiguse tagamiseks (vt 28. juuli 2016. aasta kohtuotsus – C-57/15, [...] punkt 25 – United Video Properties).
- 19 bb) Esineb täiendavaid kahtlusi kooskõla kohta liidu õigusega, kuna patendivoliniku, kelle kaasamine ei olnud vajalik õiguste eesmärgipäraseks maksmapanekuks, tegevuskulude hüvitamine võib olla ebaproportsionaalne direktiivi 2004/48 artikli 14 tähenduses. Selliste kulude hüvitamisel võib lisaks

sellele puududa direktiivi 2004/48 artikli 14 kohaselt nõutav otsene ja tihe seos kaubamärgiõiguste tagamiseks esitatud hagiga [...]. **[lk 10]**

- 20 Kooskõla liidu õigusega on kaheldav ka seetõttu, et direktiivi 2004/48 artikkel 14 nõuab, et kulude üle otsustav kohus võtaks direktiivis sätestatud meetmete, menetluste ja õiguskaitsevahendite piiritlemisel arvesse vastava kohtuasja eripära (vt 28. juuli 2016. aasta kohtuotsus – C-57/15, [...] punkt 23 – United Video Properties). Patendivoliniku kulude hüvitamine vaatamata sellele, kas patendivoliniku kaasamine oli eesmärgipäraseks õiguste maksmapanekuks vajalik, ei arvesta piisavalt vastava kohtuasja eripäraga.

[...]

TÖÖDOKUMENT