

**Byla C-531/20**

**Prašymas priimti prejudicinį sprendimą**

**Gavimo data:**

2020 m. spalio 19 d.

**Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas:**

*Bundesgerichtshof* (Vokietija)

**Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą priėmimo data:**

2020 m. rugsėjo 24 d.

**Atsakovė ir kasatorė:**

*NovaText GmbH*

**Ieškovas ir kita kasacinio proceso šalis:**

*Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**NUTARTIS**

<...>

2020 m. rugsėjo 24 d.

apeliacinėje byloje

*NovaText GmbH*, <...>

atsakovė ir kasatorė,

<...>

prieš

*Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*, <...>

ieškovą ir kitą kasacinio proceso šalį,

<...> (orig. p. 2)

*Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) I-oji civilinių bylų kolegija 2020 m. rugsėjo 24 d. <...>

nutarė:

- I. Sustabdyti bylos nagrinėjimą.
- II. Pateikti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui toliau nurodytą prejudicinį klausimą dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32) 3 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio išaiškinimo:

Ar Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad pralaimėjusioji šalis padengia bylą laimėjusios šalies išlaidas, atsiradusias dėl patentinio patikėtinio samdymo su prekių ženklais susijusiame teismo procese, nepriklausomai nuo to, ar patentinio patikėtinio samdymas buvo būtinas tinkamam teisių gynimui? (orig. p. 3)

Motyvai:

- 1 I. Ieškovas, remdamasis jo Sąjungos prekių ženklų pažeidimu, pareiškė atsakovei ieškinį dėl veiksmų nutraukimo bei papildomus su prekių ženklais susijusius reikalavimus. Teisminis ginčas baigėsi rašytine taikos sutartimi pagal ZPO [*Zivilprozessordnung* (Civilinio proceso kodeksas), toliau – ZPO] 278 straipsnio 6 dalį. 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi apygardos teismas nurodė atsakovei padengti bylinėjimosi išlaidas, nustatydamas 50 000 EUR dydžio ieškinio sumą. Atsakovės dėl to pateiktas apeliacinis skundas buvo atmestas.
- 2 Ieškovo atstovas ieškinyje nurodė, kad bus samdoma patentinė patikėtinė, ir per bylinėjimosi išlaidų nustatymo procesą oficialiai patvirtino, kad patentinė patikėtinė iš tiesų dalyvavo procese. Atstovo teigimu, kiekvienas teismui pateiktas procesinis dokumentas buvo suderintas su patentine patikėtine. Patentinė patikėtinė tokiu būdu dalyvavo ir derybose dėl taikos sutarties, nors pokalbiai telefonu vyko tik tarp šalių atstovų.
- 3 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi apygardos teismas nustatė, kad ieškovui turi būti atlyginta 10 528,95 EUR su palūkanomis, nustatytomis taikant bazinę palūkanų normą, padidintą 5 procentiniais punktais, skaičiuojant jas nuo 2017 m. rugsėjo 28 d. Kaip ieškovas ir prašė, teismas pripažino atlygintinomis 4 867,70 EUR dydžio išlaidas patentiniam patikėtininui ginant teises per procesą pirmojoje instancijoje <...> ir 325,46 EUR išlaidas už jo dalyvavimą procese apeliacinėje instancijoje, kurioje buvo priimtas sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų <...>. (orig. p. 4)

- 4 Dėl išlaidų patentiniam patikėtiniui ieškovas pateikė atskirąjį skubųjį skundą; šis skundas nebuvo patenkintas.
- 5 Kasaciniu skundu, kurį leido pateikti apeliacinės instancijos teismas, atsakovė ir toliau prašo panaikinti skundžiamą nutartį dėl bylinėjimosi išlaidų nustatymo, kiek joje jai buvo nurodyta atlyginti išlaidas, patirtas dėl patentinės patikėtinės sandymo.
- 6 II. Apeliacinės instancijos teismas preziumavo, kad reikalaujamos atlyginti patentinės patikėtinės išlaidos turi būti kompensuotos remiantis ankstesnės redakcijos *MarkenG* [*Markengesetz* (Prekių ženklų įstatymas), toliau – *MarkenG*] 140 straipsnio 3 dalimi. Teismo manymu, byla susijusi su ginču dėl žymens, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą. Pagal *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį – taigi, ir nagrinėjamoje byloje – nereikia tikrinti, ar patentinės patikėtinės sandymas buvo būtinas tinkamam teisių gynimui, ar patentinė patikėtinė suteikė „papildomų paslaugų“, palyginti su ieškovo pasamdytu advokatu. Atsižvelgiant į Direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 3 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnį atliktinas direktyvą atitinkantis ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalies aiškinimas siekiant patikrinti, ar patentinio patikėtinio sandymas buvo būtinas, yra nereikalingas, nes ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis atitinka šias direktyvos nuostatas ir toks aiškinimas aiškiai prieštarautų teisėkūros tikslams. Ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis nepažeidžia ir bendrojo lygybės principo, įtvirtinto GG [*Grundgesetz* (Pagrindinis įstatymas), toliau – GG] 3 straipsnio 1 dalyje, nes egzistuoja pakankamas objektyvus pagrindas nevienodai traktuoti patentinių patikėtinių išlaidų su žymenimis susijusiuose teisminiuose ginčiuose atlyginimą, palyginti su bendru civilinio proceso išlaidų atlyginimu, kuris apima tik teisėms ginti būtinas išlaidas, nes, teisės aktų leidėjo nuomone, patentinių patikėtinių sandymas teisminiuose ginčiuose dėl žymenų yra reikalingas dėl jų specialiosios kompetencijos. **(orig. p. 5)**
- 7 III. Tai, ar kasacinis skundas bus patenkintas, priklauso nuo Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio išaiškinimo. Todėl prieš priimant sprendimą dėl kasacinio skundo reikia sustabdyti bylos nagrinėjimą ir, remiantis SESV 267 straipsnio pirmos pastraipos b punktu ir to paties straipsnio trečia pastraipa, kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo.
- 8 1. Pagal ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį, kurios formuluotė ir turinys nuo 2019 m. sausio 14 d. buvo perkelti į *MarkenG* 140 straipsnio 4 dalį, iš nusamdžius patentinį patikėtinį teisminiame ginče dėl žymens atsiradusių išlaidų kompensuojami mokesčiai pagal RVG [*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz* (Advokatų užmokesčio įstatymas), toliau – RVG] 13 straipsnį ir būtinosios patentinio patikėtinio išlaidos. *MarkenG* 125e straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ši nuostata *mutatis mutandis* taikoma bylose, kurias nagrinėja Sąjungos prekių ženklų teismai. Išlaidos

- patentiniam patikėtiniui, kaip numatyta ZPO 104 straipsnyje, nustatomos per bylinėjimosi išlaidų nustatymo procesą, jas padengti nurodoma skolininkui <...>.
- 9 2. Apeliacinės instancijos teismas, kaip pripažinta *Bundesgerichtshof* suformuotoje jurisprudencijoje ir pagal vyraujančią nuomonę teisinėje literatūroje, pripažino patentinės patikėtinės išlaidas atlygintinomis pagal ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį.
  - 10 Pagal ją išlaidos, atsiradusios dėl patentinio patikėtinio samdymo vykstant teisminiam ginčui dėl žymens, pagal ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį atlyginamos neatsižvelgiant į tai, ar patentinio patikėtinio samdymas buvo būtinas tinkamam teisių gynimui ar teisių gynimui, kaip jis suprantamas pagal ZPO 91 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį. Neturi reikšmės ir tai, ar patentinis patikėtinis suteikė „papildomų paslaugų“, palyginti su advokatu <...> (**orig. p. 6**) <...>.
  - 11 Bet dėl neteismo teisių gynimo, visų pirma dėl patentinio patikėtinio samdymo rengiant išpėjimą dėl prekių ženklo naudojimo, *Bundesgerichtshof* yra išaiškinęs, kad ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis pagal analogiją negali būti taikoma ir kad patentinio patikėtinio samdymo išlaidos gali būti atlygintos tik tuo atveju, jeigu jį samdyti buvo būtina <...>.
  - 12 3. Šiuo metu yra kilusių didelių su Sąjungos teise susijusių abejonių, ar ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis yra suderinama su Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio nuostatomis.
  - 13 a) Pagal Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalį valstybės narės numato priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių, kurioms taikoma ši direktyva, vykdymą. Šios priemonės, procedūros ir teisių gynimo būdai turi būti sąžiningi, teisingi, neturi būti komplikuoti ar brangūs, (**orig. p. 7**) ar sukelti nepagrįstą vėlavimą ar delsimą. Pagal Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnį valstybės narės užtikrina, kad laimėjusios šalies patirtas pagrįstas ir proporcingas teismo ir kitas išlaidas paprastai padengtų pralaimėjusioji šalis, jei tai neprieštarauja teisingumui. Pagal Direktyvos 2004/48/EB 17 konstatuojamąją dalį šioje direktyvoje numatytos priemonės, procedūros ir gynimo būdai kiekvienu atveju turi būti nustatomi taip, kad būtų tinkamai atsižvelgta į konkretaus atvejo specifines ypatybes, įskaitant kiekvienos intelektinės nuosavybės teisės savybes ir atitinkamais atvejais tyčinį ar netyčinį pažeidimo pobūdį.
  - 14 b) Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnis aiškintinas taip, jog pagal jį nedraudžiamos tokios nacionalinės teisės normos, kuriose numatyta, kad iš bylą pralaimėjusios šalies priteisiamos laimėjusios šalies patirtos teismo išlaidos, bylą nagrinėjančiam teismui suteikiama galimybė priteisiant išlaidas atsižvelgti į konkrečius bylos ypatumus ir išlaidoms advokato pagalbai nustatyta fiksuotų tarifų sistema, pagal kurią numatyta maksimali atlygintina suma, su sąlyga, jog šiais tarifais

užtikrinama, kad išlaidos, kurias turi padengti bylą pralaimėjusi šalis, būtų proporcingos, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Teisingumo Teismas taip pat yra paaškinęs, kad pagal Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnį draudžiamos nacionalinės teisės normos, numatančios fiksuotus tarifus, kurie dėl to, kad nurodytos maksimalios sumos yra pernelyg mažos, neužtikrina, kad bylą pralaimėjusi šalis padengtų bent pakankamai didelę ir tinkamą laimėjusiosios šalies faktiškai patirtų išlaidų dalį (2016 m. liepos 28 d. Teisingumo Teismo sprendimas *United Video Properties* (C-57/15, <...> 32 punktas)). (**orig. p. 8**)

- 15 Be to, Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnis aiškintinas taip, jog pagal jį draudžiamos nacionalinės teisės normos, kuriose numatyta, kad išlaidos techniniam konsultantui atlyginamos tik bylą pralaimėjusios šalies neteisėto elgesio atveju, jeigu šios išlaidos tiesiogiai ir glaudžiai susijusios su teisme pareikštu ieškiniu dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (Teisingumo Teismo sprendimas *United Video Properties* (C-57/15, <...> 40 punktas)). Teisingumo Teismo manymu, tokios tiesioginės ir glaudžios sąsajos neturi tyrimų ir identifikavimo sąnaudų, patirtos, be kita ko, techniniam konsultantui atliekant bendrą rinkos stebėjimą ir nustatant galimus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, padarytus šiame etape nežinomų pažeidėjų. Vis dėlto, jeigu techninio konsultanto paslaugos, kad ir koks būtų jų pobūdis, yra būtinos norint konkrečiu atveju pareikšti ieškinį teisme dėl tokių teisių gynimo, išlaidos už tokio konsultanto pagalbą laikomos „kitomis išlaidomis“, kurias pagal Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnį turi padengti bylą pralaimėjusi šalis (Teisingumo Teismo sprendimas *United Video Properties* (C-57/15, <...> 39 punktas)).
- 16 c) Atsižvelgiant į tai, atrodo abejotina, ar su Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsniu suderinama tai, kad *MarkenG* 140 straipsnio 4 dalyje (ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalyje) yra numatytas patentinio patikėtinio išlaidų atlyginimas netikrinant, ar tikrai buvo būtina jį samdyti.
- 17 aa) Su Sąjungos teise susijusių abejonių kyla, viena vertus, dėl to, kad patentinės patikėtinės veiklos išlaidų atlyginimas, jeigu ją samdyti tinkamam teisių gynimui nebuvo būtina, priešingai, nei nustatyta Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalyje, galėtų būti nepagrįstai brangus (<...> (**orig. p. 9**) <...>). Taip galėtų būti, pavyzdžiui, tuo atveju, kai patentinės patikėtinės atliktą darbą – pavyzdžiui, prekių ženklų paiešką – visiškai galėjo atlikti jau nusamdytas advokatas, jeigu jis specializuojasi pramoninės nuosavybės teisių apsaugos srityje. Tokiu atveju (nepatenkančiu į ankstesnės redakcijos *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis taikymo sritį) *Bundesgerichtshof* yra paneigęs, kad ikiteisminės išlaidos patentinio patikėtinio samdymui gali būti atlygintos, nes jos nebuvo būtinos tinkamam teisių gynimui <...>.
- 18 Net ir atsižvelgiant į tai, kad Direktyva 2004/48/EB siekiama užtikrinti aukštą intelektinės nuosavybės teisių apsaugos lygį vidaus rinkoje ir todėl joje numatytos

procedūros ir gynimo būdai turi būti atgrasantys (žr. direktyvos 10 konstatuojamąją dalį ir 3 straipsnio 2 dalį), atrodo pagrįsta netaikyti išlaidų atlyginimo pernelyg didelėms išlaidoms, atsiradusioms dėl neįprastai didelio honoraro, dėl kurio susitarė byla laimėjusi šalis ir jos advokatas, arba dėl to, kad advokato paslaugos nebuvo būtinos siekiant užtikrinti atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės paisymą (žr. Teisingumo Teismo sprendimą *United Video Properties* (C-57/15, <...> 25 punktą)).

19 bb) Kitų su Sąjungos teise susijusių abejonių kyla todėl, kad patentinės patikėtinės veiklos išlaidų atlyginimas, jeigu ją samdyti tinkamam teisių gynimui nebuvo būtina, negali būti proporcingas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnį. Be to, tokių išlaidų atlyginimas nebūtų tiesiogiai ir glaudžiai susijęs su teisme pareikštu ieškiniu dėl teisės į prekių ženklą gynimo, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnį <...>. **(orig. p. 10)**

20 Abejonių dėl atitikties Sąjungos teisei kyla ir todėl, kad Direktyvos 2004/48/EB 14 straipsnyje reikalaujama, jog bylinėjimosi išlaidų klausimą nagrinėjantis teismas, nustatydamas direktyvoje numatytas priemones, procedūras ir gynimo būdus, tinkamai atsižvelgtų į konkretaus atvejo specifines ypatybes (žr. Teisingumo Teismo sprendimą *United Video Properties* (C-57/15, <...> 23 punktą)). Jeigu samdant patentinį patikėtinį patirtos išlaidos atlyginamos, nepaisant to, ar jį samdyti tikrai buvo būtina tinkamam teisių gynimui, į konkretaus atvejo specifines ypatybes tinkamai nėra atsižvelgiama.

<...>