

Asia C-531/20

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

19.10.2020

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (Saksa)

Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

24.9.2020

Vastaaja ja valittaja:

NovaText GmbH

Kantaja ja vastapuoli:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

VÄLIPÄÄTÖS

[– –]

24.9.2020

Valitusmenettelyssä

NovaText GmbH, [– –]

vastaajana ja valittajana,

[– –]

vastaan

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [– –]

kantajana ja vastapuolena,

[– –] **[alkup. s. 2]**

Bundesgerichtshofin I siviilijaosto on 24.9.2020 [– –]

päättänyt seuraavaa:

- I. Asian käsittelyä lykätään.
- II. Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY (EUVL 2004, L 157, s. 45) 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan tulkinnasta seuraava ennakkoratkaisukysymys:

Onko direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jotka oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle ovat aiheutuneet patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeudelliseen oikeudenkäyntiin, riippumatta siitä, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta?
[alkup. s. 3]

Perustelut:

- 1 I. Vastapuoli nosti kieltokanteen valittajaa vastaan EU-tavaramerkkiensä loukkaamisen vuoksi ja esitti liitännäisiä tavaramerkkioikeudellisia vaatimuksia. Riita-asian käsittely päättyi siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, jäljempänä ZPO) 278 §:n 6 momentin mukaiseen kirjalliseen sovintoratkaisuun. Landgericht velvoitti 23.5.2017 antamallaan määräyksellä valittajan korvaamaan riita-asian oikeudenkäyntikulut ja vahvisti riita-asian kohteen arvoksi 50 000 euroa. Valittajan siitä tekemä valitus jäi tuloksettomaksi.
- 2 Vastapuolen asianajaja ilmoitti kannekirjelmässä patenttiasiamiehen osallistumisesta ja vahvisti oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevassa menettelyssä, että patenttiasiamies on tosiasiallisesti osallistunut menettelyyn. Jokaisesta tuomioistuimeen jätetystä kirjelmästä on sovittu patenttiasiamiehen kanssa. Patenttiasiamies on osallistunut samalla tavalla myös sovintoratkaisua koskeviin neuvotteluihin, vaikkakin puhelut käytiin pelkästään asianosaisten edustajien kesken.
- 3 Landgericht vahvisti 8.12.2017 tekemällään päätöksellä vastapuolelle korvattavien oikeudenkäyntikulujen määräksi 10 528,95 euroa korkoineen, jotka lasketaan soveltamalla peruskorkoa lisättynä viidellä prosenttiyksiköllä ja jotka kertyvät 28.9.2017 lähtien. Tässä yhteydessä Landgericht hyväksyi, kuten vastapuoli oli vaatinut, korvattaviksi patenttiasiamiehen kuluja 4 867,70 euroa ensimmäisen oikeusasteen menettelyn osalta [– –] ja 325,46 euroa osallistumisesta

valitusmenettelyssä tehtyyn oikeudenkäyntikulujen määrittämiseen [– –]. **[alkup. s. 4]**

- 4 Valittajan patenttiasiamiehen kulujen vahvistamisesta tekemä välitön valitus jäi tuloksettomaksi.
- 5 Valituksessaan, johon valitustuomioistuin myönsi luvan, valittaja toistaa vaatimuksensa riidanalaisen oikeudenkäyntikulujen vahvistamisesta tehdyn päätöksen kumoamisesta sikäli kuin valittaja veloitettiin siinä korvaamaan patenttiasiamiehen kuluja.
- 6 II Valitustuomioistuin on katsonut, että valittajan on tavaramerkkilain (Markengesetz, jäljempänä MarkenG) vanhan version 140 §:n 3 momentin nojalla korvattava vaaditut patenttiasiamiehen kulut. Riita-asia on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tunnusmerkkiriita. MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin mukaisesti – ja siten myöskään käsiteltävässä asiassa – ei tutkita, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta tai onko patenttiasiamies suorittanut jonkinlaisia ”lisäpalveluja” kantajalta toimeksiannon saaneeseen asianajajaan nähden. Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohta ja 14 artikla huomioon ottaen tehtävä MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin direktiivin mukainen tulkinta siten, että tutkitaan, oliko patenttiasiamiehen käyttäminen välttämätöntä, ei tule kyseeseen, koska MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentti on kyseisen direktiivin säännösten mukainen ja tällainen tulkinta olisi yksiselitteisesti ristiriidassa lainsäätäjän tavoitteiden kanssa. MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentti ei myöskään ole Saksan perustuslain (Grundgesetz) 3 §:n 1 momenttiin sisältyvän yleisen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, koska sille, että tunnusmerkkiriitoja koskevaa patenttiasiamiesten kulujen korvaamista kohdellaan eri tavalla kuin yleistä, siviiliprosessia koskevaa kulujen korvaamista, joka käsittää ainoastaan oikeusprosessin kannalta välttämättömät kulut, on riittävä perusteltu syy, sillä lainsäätäjä on asettanut patenttiasiamiesten osallistumisen tunnusmerkkiriitoihin etusijalle kustannusten korvaamisessa näiden erityisen asiantuntemuksen vuoksi. **[alkup. s. 5]**
- 7 III. Valituksen menestyminen riippuu direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan tulkinnasta. Ennen kuin valituksesta päätetään, asian käsittelyä on tämän vuoksi lykättävä, ja Euroopan unionin tuomioistuimelle on esitettävä SEUT 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyyntö.
- 8 1. MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin nojalla, jonka sanamuoto on sisällytetty samansisältöisenä 14.1.2019 alkaen MarkenG:n 140 §:n 4 momenttiin, patenttiasiamiehen osallistumisesta tunnusmerkkiriitaan aiheutuvista kuluista on korvattava asianajajien palkkioista annetun lain (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) 13 §:n mukaiset palkkiot ja lisäksi

patenttiasiamiehen välttämättömät kulut. Kyseistä säännöstä on MarkenG:n 125e §:n 5 momentin nojalla sovellettava vastaavasti EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten menettelyissä. Patenttiasiamiesten kulut on vahvistettava ZPO:n 104 §:n mukaisessa oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevassa menettelyssä oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen korvattaviksi.

- 9 2. Valitustuomioistuin on pitänyt Bundesgerichtshofin vakiintuneen oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuudessa vallitsevan näkemyksen mukaisesti patenttiasiamiehen kuluja MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 kohdan nojalla korvattavina.
- 10 Sen mukaan patenttiasiamiehen osallistumisesta tunnusmerkkiriitaan aiheutuneet kulut on MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin nojalla korvattava riippumatta siitä, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä ZPO:n 91 §:n 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön tai oikeuksien puolustamisen kannalta. Sillä ei myöskään ole merkitystä, onko patenttiasiamies suorittanut asianajajaan nähden jonkinlaisia ”lisäpalveluja” [– –] **[alkup. s. 6]** [– –].
- 11 Tuomioistuimen ulkopuolisten oikeussuojakeinojen käytöstä ja etenkin patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeuteen perustuvaan kehotukseen lopettaa tavaramerkin loukkaus Bundesgerichtshof on sitä vastoin lausunut, että MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentin analoginen soveltaminen ei tule kyseeseen ja että patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuvat kulut voidaan näin ollen korvata vain, jos hänen osallistumisensa oli tarpeen [– –].
- 12 3. Unionin oikeuden perusteella on kuitenkin aiheutunut huomattavaa epävarmuutta siitä, onko MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentti yhteensopiva direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan säännösten kanssa.
- 13 a) Direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä **[alkup. s. 7]** ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheuttomiin viivytyksiin. Direktiivin 2004/48/EY 14 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkäyntikulut ja muut oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut kuuluvat yleensä oikeudenkäynnin hävinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta. Direktiivin 2004/48/EY johdanto-osan 17 perustelukappaleessa todetaan, että tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot olisi määriteltävä kussakin tapauksessa niin, että kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon, mukaan

lukien kunkin teollis- ja tekijänoikeuden erityispiirteet ja tarvittaessa loukkauksen tahallinen tai tahaton luonne.

- 14 b) Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut, että direktiivin 2004/48/EY 14 artiklaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään, että oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen on korvattava oikeudenkäynnin voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut ja jossa tuomioistuimelle, jonka tehtävänä on lausua kyseisten kulujen korvaamisesta, annetaan mahdollisuus ottaa huomioon sen käsiteltävänä olevan asian erityispiirteet ja jossa asianajajan käytöstä aiheutuneille kuluille määritetään kiinteämääräisistä tariffeista koostuva järjestelmä, sillä edellytyksellä, että kyseisillä tariffeilla varmistetaan se, että oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen maksettavaksi tulevat kulut ovat kohtuulliset, mikä kansallisen tuomioistuimen on tarkistettava. Unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että direktiivin 2004/48/EY 14 artikla on kuitenkin esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään kiinteämääräisistä tariffeista ja jolla sen sisältämien liian alhaisten enimmäismäärien takia ei varmisteta sitä, että oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen on maksettava vähintään huomattava ja asianmukainen osa sellaisista kohtuullisista kuluista, joita oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle on aiheutunut (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [– –], 32 kohta). **[alkup. s. 8]**
- 15 Unionin tuomioistuin on myös katsonut, että direktiivin 2004/48/EY 14 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansallisille säännöille, joissa säädetään teknisen neuvonantajan käyttämisestä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta vain siinä tapauksessa, että kyse on oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen tuottamuksesta, silloin, kun kyseiset kulut liittyvät suoraan ja läheisesti kanteeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa teollis- tai tekijänoikeuden noudattaminen (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [– –], 40 kohta). Unionin tuomioistuimen käsityksen mukaan tällaisesta suorasta ja läheisestä yhteydestä ei voida puhua silloin, kun on kyse tutkimukseen ja tunnistamiseen aiheutuneista kuluista, jotka aiheutuvat toiminnassa, joka liittyy muun muassa teknisen neuvonantajan tekemään yleiseen markkinoita koskevaan tilannekartoitukseen tai siihen, että tällainen neuvonantaja havaitsee mahdollisia teollis- tai tekijänoikeuden loukkauksia, joihin syyllistyneet eivät kyseisessä vaiheessa ole tiedossa. Sitä vastoin silloin, kun teknisen neuvonantajan palvelut ovat niiden luonteesta riippumatta välttämättömiä, jotta voidaan tehokkaasti nostaa kanne, jolla tietyssä tapauksessa pyritään varmistamaan tällaisen oikeuden noudattaminen, tällaisen neuvonantajan käyttämiseen liittyvät kulut kuuluvat ”muihin kuluihin”, jotka oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen on direktiivin 2004/48/EY 14 artiklan nojalla maksettava (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [– –], 39 kohta).
- 16 c) Tätä taustaa vasten vaikuttaa epäselvältä, onko direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan kanssa yhteensopivaa, jos MarkenG:n 140 §:n 4 momentissa (MarkenG:n vanhan version 140 §:n 3 momentissa) säädetään

- patenttiasiamiehen kulujen korvaamisesta, ilman että on tutkittava, oliko patenttiasiamiehen käyttö välttämätöntä.
- 17 aa) Unionin oikeuteen liittyviä epäilyjä herää yhtäältä sen vuoksi, että patenttiasiamiehen, jonka käyttäminen ei ollut välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta, toiminnasta aiheutuneiden kulujen korvaaminen voisi olla direktiivin 2004/48/EY 3 artiklan 1 kohdan vastaisesti liian kallista ([– –] **[alkup. s. 9]** [– –]). Näin voisi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että jo toimeksiannon saanut asianajaja olisi yhtä lailla voinut suorittaa patenttiasiamiehen toiminnot – kuten tavaramerkkeihin liittyvän tiedonhaun –, jos kyse on teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan erikoistuneesta asianajajasta. Tällaisessa tapauksessa Bundesgerichtshof on katsonut, ettei patenttiasiamiehen käytöstä oikeudenkäyntiä edeltäneessä menettelyssä aiheutuneita kuluja – joiden korvaamisesta ei säädetä MarkenG:n 140 §:n 3 momentissa – korvata, koska patenttiasiamiehen osallistuminen ei ollut välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta [– –].
- 18 Kun otetaan myös huomioon, että direktiivin 2004/48/EY tavoitteena on varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan korkea taso sisämarkkinoilla, minkä vuoksi siinä säädettyjen menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava varoittavia (ks. direktiivin johdanto-osan kymmenes perustelukappale ja 3 artiklan 2 kohta), vaikuttaa perustellulta sulkea korvattavuuden ulkopuolelle liiallisia kuluja, jotka aiheutuvat oikeudenkäynnin voittaneen osapuolen ja hänen asianajajansa välillä sovituista epätavallisen korkeista palkkioista tai siitä, että asianajaja tarjoaa palveluja, joita ei voida pitää välttämättöminä asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden noudattamisen varmistamiseksi (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [– –], 25 kohta).
- 19 bb) Epävarmuutta kansallisen lainsäädännön yhteensopivuudesta unionin oikeuden kanssa lisää se, että patenttiasiamiehen, jonka käyttäminen ei ollut välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta, toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaaminen ei voisi olla oikeasuhteista direktiivin 2004/48/EY 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tällaisten kustannusten korvaamiselta voisi lisäksi puuttua direktiivin 2004/48/EY 14 artiklassa edellytettävä suora ja läheinen yhteys kanteeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa teollis- tai tekijänoikeuden noudattaminen [– –]. **[alkup. s. 10]**
- 20 Kansallisen lainsäädännön yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa on epäselvää myös siksi, että direktiivin 2004/48/EY 14 artiklassa edellytetään, että oikeudenkäyntikuluista ratkaisun antava tuomioistuin määrittää direktiivissä säädetty toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot niin, että kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon (tuomio 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, [– –], 23 kohta). Kunkin tapauksen erityispiirteitä ei oteta riittävästi huomioon, jos patenttiasiamiehelle aiheutuneet kulut korvataan ottamatta huomioon sitä, oliko patenttiasiamiehen käyttäminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.

[--]

TYÖASIAKIRJA