

**Věc C-531/20**

**Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce**

**Datum doručení:**

19. října 2020

**Předkládající soud:**

Bundesgerichtshof (Německo)

**Datum předkládacího rozhodnutí:**

24. září 2020

**Žalovaná a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku:**

NovaText GmbH

**Žalobkyně a odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku:**

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

---

**BUNDESGERICHTSHOF (SPOLKOVÝ SOUDNÍ DVŮR, Německo)**

**USNESENÍ**

[*omissis*]

ze dne

24. září 2020

v řízení o kasačním opravném prostředku zahájeném na návrh společnosti NovaText GmbH, [*omissis*],

žalované a navrhovatelky v řízení o kasačním opravném prostředku,

[*omissis*]

proti

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [*omissis*],

žalobkyni a odpůrkyni v řízení o kasačním opravném prostředku,

[*omissis*]

První občanskoprávní senát Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) dne 24. září 2020 [*omissis*]

rozhodl takto:

- I. Řízení se přerušuje.
- II. Soudnímu dvoru Evropské unie se za účelem výkladu čl. 3 odst. 1 a článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. 2004, L 157, s. 45; Zvl. vyd. 17/02, s. 32) předkládá následující předběžná otázka:

Musí být čl. 3 odst. 1 a článek 14 směrnice 2004/48/ES vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu ustanovení, které stanoví povinnost strany, která ve sporu neuspěla, nahradit náklady, které straně úspěšné ve sporu vznikly na základě účasti patentového zástupce na soudním řízení, jehož předmětem je ochranná známka, bez ohledu na to, zda byla účast patentového zástupce nutná k účelnému uplatňování práva?

Odůvodnění:

- 1 I. Žalobkyně na žalovanou z důvodu porušení práv ze svých ochranných známek EU podala žalobu na zdržení se jednání a uplatnila následné nároky vyplývající z ochranných známek. Spor byl ukončen písemným smírem podle § 278 odst. 6 [Zivilprozessordnung (občanský soudní řád), dále jen „ZPO“]. Usnesením ze dne 23. května 2017 zemský soud žalované uložil náhradu nákladů řízení a stanovil hodnotu sporu na 50 000 eur. Stížnost žalované podaná proti tomuto rozhodnutí byla neúspěšná.
- 2 Zástupce žalobkyně v žalobě informoval o spolupráci s patentovou zástupkyní a v řízení o určení výše nákladů řízení jakožto advokát místopřísežně prohlásil, že se patentová zástupkyně řízení skutečně účastnila. Podle něj bylo každé podání předložené soudu konzultováno s patentovou zástupkyní. Patentová zástupkyně se tímto způsobem účastnila rovněž jednání o uzavření smíru, i když telefonické rozhovory byly vedeny pouze mezi zástupci účastníků řízení.
- 3 Usnesením ze dne 8. prosince 2017 zemský soud určil výši nákladů, které mají být uhrazeny žalobkyni, na 10 528,95 eura spolu s úroky ve výši základní úrokové sazby navýšené o pět procentních bodů ode dne 28. září 2017. V tomto ohledu přiznal, jak navrhovala žalobkyně, náhradu nákladů na zastoupení patentovou zástupkyní ve výši 4 867,70 eura za uplatňování práva v řízení v prvním stupni [*omissis*] a 325,46 eura za účast v řízení o stížnosti týkající se rozhodnutí o nákladech řízení [*omissis*].

- 4 Opravný prostředek podaný žalovanou proti určení výše nákladů na zastoupení patentovou zástupkyní byl neúspěšný.
- 5 Prostřednictvím kasačního opravného prostředku, který odvolací soud uznal za přípustný, se žalovaná nadále domáhá zrušení napadeného usnesení o určení výše nákladů řízení v rozsahu, v němž jí v něm byla uložena náhrada nákladů na zastoupení patentovou zástupkyní.
- 6 II. Odvolací soud měl za to, že žalovaná musí požadované náklady na zastoupení patentovou zástupkyní uhradit na základě § 140 odst. 3 dřívějšího znění [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochranných známkách a jiných označeních), dále jen „MarkenG“]. Projednávaná věc je sporem o označení ve smyslu tohoto ustanovení. Podle § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG – a tedy ani v projednávané věci – nelze podle názoru odvolacího soudu zkoumat, zda byla účast patentové zástupkyně nutná k účelnému uplatňování práva nebo zda patentová zástupkyně oproti advokátovi pověřenému žalobkyní poskytla něco „navíc“. Výklad § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG v souladu se směrnicí, který by bylo třeba provést s ohledem na čl. 3 odst. 1 a článek 14 směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, za účelem přezkoumání, zda bylo zapojení patentového zástupce nutné, podle odvolacího soudu nepřichází v úvahu, jelikož § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG je s těmito ustanoveními směrnice v souladu a takový výklad by jednoznačně byl v rozporu se záměrem zákonodárce. Ustanovení § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG podle něj neporušuje ani obecnou zásadu rovnosti zakotvenou v čl. 3 odst. 1 GG [Grundgesetz (Základní zákon)], jelikož pro rozdílný přístup k náhradě nákladů na zastoupení patentovými zástupci ve sporech o označení oproti obecné náhradě nákladů v občanskoprávním řízení, která zahrnuje pouze náhradu nákladů nutných pro uplatňování práva, existuje dostatečný objektivní důvod, protože zákonodárce účast patentových zástupců ve sporech o označení z hlediska náhrady nákladů zvýhodnil z důvodu jejich zvláštní odbornosti.
- 7 III. Úspěch kasačního opravného prostředku závisí na výkladu čl. 3 odst. 1 a článku 14 směrnice 2004/48/ES. Před vydáním rozhodnutí o opravném prostředku je proto třeba přerušit řízení a podle čl. 267 prvního pododstavce písm. b) a třetího pododstavce SFEU předložit Soudnímu dvoru Evropské unie žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.
- 8 1. Podle § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG, jehož znění bylo s účinky od 14. ledna 2019 s totožným obsahem převzato do ustanovení § 140 odst. 4 MarkenG, se z nákladů, které vzniknou v důsledku účasti patentového zástupce ve sporu o označení, nahrazují poplatky podle § 13 RVG [Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (zákon o odměnách advokátek a advokátů)] a dále nutné hotové výdaje patentového zástupce. Podle § 125e odst. 5 MarkenG se toto ustanovení obdobně použije na řízení před soudy pro ochranné známky EU. Náhrada nákladů na zastoupení patentovým zástupcem se osobě

povinné k náhradě nákladů řízení uloží v řízení o určení výše nákladů řízení podle § 104 ZPO [omissis].

- 9 2. Odvolací soud měl v souladu s ustálenou judikaturou Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) a názorem, který zcela převládá v odborné literatuře, za to, že podle § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG lze náhradu nákladů na zastoupení patentovou zástupkyní přiznat.
- 10 V souladu s tím se náklady vzniklé v důsledku účasti patentového zástupce ve sporu o označení podle § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG nahrazují bez ohledu na to, zda byla účast patentového zástupce nutná k účelnému uplatňování nebo bránění práva ve smyslu § 91 odst. 1 první věty ZPO. Relevantní není ani to, zda patentový zástupce oproti advokátovi poskytl něco „navíc“ [omissis][omissis].
- 11 Ohledně mimosoudního uplatňování práva, zejména účasti patentového zástupce na přípravě výzvy k upuštění od zasahování do práv k ochranné známce, Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) naproti tomu konstatoval, že analogické použití § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG nepřichází v úvahu a že náhradu nákladů na účast patentového zástupce tedy lze přiznat pouze v případech, že tato účast byla potřebná [omissis].
- 12 3. V současnosti ovšem z hlediska unijního práva existují závažné pochybnosti o tom, zda je § 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG slučitelný s unijní právní úpravou uvedenou v čl. 3 odst. 1 a článku 14 směrnice 2004/48/ES.
- 13 a) Podle čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 2004/48/ES stanoví členské státy opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví, na něž se vztahuje tato směrnice. Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být spravedlivá a nestranná a nesmějí být nadměrně složitá nebo nákladná, nesmějí obsahovat nerozumné lhůty ani nesmějí mít za následek bezdůvodná zdržení. Podle článku 14 směrnice 2004/48/ES členské státy zajistí, aby rozumné a přiměřené náklady řízení a další náklady strany úspěšné ve sporu byly zpravidla uhrazeny stranou, která ve sporu neuspěla, jestliže tomu nebrání spravedlnost. Podle bodu 17 odůvodnění směrnice 2004/48/ES je třeba opatření, řízení a nápravná opatření stanovená touto směrnicí pro každý případ určit takovým způsobem, aby byla řádně zohledněna zvláštní povaha daného případu, včetně zvláštních vlastností každého práva duševního vlastnictví, a ve vhodných případech úmyslná nebo neúmyslná povaha tohoto porušení práva.
- 14 b) Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že článek 14 směrnice 2004/48/ES musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že straně, která ve sporu neuspěla, je uložena náhrada nákladů řízení vynaložených stranou, která ve sporu uspěla, a která umožňuje soudu, který o těchto nákladech rozhoduje, aby zohlednil zvláštní okolnosti projednávané věci, a ve vztahu k nákladům na pomoc advokáta stanoví systém paušálních sazeb, pakliže tyto sazby zajišťují, že náklady, které má hradit strana, která ve sporu neuspěla, jsou rozumné, což musí ověřit předkládající soud. Soudní dvůr dále

- konstatoval, že článek 14 směrnice 2004/48/ES brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví paušální sazby, které z důvodu nedostatečné výše maximálních částek, které jsou součástí těchto sazeb, nezajišťují přinejmenším to, aby strana, která ve sporu neuspěla, uhradila podstatnou a přiměřenou část rozumných nákladů vynaložených stranou, která měla ve sporu úspěch [rozsudek Soudního dvora ze dne 28. července 2016, *United Video Properties*, C-57/15, (*omissis*) bod 32].
- 15 Dále Soudní dvůr konstatoval, že článek 14 směrnice 2004/48/ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním předpisům, které stanovují náhradu nákladů za technické poradenství pouze v případě pochybení strany, která ve sporu neuspěla, pokud tyto náklady přímo a úzce souvisí se soudním řízením, jehož cílem je zajistit dodržování práva duševního vlastnictví [rozsudek Soudního dvora *United Video Properties*, C-57/15, (*omissis*) bod 40]. Podle názoru Soudního dvora tuto souvislost nevykazují náklady na zjištění porušení práva a totožnosti porušovatele, které byly vynaloženy v rámci činností, jež se týkají mimo jiné obecného sledování trhu, které provádí technický poradce, a jím prováděného zjišťování možných porušení práva duševního vlastnictví, která se týkají porušovatelů, jejichž totožnost není v takové fázi známa. Pakliže jsou naproti tomu služby technického poradenství bez ohledu na svou povahu nezbytné k řádnému podání žaloby, která směřuje v konkrétním případě k zajištění dodržování takového práva, náklady spojené s pomocí takového poradce spadají pod „další náklady“, které mají být podle článku 14 směrnice 2004/48/ES hrazeny stranou, která ve sporu neuspěla [rozsudek Soudního dvora *United Video Properties*, C-57/15, (*omissis*) bod 39].
- 16 c) S ohledem na výše uvedené se zdá sporné, zda je s čl. 3 odst. 1 a článkem 14 směrnice 2004/48/ES slučitelné, pokud § 140 odst. 4 MarkenG (§ 140 odst. 3 dřívějšího znění MarkenG) stanoví náhradu nákladů na zastoupení patentovým zástupcem, aniž je nutno přezkoumat nutnost zapojení patentového zástupce.
- 17 aa) Z hlediska unijního práva existují pochybnosti zaprvé proto, že náhrada nákladů za činnost patentové zástupkyně, jejíž zapojení nebylo nutné pro účelné uplatňování práva, by v rozporu s čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/48/ES mohla být nadměrně nákladná [*omissis*][*omissis*]. Tak by tomu mohlo být například v případě, že by činnost vykonanou patentovou zástupkyní – například řešerši v oblasti ochranných známek – mohl stejně tak uskutečnit již pověřený advokát, pokud se jedná o advokáta se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví (tzv. „*Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz*“). Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) v takovém případě vyloučil možnost náhrady nákladů na účast patentového zástupce vzniklých před zahájením soudního řízení, na kterou se § 140 odst. 3 [dřívějšího znění] MarkenG nevztahoval, protože [jeho účast] nebyla potřebná k účelnému uplatňování práva [*omissis*].
- 18 Rovněž s ohledem na skutečnost, že směrnice 2004/48/ES má zajistit vysokou úroveň ochrany vnitřního trhu, a proto musí být řízení a nápravná opatření, která jsou v ní stanovena, odrazující (srov. bod 10 odůvodnění a čl. 3 odst. 2 směrnice),

se jeví jako oprávněné vyloučit úhradu nepřiměřených nákladů z důvodu neobvykle vysokých odměn sjednaných mezi stranou, která měla ve sporu úspěch, a jejím advokátem, či proto, že advokát poskytl služby, které nejsou považovány za nezbytné k zajištění dodržování dotčeného práva duševního vlastnictví [viz rozsudek Soudního dvora United Video Properties, C-57/15, (*omissis*) bod 25].

- 19 bb) Další pochybnosti o souladu s unijním právem vyvstávají, protože náhrada nákladů za činnost patentové zástupkyně, jejíž zapojení nebylo nutné pro účelné uplatňování práva, by nemohla být přiměřená ve smyslu článku 14 směrnice 2004/48/ES. Náhrada takových nákladů by dále mohla postrádat přímou a úzkou souvislost s žalobou podanou za účelem vymožení dodržování práv z ochranné známky [*omissis*], která je podle článku 14 směrnice 2004/48/ES nezbytná.
- 20 Soulad s unijním právem je pochybný rovněž proto, že článek 14 směrnice 2004/48/ES vyžaduje, aby soud pověřený rozhodnutím o nákladech řízení při určování opatření, řízení a nápravných opatření stanovených touto směrnicí řádně zohlednil zvláštní povahu daného případu [viz rozsudek Soudního dvora United Video Properties, C-57/15, (*omissis*) bod 23]. Náhrada nákladů na zastoupení patentovým zástupcem uložena bez ohledu na to, zda bylo zapojení patentového zástupce potřebné k účelnému uplatňování práva, zvláštní povahu daného případu dostatečně nezohledňuje.

[*omissis*]