

Sprawa C-531/20

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

19 października 2020 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Bundesgerichtshof (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

24 września 2020 r.

Strona pozwana i wnosząca zażalenie:

NovaText GmbH

Strona powodowa i druga strona postępowania zażaleniowego:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF

POSTANOWIENIE

[...]

z dnia

24 września 2020 r.

w postępowaniu zażaleniowym

NovaText GmbH, [...]

strona pozwana i wnosząca zażalenie,

[...]

przeciwko

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

strona powodowa i druga strona postępowania zażaleniewego,

[...] **[Or. 2]**

Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) (I izba cywilna) w dniu 24 września 2020 r. [...]

postanowił:

- I. Postępowanie zostaje zawieszono.
- II. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kieruje się następujące pytanie prejudycjalne w przedmiocie wykładni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, z dnia 30 kwietnia 2004 r., s. 45):

Czy art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który nakłada na stronę przegrywającą sprawę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą powstałych w związku z udziałem rzecznika patentowego w postępowaniu sądowym w sprawie znaków towarowych, niezależnie od tego, czy udział rzecznika patentowego był konieczny dla właściwego dochodzenia roszczeń? **[Or. 3]**

Uzasadnienie:

- 1 I. Strona powodowa wniosła przeciwko pozwanej pozew o zaniechanie naruszania jej unijnych znaków towarowych i wystąpiła z dalszymi roszczeniami na podstawie prawa o znakach towarowych. Spór został zakończony pisemną ugodą zgodnie z § 278 ust. 6 ZPO (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „ZPO”). Postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. Landgericht (sąd krajowy) obciążył stronę pozwaną kosztami postępowania i ustalił wartość przedmiotu sporu na 50 000 EUR. Skierowane przeciwko temu rozstrzygnięciu zażalenie pozwanego nie zostało uwzględnione.
- 2 Pełnomocnik procesowy strony powodowej wskazał w pozwie na udział rzecznika patentowego, a w postępowaniu o ustalenie kosztów zapewnił jako adwokat, że rzecznik patentowy faktycznie uczestniczył w postępowaniu. Każde pismo procesowe przedkładane do sądu było uzgadniane z rzecznikiem patentowym. Rzecznik patentowy w ten sposób uczestniczył również w negocjacjach ugodowych, chociaż rozmowy telefoniczne były prowadzone wyłącznie między pełnomocnikami procesowymi stron.

- 3 Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r. Landgericht ustalił koszty podlegające zwrotowi na rzecz powoda na kwotę 10 528,95 EUR powiększoną o odsetki w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej stopy bazowej, poczynsz od dnia 28 września 2017 r. Zgodnie z wnioskiem powoda, Landgericht uznał przy tym, że zwrotowi podlegają koszty rzecznika patentowego w wysokości 4867,70 EUR w postępowaniu w pierwszej instancji [...] oraz w wysokości 325,46 EUR w związku z udziałem w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym rozstrzygnięcia w sprawie kosztów [...]. **[Or. 4]**
- 4 Natychmiastowe zażalenie pozwanego na postanowienie w sprawie ustalenia wysokości kosztów rzecznika patentowego nie zostało uwzględnione.
- 5 W drodze dopuszczonego przez sąd odwoławczy środka zaskarżenia strona pozwana w dalszym ciągu wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia o ustaleniu kosztów w zakresie, w jakim ustala ono zwrot przez stronę pozwaną kosztów rzecznika patentowego.
- 6 II. Sąd odwoławczy przyjął, że dochodzone koszty w związku z udziałem rzecznika patentowego podlegają zwrotowi przez stronę pozwaną na podstawie § 140 ust. 3 MarkenG (ustawy o znakach towarowych, zwanej dalej „MarkenG”) w dawnym brzmieniu. Przedmiotowy spór jest sprawą z dziedziny prawa znaków towarowych w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie z § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu – a zatem również w przedmiotowym sporze – nie było konieczne badanie, czy udział rzecznika patentowego był konieczny do właściwego dochodzenia roszczeń lub czy rzecznik patentowy wykonał „dodatkową pracę” w stosunku do pracy zleconej przez stronę powodową adwokatowi. Zgodna z dyrektywą wykładnia § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, odnosząca się do art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, mająca na celu zbadanie, czy zaangażowanie rzecznika patentowego było konieczne, jest wykluczona, ponieważ § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu odpowiada tym przepisom dyrektywy i taka wykładnia byłaby wyraźnie sprzeczna z celem ustawodawcy. Ponadto § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu nie narusza ogólnej zasady równości wynikającej z art. 3 ust. 1 GG (Grundgesetz, ustawy zasadniczej), ponieważ istnieje wystarczająca materialna podstawa uzasadniająca nierówne traktowanie w zakresie zwrotu kosztów rzeczników patentowych w sprawach z dziedziny prawa znaków towarowych w porównaniu ze zwrotem na ogólnych zasadach kosztów w postępowaniu cywilnym, który obejmuje jedynie koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń. Ustawodawca uprzywilejował bowiem w zakresie kosztów udział rzeczników patentowych w sprawach o znaki towarowe ze względu na ich specjalistyczną wiedzę. **[Or. 5]**
- 7 III. Powodzenie zażalenia zależy od wykładni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE. Przed rozstrzygnięciem w przedmiocie środka odwoławczego należy zatem zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 ust. 1 lit. b) i ust. 3 TFUE.

- 8 1. Zgodnie z § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, którego treść została ze skutkiem od dnia 14 stycznia 2019 r. przeniesiona do przepisu § 140 ust. 4 MarkenG, zwrotowi z tytułu kosztów udziału rzecznika patentowego w sprawie o znaki towarowe podlegają opłaty zgodnie z § 13 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ustawy o wynagrodzeniu adwokatów), a także niezbędne wydatki poniesione przez rzecznika patentowego. Zgodnie z § 125e ust. 5 MarkenG przepis ten stosuje się odpowiednio do postępowań w sprawie unijnych znaków towarowych. Koszty rzecznika patentowego ustala się w postępowaniu w sprawie o ustalenie wysokości kosztów na podstawie § 104 ZPO i nakłada na stronę zobowiązaną do pokrycia kosztów [...].
- 9 2. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) i przeważającym w literaturze przedmiotu poglądem sąd odwoławczy stwierdził, iż koszty rzecznika patentowego podlegają zwrotowi na podstawie § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu.
- 10 Zgodnie z tym przepisem koszty poniesione w związku z udziałem rzecznika patentowego w sprawie o dziedziny prawa znaków towarowych podlegają zwrotowi na podstawie z § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, niezależnie od tego, czy udział rzecznika patentowego był konieczny dla właściwego dochodzenia roszczeń lub obrony prawnej w rozumieniu § 91 ust. 1 zdanie 1 ZPO. Nie ma również znaczenia, czy rzecznik patentowy wykonał „dodatkową pracę” w stosunku do pracy adwokata [...] [Or. 6] [...].
- 11 Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) orzekł natomiast, że w przypadku pozasądowego dochodzenia roszczeń, w szczególności udziału rzecznika patentowego w przygotowaniu wezwania do zaniechania naruszeń na gruncie prawa o znakach towarowych, nie można stosować analogicznie § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu, a zatem koszty udziału rzecznika patentowego podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy udział ten był konieczny. [...].
- 12 3. Na gruncie prawa Unii istnieją jednak obecnie poważne wątpliwości, czy § 140 ust. 3 MarkenG w dawnym brzmieniu jest zgodny z przepisami unijnymi zawartymi w art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE.
- 13 a) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też [Or. 7] nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień. Artykuł 14 dyrektywy 2004/48/WE stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane z reguły przez stronę przegrywającą, chyba że sprawiedliwość na to nie pozwala. Zgodnie z motywem 17 dyrektywy 2004/48/WE przewidziane w tej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób

uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia.

- 14 b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że art. 14 dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, które przewiduje, że strona przegrywająca pokrywa koszty sądowe poniesione przez stronę wygrywającą, daje sędziemu orzekającemu w przedmiocie tych kosztów możliwość uwzględnienia specyfiki rozpatrywanej przez niego sprawy i zawiera system stawek ryczałtowych w zakresie zwrotu kosztów adwokackich, pod warunkiem że stawki te zapewniają, by koszty ponoszone przez stronę przegrywającą były rozsądne, czego sprawdzenie należy do sądu odsyłającego. Trybunał orzekł ponadto, że art. 14 dyrektywy 2004/48/WE sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu przewidującemu stawki ryczałtowe, które – ze względu na zbyt niskie maksymalne kwoty – nie zapewniają, by co najmniej znaczna i stosowna część rozsądnych kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą została pokryta przez stronę przegrywającą (wyrok Trybunału z dnia 28 lipca 2016 r. - C-57/15, [...] pkt 32 - United Video Properties). **[Or. 8]**
- 15 Trybunał orzekł ponadto, że art. 14 dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym przewidującym zwrot kosztów doradcy dysponującego wiedzą techniczną tylko w przypadku nieprawidłowego zachowania strony przegrywającej w zakresie, w jakim koszty te są bezpośrednio i ściśle związane z postępowaniem sądowym mającym na celu zapewnienie poszanowania prawa własności intelektualnej (wyrok Trybunału, C-57/15, [...] pkt 40 – United Video Properties). Zdaniem Trybunału związek nie istnieje pomiędzy kosztami poszukiwania i identyfikacji poniesionymi w ramach działalności mającej na celu między innymi ogólną obserwację rynku prowadzoną przez doradcę dysponującego wiedzą techniczną, a wykryciem przez niego możliwych naruszeń prawa własności intelektualnej, które można na tym etapie przypisać nieznanym naruszającym. Natomiast jeżeli usługi, niezależne od ich charakteru, świadczone przez doradcę dysponującego wiedzą techniczną, są niezbędne do skutecznego wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu w konkretnym przypadku zapewnienie poszanowania takiego prawa, to koszty związane z pomocą tego doradcy są objęte „innymi wydatkami”, które na mocy art. 14 dyrektywy 2004/48 powinny być pokryte przez stronę przegrywającą (wyrok Trybunału, C-57/15, [...] pkt 39 – United Video Properties).
- 16 c) W tym kontekście wydaje się wątpliwe, czy jest zgodna z art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE sytuacja, w której § 140 ust. 4 MarkenG (§ 140 ust. 3 MarkenG w poprzedniej wersji) przewidywał zwrot kosztów rzecznika patentowego bez badania konieczności jego zaangażowania.
- 17 aa) Wątpliwości na gruncie prawa Unii istnieją, ponieważ, po pierwsze, zwrot kosztów czynności rzecznika patentowego, którego udział nie był konieczny do właściwego dochodzenia roszczeń, może być nadmiernie kosztowny, co byłoby

sprzeczne z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE ([...] **[Or. 9]** [...]). Może to dotyczyć np. przypadku, w którym czynność wykonywana przez rzecznika patentowego – np. zbieranie informacji o znakach towarowych – mogła równie dobrze zostać wykonana przez adwokata, któremu zlecono już prowadzenie sprawy, jeżeli jest on specjalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej. W takim przypadku Bundesgerichtshof zaprzeczył możliwości zwrotu kosztów udziału rzecznika patentowego w przedsądowych działaniach – które nie są objęte dyspozycją § 140 ust. 3 MarkenG – ponieważ nie było to konieczne dla właściwego dochodzenia roszczeń. [...]

- 18 Również ze względu na fakt, że dyrektywa 2004/48/WE ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym, przewidziane w niej procedury i środki naprawcze muszą mieć charakter odstrasżający (zob. motyw 10 i art. 3 ust. 2 dyrektywy). Wydaje się zatem uzasadnione wyłączenie zwrotu nadmiernych kosztów wynikających z faktu, że strona wygrywająca i jej adwokat uzgodnili niezwykle wysokie honoraria lub że adwokat świadczy usługi, które nie są uważane za konieczne dla zapewnienia poszanowania danego prawa własności intelektualnej (zob. wyrok Trybunału, C 57/15, [...] pkt 25 - United Video Properties).
- 19 bb) Istnieją dalsze wątpliwości co do zgodności z prawem Unii, ponieważ zwrot kosztów czynności rzecznika patentowego, którego zaangażowanie nie było konieczne do właściwego dochodzenia roszczeń, może nie być proporcjonalne w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2004/48/WE. Zwrot takich kosztów mógłby ponadto nie mieć - wymaganego na mocy art. 14 dyrektywy 2004/48/WE – bezpośredniego i ścisłego związku z powództwem dotyczącym zapewnienia poszanowania praw do znaku towarowego. [...]. **[Or. 10]**
- 20 Zgodność z prawem Unii jest również wątpliwa z tego względu, iż art. 14 dyrektywy 2004/48/WE wymaga, aby sąd rozpatrujący wniosek o zwrot kosztów należycie uwzględnił specyfikę danego przypadku przy określaniu środków, procedur i środków naprawczych przewidzianych w dyrektywie (zob. wyrok Trybunału, C-57/15, [...] pkt 23 - United Video Properties). Zwrot kosztów rzecznika patentowego, niezależnie od tego, czy zaangażowanie rzecznika patentowego było konieczne dla właściwego dochodzenia roszczeń, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu specyfiki danego przypadku.

[...]