JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
11 päivänä marraskuuta 2021 [1]

Asia C-531/20

NovaText GmbH
vastaan
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesgerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa))

Ennakkoratkaisumenettely – Immateriaalioikeudet – Direktiivi 2004/48/EY – 3 ja 14 artikla – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot – Oikeudenkäyntikulut – Muut kulut – Patenttiasiamiehen palveluista aiheutuneet kulut – Sellaisen lainsäädännön tulkinta, jonka mukaan patenttiasiamiehen toiminnasta aiheutuneet kulut otetaan huomioon oikeudenkäyntikuluja vahvistettaessa riippumatta siitä, oliko tämän asiamiehen osallistuminen välttämätöntä oikeuksien puolustamisen kannalta – Tuomioistuinvalvonnan ulottuvuus

1. Tuomiossa United Video Properties [2] unionin tuomioistuin tarkasteli ongelmia, joita oli aiheutunut niistä direktiivin 2004/48/EY [3] artikloista, jotka liittyvät oikeudenkäyntikulujen ja muiden kulujen korvaamiseen immateriaalioikeuksia (mukaan lukien teollisoikeuksia) koskevissa asioissa.

2. Käsiteltävässä asiassa Bundesgerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) pyytää unionin tuomioistuinta jälleen kerran tulkitsemaan direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklaa sekä selventämään tuomion United Video Properties seurauksia.

3. Se pyytää unionin tuomioistuimelta tätä uutta kannanottoa sen määrittämiseksi, voidaanko unionin oikeuden mukaisina pitää sellaisia Saksan liittotasavallan säännöksiä, joilla oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan ehdottomasti korvaamaan patenttiasiamiehen (Patentanwalt) käyttämisestä tavaramerkkiasiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, vaikka tämän asiamiehen käyttäminen ei olisi ollut välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.

[1] Alkuperäinen kieli: espanja.

[2] Tuomio 28.7.2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; jäljempänä tuomio United Video Properties). Unionin tuomioistuin on aiemmin lausunut immateriaalioikeuksien suojaa koskevissa oikeudenkäynneissä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista 18.10.2011 antamassaan tuomiossa Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, 48 ja 49 kohta) ja 16.7.2015 antamassaan tuomiossa Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, 72 kohta), mutta se ei ole ottanut kantaa tässä tarkasteltavaan kysymykseen.

[3] Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2004, L 157, s. 45).

4. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämästä kansallisen oikeuden kuvauksesta ilmenee lähinnä seuraavaa:

– Oikeudenkäyntikulujen ja muiden kulujen maksamisessa pääsääntönä on, että oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen on korvattava oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle ainoastaan ne oikeudenkäyntikulut, jotka ovat *välttämättömiä*.

– Immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa patenttiasiamiehen toiminnasta aiheutuneet kulut sitä vastoin määrätään oikeudenkäyntikuluja vahvistettaessa *joka tapauksessa* oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen korvattavaksi ilman, että tuomioistuin voi arvioida, oliko tällaisen asiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Unionin oikeus: direktiivi 2004/48

5. Direktiivin 2004/48 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Tämä direktiivi koskee teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja. Tässä direktiivissä käsite teollis- ja tekijänoikeudet käsittää myös teollisoikeudet.”

6. Direktiivin 2004/48 2 artiklassa (”Soveltamisala”) säädetään seuraavaa:

”1. Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja sovelletaan 3 artiklan mukaisesti kaikkiin yhteisön lainsäädännössä ja/tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjen tai säädettävien keinojen käyttämistä, sikäli kuin mainitut keinot ovat edullisempia oikeudenhaltijoille.

_ _”

7. Direktiivin 2004/48 3 artiklassa (”Yleinen velvoite”) säädetään seuraavaa:

”1. 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 ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin.

2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi.”

8. Direktiivin 2004/48 14 artiklassa (”Oikeudenkäyntikulut”) säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kohtuulliset ja oikeasuhteiset oikeudenkäyntikulut ja muut oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut kuuluvat yleensä oikeudenkäynnin hävinneen maksettaviksi, jollei se ole kohtuutonta.”

B Saksan oikeus: tavaramerkkilaki

9. Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz, jäljempänä tavaramerkkilaki)[4] 140 §:n 3 momentissa, sellaisena kuin sitä sovelletaan käsiteltävään asiaan, säädetään, että patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkiriitaan aiheutuneista kuluista on korvattava asianajajien palkkioista 5.5.2004 annetun lain (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)[5] 13 §:n mukaiset palkkiot ja patenttiasiamiehen välttämättömät kulut.

10. Tavaramerkkilain 140 §:n 3 momenttia on saman lain 125e §:n 5 momentin nojalla sovellettava soveltuvin osin EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten menettelyissä.

II Tosiseikat, riita-asia ja ennakkoratkaisukysymys

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (jäljempänä yliopisto) nosti Landgericht Mannheimissa (alueellinen alioikeus, Mannheim, Saksa)[6] NovaText GmbH:tä vastaan kieltokanteen, jossa tätä vaadittiin lopettamaan sen EU-tavaramerkkien loukkaaminen ja tunnustamaan sen oikeudet kyseisiin merkkeihin.

12. Yliopiston asianajaja ilmoitti kannekirjelmässä patenttiasiamiehen osallistumisesta oikeudenkäyntiin.

13. Riita-asian käsittely päättyi asianosaisten siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung, jäljempänä ZPO) 278 §:n 6 momentin mukaisesti tekemään sovintosopimukseen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi 23.5.2017 antamallaan päätöksellä.

14. Samana päivänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvisti riidan arvoksi 50 000 euroa ja velvoitti NovaTextin korvaamaan oikeudenkäyntikulut. NovaTextin tästä päätöksestä tekemä valitus hylättiin.

15. Niiden oikeudenkäyntikulujen määräksi, jotka NovaTextin oli korvattava yliopistolle, vahvistettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 8.12.2017 antamalla ratkaisulla 10 528,95 euroa. Tästä määrästä 4 867,70 euroa oli patenttiasiamiehen toiminnasta ensimmäisen oikeusasteen menettelyssä aiheutuneita kuluja ja 325,46 euroa oikeudenkäyntikuluja koskeneessa valitusmenettelyssä aiheutuneita kuluja.[7]

4 BGBl. 1994 I, s. 3082.

5 BGBl. 2004 I, s. 718.

6 Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimet toimivat käsiteltävässä asiassa EU-tavaramerkkejä käsittelevinä tuomioistuimina.

7 Yliopiston asianajaja vahvisti, että patenttiasiamies oli todellakin osallistunut oikeudenkäyntiin ja että jokaisesta tuomioistuimeen jätetystä kirjelmästä oli sovittu patenttiasiamiehen kanssa. Kyseinen asiamies oli osallistunut myös sovintosopimuksesta käytyihin neuvotteluihin.

16. NovaText valitti tästä ratkaisusta Oberlandesgericht Karlsruheen (osavaltion ylioikeus, Karlsruhe, Saksa) ja vaati, että oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta annettu ratkaisu kumotaan siltä osin kuin siinä velvoitetaan NovaText korvaamaan patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuneita kuluja.

17. Muutoksenhakutuomioistuin hylkäsi NovaTextin valituksen seuraavista syistä:

– Koska kyseessä on tavaramerkkiriita, siinä ei tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentin mukaan voida tutkia, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta tai oliko patenttiasiamies suorittanut jonkinlaisia ”lisäpalveluja” yliopiston valtuuttamaan asianajajaan nähden.

– Tavaramerkkilain 140 §:n 3 momenttia ei voida tulkita direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan mukaisesti siten, että tutkitaan, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä.

– Tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentti ei myöskään ole Saksan perustuslain (Grundgesetz) 3 §:n 1 momenttiin sisältyvän yleisen yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

18. Ylioikeuden ratkaisusta valitettiin Bundesgerichtshofiin. Esiteltyään tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentille annetun vallitsevan tulkinnan[8] Bundesgerichtshof päätteli tuomion United Video Properties perusteella, että kyseinen säännös voi olla ristiriidassa direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan kanssa, luettuina yhdessä sen johdanto-osan 17 perustelukappaleen kanssa.

19. Bundesgerichtshofin mukaan oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen automaattisesta velvoittamisesta korvaamaan patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuneet kulut riippumatta siitä, oliko tämän asiamiehen osallistuminen välttämätöntä, voi aiheutua ongelmia kolmella eri tasolla:

– Ensinnäkin patenttiasiamiehen, jonka osallistuminen ei olisi ollut välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta, toiminnasta aiheutuneiden kulujen korvaaminen voi olla liian kallista, mikä on direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 kohdan vastaista.

– Toiseksi tällaisten kulujen korvaaminen ei välttämättä ole direktiivin 2004/48 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla oikeasuhteista, jos patenttiasiamiehen toiminta ei liity suoraan ja läheisesti kanteeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkioikeuden noudattaminen.

– Kolmanneksi direktiivin 2004/48 14 artiklassa edellytetään, että tuomioistuin, jonka tehtävänä on lausua kulujen korvaamisesta, ottaa kyseisen tapauksen erityispiirteet asianmukaisesti huomioon (tuomio United Video Properties, 23 kohta). Kyseisen tapauksen erityispiirteitä ei kuitenkaan oteta riittävällä tavalla huomioon silloin, jos patenttiasiamiehen kulut korvataan

[8] Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan ylioikeus tulkitsi tavaramerkkilain 140 §:n 3 momenttia Bundesgerichtshofin vakiintuneen oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuudessa vallinneen näkemyksen mukaisesti. Kyseisestä oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta ilmenee, että patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkiriitaan aiheutuneet kulut on korvattava riippumatta siitä, oliko patenttiasiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön tai oikeuksien puolustamisen kannalta. Se kuitenkin huomauttaa, että tuomioistuimen ulkopuolisten oikeussuojakeinojen käytöstä ja etenkin patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeuden mukaiseen kehotusmenettelyyn Bundesgerichtshof on lausunut, että tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentin analoginen soveltaminen ei tule kyseeseen ja että patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuneet kulut voidaan näin ollen korvata vain, jos se oli välttämätöntä.

riippumatta siitä, oliko tämän asiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.

20. Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

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

III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

21. Ennakkoratkaisupyyntö kirjattiin saapuneeksi unionin tuomioistuimen kirjaamoon 19.10.2020.

22. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet NovaText ja Euroopan komissio.

23. Asiassa ei pidetty välttämättömänä järjestää istuntoa asianosaisten kuulemiseksi.

IV Asian tarkastelu

A Alustavat huomautukset

24. Käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty, että patenttiasiamiehen palkkiot ja muut kulut voivat lähtökohtaisesti kuulua direktiivin 2004/48 14 artiklan soveltamisalaan joko ”oikeudenkäyntikuluina” tai ”muina oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle aiheutuneina kuluina”. Tämä luonnehdinta kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle. [9]

25. Tämän lähtökohdan ymmärtäminen selkeyttää tarkastelua. Kun ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin rajaa kysymyksensä koskemaan pelkästään direktiivin 2004/48 14 artiklaa, se antaa ymmärtää, etteivät patenttiasiamiehen toiminnasta aiheutuneet kulut kuulu tutkimuskuluihin (tai muihin vastaaviin kuluihin), sillä jälkimmäisten korvaamisesta ei säädetä 14 artiklassa, vaan niistä säädetään oikeudenhaltijalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista koskevassa artiklassa.

26. Kuten ratkaisuehdotuksessani United Video Properties totesin, ”teknisten asiantuntijoiden ja avustajien osallistumisesta aiheutuvien kulujen käsitteeseen voidaan lukea erilaisia kuluja, jotka eivät välttämättä kuulu oikeudenkäyntikulujen käsitteeseen. Viimeksi mainittu käsite ei kata kuluja, jotka ainoastaan ’liittyvät’ kanteen nostamiseen tai jotka ovat aiheutuneet ’sen yhteydessä’, vaan ainoastaan ne kulut, jotka johtuvat välittömästi ja suoraan oikeudenkäynnistä. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi toteuttaa oikeudenkäyntiä edeltäviä toimia tai kuulla alustavasti tiettyjä avustajia tai asiantuntijoita, eivätkä nämä kulut kuulu oikeudenkäyntikuluihin. Direktiivin

[9] Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen argumentoinnista näyttää ilmenevän, että se luokittelee ne ”muiksi kuluiksi”.

johdanto-osan 26 perustelukappaleen mukaan immateriaalioikeuksien suojaamisen yhteydessä ’tutkimuksista ja tunnistamisesta aiheutuneet kulut’ kuuluvat oikeudenkäyntikuluja koskevan artiklan (14 artikla) sijasta vahingonkorvauksia koskevan artiklan (13 artikla) soveltamisalaan”. [10]

27. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen epäilykset eivät siis liity niinkään patenttiasiamiehen toiminnasta aiheutuneiden kulujen luonnehdintaan, [11] vaan ne liittyvät näiden kulujen määräämiseen automaattisesti oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen korvattaviksi.

28. Ei myöskään ole suoranaisesti kiistetty, että tämä automaatio on seurausta kansallisen säännöksen tulkinnasta:

– Siviilioikeudenkäynneissä aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta Saksan *tavanomaisesta* järjestelmästä [12] (jonka mukaan patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuneet kulut korvataan vain, jos ne olivat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että oikeudenkäynnin voittanut osapuoli voi tehokkaasti käyttää oikeuksiaan [13]) poiketen tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentilla otetaan käyttöön immateriaalioikeuksia koskevissa asioissa sovellettava *erityinen* järjestelmä.

– Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kansallisesta oikeudesta tekemän tulkinnan mukaan tästä erityisestä järjestelmästä seuraa, että patenttiasiamiehen osallistumisesta aiheutuneiden kulujen korvaaminen on lähes automaattista: riittää, että oikeudenkäynnin voittanut osapuoli vahvistaa, että patenttiasiamies on tosiasiallisesti osallistunut menettelyyn. [14]

– Patenttiasiamiehen osallistumisen ei siten tarvitse tuoda lisäarvoa asianosaisen valtuuttaman asianajajan tarjoamiin palveluihin nähden.

29. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ole esittänyt tietoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että se voisi *tulkita* kansallista lainsäädäntöä tavalla, joka on *sopusoinnussa* direktiivin 2004/48 14 artiklan kanssa (ylioikeus ei nähtävästi pitänyt tätä mahdollisena).

30. Koska Bundesgerichtshofilla on viime kädessä valta päättää, millä tavoin kansallista oikeutta on mahdollista tulkita, ja koska se ei ole viitannut sanallakaan edellä mainitsemaani seikkaan, en käsittele sitä tässä ratkaisuehdotuksessa.

31. En myöskään analysoi, mitä vaikutuksia tavaramerkkilain 140 §:n 3 momentin mahdollisella yhteensopimattomuudella unionin oikeuden kanssa voisi olla, koska silloin menisin ennakkoratkaisukysymyksen sanamuotoa pidemmälle. Ilman muuta ennakkoratkaisukysymyksen taustalla on epäilys tällaisesta yhteensopimattomuudesta.

[10] Ratkaisuehdotus United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, 79 kohta). Unionin tuomioistuin on todennut, että ”tutkimuksista ja tunnistamisesta aiheutuneet kulut, joita usein aiheutuu ennen oikeudenkäyntiä, eivät välttämättä kuulu mainitun direktiivin 14 artiklan soveltamisalaan” (tuomio United Video Properties, 35 kohta).

[11] Käsiteltävä asia eroaa tässä kohden asiasta Koch Media (C-559/20), jossa esitän ratkaisuehdotukseni tänä samana päivänä. Viimeksi mainitun asian ratkaisemiseksi on määriteltävä tarkemmin oikeudenkäyntikulujen, muiden kulujen ja vahingonkorvausten käsitteet.

[12] Ennakkoratkaisupyynnön 10 kohdan mukaan siitä säädetään ZPO:n 91 §:ssä.

[13] Ennakkoratkaisupyynnön mukaan sama periaate pätee tuomioistuimen ulkopuolisiin oikeussuojakeinoihin.

[14] Ennakkoratkaisupyynnön 2 kohta.

B Kohtuullisuus, oikeasuhteisuus ja tuomioistuinvalvonta direktiivin 2004/48 14 artiklan soveltamisessa

32. Direktiivi 2004/48 tavoitteena on ”lähentää [jäsenvaltioiden] lainsäädäntöjä, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso sisämarkkinoilla”.

33. Tästä pyrkimyksestä unionin tuomioistuin on todennut, että direktiivin 2004/48 14 artiklan tavoitteena on ”ehkäistä se, että ne, joiden oikeuksia on loukattu, jättävät ryhtymättä oikeudelliseen menettelyyn teollis- ja tekijänoikeuksiensa turvaamiseksi. – – teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaja vastaa yleensä kaikista menettelynsä taloudellisista seurauksista”. [15]

34. Kyseisen artiklan sanamuoto ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä sen lisäksi, että siinä käytetään ilmausta ”yleensä”, siinä velvoitetaan jäsenvaltiot korvaamaan ainoastaan ne oikeudenkäyntikulut, jotka ovat kohtuullisia [16] ja oikeasuhteisia. [17]

35. Kuten ratkaisuehdotuksessani United Video Properties totesin, ”kohtuullisuuden ja oikeasuhteisuuden määritelmät ovat siten keskeisiä sen selvittämisessä, onko oikeudenkäyntikulujen maksamiseen velvollisen asianosaisen maksettava toisen asianosaisen asianajajan palkkiot. Molempien vaatimusten on täytyttävä, jotta 14 artiklan sääntöä sovelletaan, mikä on johdonmukaista direktiivin 3 artiklan kanssa, jonka mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavien toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava ’oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja oikeasuhteisia’”. [18]

36. Kohtuullisuuden ja oikeasuhteisuuden vaatimusten täyttyminen on arvioitava tapauskohtaisesti, ja tämän arvioiminen on kansallisen tuomioistuimen asia. Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 17 perustelukappaleen mukaan kyseisessä direktiivissä ”säädetyt toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot olisi määriteltävä kussakin tapauksessa niin, että kyseisen tapauksen erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon”.

37. Mikäli riidanalainen osa kuluista luetaan – kuten käsiteltävässä asiassa – 14 artiklassa tarkoitettuihin oikeudenkäyntikuluihin, muistutan, että unionin tuomioistuimen mukaan tällaiset kulut aiheuttaneen toiminnan on liityttävä suoraan ja läheisesti asianomaiseen oikeudenkäyntiin.

38. Näistä lähtökohdista käsin pidän perusteltuina näkemyksiä, jotka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt tuomiossa United Video Properties vahvistettujen kriteerien soveltamisesta sen ratkaistavana olevassa asiassa.

15 Tuomio 18.10.2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, 49 kohta).

16 Tuomio United Video Properties, 24 kohta: ”– – Direktiivin 2004/48 14 artiklassa kuitenkin asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus varmistaa ainoastaan ’kohtuullisten’ oikeudenkäyntikulujen korvaaminen. Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäksi muun muassa, että jäsenvaltioiden säätämät menettelyt eivät saa olla tarpeettoman kalliita”.

17 Ibidem, 29 kohta: ”– – direktiivin 2004/48 14 artiklassa säädetään, että oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen maksettavaksi kuuluvien oikeudenkäyntikulujen on oltava ’oikeasuhteiset’. Sitä, ovatko kyseiset kulut oikeasuhteiset, ei kuitenkaan voida arvioida riippumatta niistä kuluista, joita oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle on tosiasiallisesti aiheutunut asianajoavun käyttämisestä, kunhan nämä kulut ovat tämän tuomion 25 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuulliset.”

18 Asia C-57/15 (EU:C:2016:201), 51 kohta. Totesin myös, miten ”joissakin direktiivin kielitoisinnoissa nämä kaksi määritelmää määrittävät sekä oikeudenkäyntikuluja että muita oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja. Toisissa taas (ranskan-, espanjan- ja italiankielisissä toisinnoissa) ne määrittävät ainoastaan oikeudenkäyntikuluja.” Katson edelleen, että ”säännöksen merkityksen mukaista on ulottaa määritelmät koskemaan molempia kuluja, kuten on tehty englannin-, saksan-, portugalin- ja hollanninkielisissä toisinnoissa.” (ratkaisuehdotuksen alaviite 18).

39. Ensinnäkin riidanalaisen kansallisen säännöksen automaattinen soveltaminen voi tietyissä tilanteissa merkitä sitä, että sillä rikotaan direktiivin 2004/48 3 artiklan 1 kohdassa asetettua kieltoa, jonka mukaan jäsenvaltioiden säätämät menettelyt ”eivät saa olla liian – – kalliita”.

40. Tältä osin unionin tuomioistuin viittaa nimenomaisesti tavoitteeseen sulkea ”korvattavuuden ulkopuolelle – – kuluja, jotka aiheutuvat – – siitä, että – – [asianajaja] tarjoaa palveluja, joita *ei voida pitää välttämättöminä* asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden noudattamisen varmistamiseksi” oikeutuksena kansallisessa lainsäädännössä mahdollisesti asetettaville rajoituksille, joiden ”tarkoituksena on varmistaa korvattavien kulujen kohtuullisuus”.[19]

41. Kulujen *välttämättömyyden* yhteys *kohtuullisuuteen* tulee esiin myös silloin, kun unionin tuomioistuin määrittää, milloin kulujen voidaan katsoa kuuluvan direktiivin 2004/48 14 artiklan soveltamisalaan: ”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 – – maksettava”.[20]

42. Kohtuullisuuden arvioinnissa on siten otettava huomioon kohtuullisen vaatimuksen käsite, johon viitataan direktiivin 2004/48 14 artiklan saksankielisessä toisinnossa.[21] Kulut, joiden korvaamista hävinneeltä asianosaiselta vaaditaan, voidaan siis rajata niihin ”välttämättömiin kustannuksiin”, joita oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle on aiheutunut.

43. Kulujen välttämättömyys määräytyy ennen muuta kansallisen lainsäädännön itsensä perusteella (esimerkiksi asianajajan käyttäminen voi olla pakollista). Välttämättömiksi voidaan kuitenkin luonnehtia myös toimintoja, jotka abstraktisti tarkasteltuina saattavat vaikuttaa joutavilta mutta jotka konkreettisesti tarkasteltuina ovat siinä määrin edistäneet kanteen menestymistä, ettei asiaa olisi voitettu ilman niitä.

44. Toiseksi olen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että tällaisten kulujen automaattinen korvaaminen ei voi olla direktiivin 2004/48 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla *oikeasuhteista*, jos patenttiasiamiehen toiminta ei liity suoraan ja läheisesti kanteeseen, jonka tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkioikeuden noudattaminen.

45. Oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen on siis korvattava oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle ainoastaan kulut, ”jotka suoraan ja läheisesti liittyvät asianomaiseen oikeudenkäyntiin”.[22] Tämän arvioimiseksi on tavallisesti ensin tarkasteltava, ovatko kulut välttämättömiä, minkä jälkeen on kyseisen tarkastelun perusteella määritettävä, onko tällainen liityntä olemassa.

[19] Tuomio United Video Properties, 25 kohta. Kursivointi tässä.

[20] Ibidem, 39 kohta. Kursivointi tässä.

[21] Direktiivin 14 artiklan saksankielisessä versiossa ”Prozesskosten und sonstigen Kosten – – soweit sind *zumutbar* und angemessen” (kursivointi tässä).

[22] Tuomio United Video Properties, 36 kohta.

46. Kulujen ja oikeudenkäynnin välillä ei ole suoraa ja läheistä liityntää, jos ensin mainitut ovat tarpeettomia, koska toiminta, josta ne ovat aiheutuneet, ei tuo menettelyyn juurikaan sellaista, mitä ei olisi jo näytetty toteen muilla seikoilla tai todisteilla. [23]

47. Kolmanneksi kaikki nämä toimenpiteet edellyttävät luonnollisestikin sitä, että niistä päätetään tuomioistuimessa, jolla on oltava itsenäistä harkintavaltaa voidakseen määrittää tapauskohtaisesti, milloin jotkin tietyt kulut ovat paitsi edellä esitetyllä tavalla välttämättömiä myös kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

48. Poistaakseni mahdolliset epäilykset tästä tuomioistuinten mukauttamisvallasta täsmennän, että tuomioistuinten valtuuksia tukee viime kädessä direktiivin 2004/48 14 artiklan viimeinen virke, jossa niille annetaan lupa päättää, etteivät kulut kuitenkaan kuulu oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen maksettavaksi, jos se on ”kohtuutonta”. [24]

49. Käsiteltävässä asiassa riitautettujen kaltaisten kulujen ehdoton ja automaattinen sisällyttäminen oikeudenkäyntikuluihin suodattamatta niitä tuomioistuimen harkinnalla, jossa arvioidaan, ovatko ne kyseiseen oikeusriitaan nähden välttämättömiä, kohtuullisia ja oikeasuhteisia, voisi avata kantajille mahdollisuuden väärinkäyttöön. Tällöin ne voisivat pelkällä asianajajansa ilmoituksella velvoittaa oikeudenkäynnin hävinneen osapuolen korvaamaan kuluja, jotka voivat olla turhia, liiallisia tai suhteettomia.

50. Direktiivin 2004/48 14 artiklaa on siten tulkittava kyseisen direktiivin systematiikan mukaisesti, ja vaikka kyseisen direktiivin tavoitteena on antaa immateriaalioikeuksien haltijoille korkeatasoista suojaa, tähän tavoitteeseen pyritään laiminlyömättä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitettuun tehokkaaseen oikeussuojaan liittyviä muita takeita.

51. Näin ollen ehdotan, että ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle vastataan, että direktiivin 2004/48 3 ja 14 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sellaiselle kansalliselle säännökselle, jolla oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan kulut, jotka oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle ovat aiheutuneet patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeudelliseen oikeudenkäyntiin, riippumatta siitä, oliko kyseisen asiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.

V Ratkaisuehdotus

52. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 3 ja 14 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle säännökselle, jolla oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan kulut, jotka oikeudenkäynnin voittaneelle osapuolelle ovat aiheutuneet

[23] A priori on vaikea määrittää, minkälaisia todisteita tuomioistuimet kulloinkin edellyttävät. Todisteiden toimittamista jo toteen näytetyistä tosiseikoista, joita kukaan ei ole kiistänyt, pidetään yleensä tarpeettomana. Jos sitä vastoin todisteilla pyritään kumoamaan vastapuolen väitteet ja kyseenalaistamaan jo esitetyn näytön pätevyys, niillä on luonnollisestikin enemmän todistusvoimaa. Tässä tapauksessa sen, että lisätodisteet eivät lopulta vaikuta tuomioistuimesta välttämättömiltä, koska alun perin esitetyt todisteet ovat sen mielestä riittäviä, ei pitäisi merkitä (lisätodisteista aiheutuneiden) kulujen korvaamista koskevan oikeuden menettämistä.

[24] Tuomio United Video Properties, 31 kohta: kohtuuden vuoksi tapahtuva ”poissulkeminen koskee nimittäin kansallisia sääntöjä, joiden perusteella tuomioistuin voi erityistapauksessa, jossa oikeudenkäyntikuluja koskevan yleisen järjestelmän soveltaminen johtaisi epäoikeudenmukaisena pidettävään lopputulokseen, poikkeuksellisesti poiketa kyseisestä järjestelmästä”.

patenttiasiamiehen osallistumisesta tavaramerkkioikeudelliseen oikeudenkäyntiin, riippumatta siitä, oliko kyseisen asiamiehen osallistuminen välttämätöntä tarkoituksenmukaisen oikeussuojakeinojen käytön kannalta.