Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 11 listopada 2021 r.[1]

Sprawa C-531/20

NovaText GmbH
przeciwko
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Dyrektywa 2004/48/WE – Artykuły 3 i 14 – Środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do realizacji praw własności intelektualnej – Koszty procesowe – Inne wydatki – Koszty związane z usługami rzecznika patentowego – Wykładnia uregulowania, zgodnie z którym koszty rzecznika patentowego uwzględnia się przy ustalaniu kosztów sądowych niezależnie od tego, czy są one niezbędne dla dochodzenia roszczenia – Zakres kontroli sądowej

1. W wyroku United Video Properties[2] Trybunał Sprawiedliwości zmierzył się z problemami wynikającymi z przepisów dyrektywy 2004/48/WE[3], a dotyczącymi zwrotu kosztów sądowych oraz innych wydatków związanych z postępowaniem sądowym w sporach dotyczących praw własności intelektualnej (w tym praw własności przemysłowej).

2. Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o ponowne dokonanie wykładni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48 oraz wyjaśnienie skutków wyroku United Video Properties.

3. Sąd odsyłający precyzuje, że celem nowego postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości jest ustalenie, czy zgodne z prawem Unii są przepisy, które w Republice Federalnej Niemiec nakładają na stronę przegrywającą obowiązek zwrotu, pod rygorem ich egzekucji, kosztów związanych z udziałem w postępowaniu rzecznika patentowego (*Patentanwalt*), nawet jeśli jego udział nie był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia w postępowaniu w przedmiocie znaków towarowych.

1 Język oryginału: hiszpański.

2 Wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., C-57/15, EU:C:2016:611, zwany dalej „wyrokiem United Video Properties”. Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w przedmiocie kosztów sądowych w postępowaniach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej w wyrokach: z dnia 18 października 2011 r., Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 48, 49; z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 72, nie odnosząc się jednak do kwestii stanowiących przedmiot niniejszej sprawy.

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).

4. Zgodnie z wyjaśnieniami w przedmiocie prawa krajowego, które przedstawił w skrócie sąd odsyłający:

– ogólna zasada dotycząca ponoszenia kosztów sądowych oraz innych wydatków związanych z postępowaniem stanowi, że strona przegrywająca musi zwrócić stronie wygrywającej koszty *niezbędnych* czynności procesowych;

– natomiast w postępowaniach dotyczących praw własności intelektualnej koszt wynagrodzenia rzecznika patentowego z tytułu jego udziału w postępowaniu jest *w każdym przypadku* uwzględniany przy ustalaniu kosztów obciążających stronę przegrywającą, bez możliwości dokonywania przez sąd oceny, czy udział rzecznika patentowego był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia.

I. Ramy prawne

A. Prawo Unii. Dyrektywa 2004/48

5. Artykuł 1 stanowi:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej”.

6. Artykuł 2 („Zakres”) przewiduje:

„1. Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego.

[…]”.

7. Artykuł 3 („Obowiązki ogólne”) wskazuje:

„1. 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 nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

8. Artykuł 14 („Koszty sądowe”) stanowi:

„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”.

B. Prawo niemieckie. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz[4]

9. Zgodnie z § 140 ust. 3, w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie, spośród kosztów związanych z udziałem rzecznika patentowego w postępowaniu w przedmiocie oznaczeń odróżniających zwrotowi podlegają honoraria, o których mowa w § 13 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte[5], a także niezbędne wydatki poniesione przez rzecznika patentowego.

10. Na mocy § 125e ust. 5 przepis § 140 ust. 3 ma *odpowiednie* zastosowanie w przypadku postępowań przed sądami właściwymi w sprawach unijnych znaków towarowych.

II. Okoliczności faktyczne, postępowanie i pytanie prejudycjalne

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, zwany dalej „Uniwersytetem”, wytoczył przed Landgericht Mannheim (sądem krajowym w Mannheim, Niemcy)[6] powództwo przeciwko NovaText GmbH o zaniechanie naruszania jego unijnych znaków towarowych oraz o uznanie jego praw do tych znaków.

12. Pełnomocnik Uniwersytetu wskazał w pozwie, że w sprawie bierze udział rzecznik patentowy.

13. Spór został zakończony zawarciem przez strony pisemnej ugody zgodnie z § 278 ust. 6 Zivilprozessordnung (kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „ZPO”). W dniu 23 maja 2017 r. sąd pierwszej instancji wydał postanowienie w przedmiocie zawartej ugody.

14. Tego samego dnia sąd pierwszej instancji ustalił wartość przedmiotu sporu na kwotę 50 000 EUR i obciążył NovaText kosztami postępowania. Zażalenie wniesione przez NovaText na to rozstrzygnięcie zostało oddalone.

15. Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r. sąd pierwszej instancji ustalił wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz Uniwersytetu przez NovaText na kwotę 10 528,95 EUR. W ramach tej kwoty 4867,70 EUR dotyczy czynności rzecznika patentowego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, a 325,46 EUR jego czynności w związku z zażaleniem na postanowienie w sprawie kosztów[7].

[4] Ustawa z dnia 25 października 1994 r. o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń, zwana dalej „MarkenG”, BGBl. 1994 I, s. 3082.

[5] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (ustawa o wynagrodzeniu adwokatów) z dnia 5 maja 2004 r., BGBl. 2004 I, s. 718.

[6] Sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji działały w niniejszej sprawie jako sądy właściwe w sprawach unijnych znaków towarowych.

[7] Pełnomocnik Uniwersytetu zapewnił, że rzecznik patentowy faktycznie brała udział w postępowaniu oraz że każde pismo składane w sądzie było z nią uzgadniane. Rzecznik patentowy brała również udział w negocjacjach mających na celu zawarcie ugody.

16. NovaText wniosła zażalenie do Oberlandesgericht Karlsruhe (wyższego sądu krajowego w Karlsruhe, Niemcy), wnosząc o uchylenie postanowienia w przedmiocie kosztów w zakresie, w jakim obciążono ją kosztami związanymi z udziałem rzecznika patentowego.

17. Sąd drugiej instancji oddalił zażalenie NovaText z następujących względów:

– w przypadku sporu dotyczącego znaków towarowych § 140 ust. 3 MarkenG nie zezwala na ustalenie, czy udział rzecznika patentowego był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia, czy też rzecznik patentowy świadczył „usługi dodatkowe" w stosunku do usług adwokata będącego pełnomocnikiem Uniwersytetu;

– w przypadku § 140 ust. 3 MarkenG nie można dokonać wykładni zgodnej z art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48 w celu ustalenia, czy udział rzecznika patentowego był niezbędny;

– przepis ten nie narusza również ogólnej zasady równości zawartej w art. 3 ust. 1 Grundgesetz (konstytucji niemieckiej).

18. Na orzeczenie wydane przez sąd drugiej instancji została wniesiona skarga rewizyjna do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości). Sąd ten, po przedstawieniu dominującej wykładni § 140 ust. 3 MarkenG[8], wywodzi z wyroku United Video Properties ewentualną niezgodność tego przepisu z art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48 w związku z motywem 17 dyrektywy.

19. Jego zdaniem automatyczne obciążenie strony przegrywającej obowiązkiem zwrotu kosztów związanych z udziałem w postępowaniu rzecznika patentowego, niezależnie od tego, czy jego udział był niezbędny, stwarza problemy na trzech płaszczyznach:

– po pierwsze, obowiązek zwrotu kosztów związanych z czynnościami rzecznika patentowego, którego udział w sprawie nie był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia, można by uznać za nadmierne obciążenie, co stanowiłoby naruszenie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48;

– po drugie, zwrot takich kosztów mógłby nie być proporcjonalny w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2004/48, gdyby czynności rzecznika patentowego nie miały bezpośredniego i ścisłego związku z roszczeniem mającym na celu zapewnienie poszanowania prawa do znaku towarowego;

– po trzecie, art. 14 dyrektywy 2004/48 zobowiązuje sąd orzekający w przedmiocie kosztów do uwzględnienia specyfiki danej sprawy (wyrok United Video Properties, pkt 23). Zwrot kosztów związanych z czynnościami rzecznika patentowego niezależnie od tego, czy jego udział był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia, nie uwzględniałby w wystarczającym stopniu specyfiki danej sprawy.

[8] Zdaniem sądu odsyłającego sąd drugiej instancji dokonał wykładni § 140 ust. 3 MarkenG zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) oraz zgodnie z dominującym poglądem doktryny. Zgodnie ze wspomnianym orzecznictwem i doktryną koszty związane z udziałem rzecznika patentowego w postępowaniu sądowym w przedmiocie oznaczeń odróżniających podlegają zwrotowi niezależnie od tego, czy jego udział był niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia lub obrony swoich praw. Zauważył on jednak, że w odniesieniu do pozasądowego dochodzenia roszczeń, a w szczególności do udziału rzecznika patentowego w sporządzeniu wezwania w oparciu o prawo znaków towarowych, Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) stwierdził, że § 140 ust. 3 MarkenG nie może być stosowany w drodze analogii, a w konsekwencji koszty związane z udziałem rzecznika patentowego podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy jego udział okazał się niezbędny.

20. W związku z powyższym Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości następujące pytanie prejudycjalne:

„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?”.

III. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości

21. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału Sprawiedliwości w dniu 19 października 2020 r.

22. Uwagi na piśmie przedstawiły NovaText oraz Komisja Europejska.

23. Nie uznano za konieczne przeprowadzenia rozprawy.

IV. Ocena

A. Uwagi wstępne

24. W niniejszej sprawie nie jest przedmiotem sporu, że wynagrodzenie i pozostałe wydatki podlegające zapłacie w związku z udziałem rzecznika patentowego mogą, co do zasady, zostać zaliczone do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2004/48, czy to jako „koszty sądowe”, czy też jako „inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą”. Dokonanie tej kwalifikacji należy do sądu odsyłającego [9].

25. Przyjęcie takiego założenia pomogłoby rozstrzygnąć spór. Jednakże sąd odsyłający, ograniczając swoje pytanie ściśle do art. 14 dyrektywy 2004/48, wyklucza możliwość przyjęcia, że czynności dokonywane przez rzecznika patentowego mogą mieścić się w pojęciu wydatków na badania (bądź analogicznego rodzaju), do których zwrotu nie miałby zastosowania ten przepis, lecz przepis regulujący kwestię odszkodowania za szkody poniesione przez podmiot uprawniony.

26. Jak już wyjaśniłem w mojej opinii przedstawionej w sprawie United Video Properties, „pojęcie kosztów należnych z tytułu uczestnictwa biegłych, ekspertów i doradców technicznych może odnosić się do różnych sytuacji, które niekoniecznie będą należały do kategorii »kosztów sądowych«. Ostatnia z wymienionych kategorii nie obejmuje jakiegokolwiek wydatku mniej więcej »związanego« z wytaczaniem powództwa lub dokonanego »przy okazji« jego wytaczania, lecz wydatki, które mają bezpośredni i ścisły związek z samym postępowaniem. Osoba fizyczna lub prawna może dokonać czynności wstępnych, a nawet zasięgać wstępnych opinii niektórych doradców lub ekspertów, przy czym ich koszt nie będzie musiał znajdować się wśród »kosztów

[9] Z uzasadnienia przedstawionego przez sąd odsyłający wydaje się wynikać, że zaliczył je on do „innych wydatków”.

postępowania«. Zgodnie z motywem 26 dyrektywy 2004/48 »koszty identyfikacji i badań« dokonane w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej są objęte tytułem odszkodowania (art. 13), a nie tytułem kosztów sądowych (art. 14)”[10].

27. Wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą zatem nie tyle kwalifikacji kosztów poniesionych w związku z czynnościami rzecznika patentowego[11], co automatycznego obciążenia nimi strony przegrywającej spór.

28. Nie podlega również w istocie dyskusji, że do takiego automatyzmu prowadzi wykładnia przepisu prawa krajowego:

– w przeciwieństwie do *zwykłego* systemu zwrotu kosztów w niemieckim postępowaniu cywilnym[12] (zgodnie z którym koszty związane z udziałem rzecznika patentowego podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy są niezbędne dla właściwego dochodzenia roszczenia przez stronę wygrywającą)[13], § 140 ust. 3 MarkenG ustanawia system *szczególny* w odniesieniu do sporów w przedmiocie własności intelektualnej;

– w wyniku zastosowania systemu szczególnego, zgodnie z wykładnią uregulowania krajowego dokonaną przez sąd odsyłający, zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem rzecznika patentowego ma następować w sposób niemal automatyczny: wystarczy jedynie, aby pełnomocnik strony wygrywającej zapewnił, że rzecznik patentowy rzeczywiście brał udział w postępowaniu[14];

– w systemie tym nie jest zatem konieczne, aby udział rzecznika patentowego stanowił wartość dodaną w stosunku do usługi świadczonej przez adwokata ustanowionego przez stronę zainteresowaną.

29. Sąd odsyłający nie przedstawił w uzasadnieniu postanowienia odsyłającego argumentów, w których można by wywieść możliwość dokonania *wykładni* prawa krajowego *zgodnej* z art. 14 dyrektywy 2004/48 (którą to możliwość, jak się wydaje, odrzuca sąd drugiej instancji).

30. Wobec tego, że do Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) należy ostatnie słowo w odniesieniu do możliwości dokonywania wykładni prawa krajowego, jego milczenie w przestawionej powyżej kwestii sprawia, iż nie będzie ona poruszana w niniejszej opinii.

31. Nie będę również analizował – jako że wykracza to poza zakres, w jakim mieści się sformułowanie pytania prejudycjalnego – skutków, jakie mogą wynikać z ewentualnej niezgodności § 140 ust. 3 MarkenG z prawem Unii. Pytanie prejudycjalne dotyczy bowiem jedynie wątpliwości w przedmiocie tej niezgodności.

[10] Opinia przedstawiona w sprawie United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:201, pkt 79. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „»koszty identyfikacji i badań [poszukiwania i identyfikacji sprawcy]«, poniesione często na poprzednich etapach postępowania, niekoniecznie są objęte zakresem stosowania art. 14 wspomnianej dyrektywy” (wyrok United Video Properties, pkt 35).

[11] Pod tym względem niniejsza sprawa różni się od sprawy Koch Media (C-559/20), w której opinię również dziś przedstawiłem. W tamtej sprawie należało dokładniej zdefiniować pojęcia „kosztów sądowych”, „innych wydatków” oraz „odszkodowania”.

[12] Na podstawie § 91 ZPO, jak wskazano w pkt 10 postanowienia odsyłającego.

[13] Zgodnie z postanowieniem odsyłającym ten sam system ma zastosowanie w odniesieniu do roszczeń z zakresu własności intelektualnej dochodzonych na drodze pozasądowej.

[14] Punkt 2 postanowienia odsyłającego.

B. Racjonalność, proporcjonalność i kontrola sądowa zastosowania art. 14 dyrektywy 2004/48

32. Celem dyrektywy 2004/48 jest „zbliżenie systemów prawnych państw członkowskich w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa własności intelektualnej".

33. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że art. 14 dyrektywy 2004/48 dąży do „zapobieżenia temu, by strona poszkodowana nie była odwodzona od wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu ochronę praw własności intelektualnej. W zgodzie ze wspomnianymi celami sprawca naruszenia praw własności intelektualnej powinien ogólnie w całości ponieść skutki finansowe swojego zachowania" [15].

34. Przepis ten nie ma jednak charakteru bezwarunkowego, bowiem oprócz tego, że stanowi on „zasadę ogólną", nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zwrotu jedynie rozsądnych [16] i proporcjonalnych [17] kosztów sądowych.

35. Jak już wskazałem w opinii przedstawionej w sprawie United Video Properties, „zakwalifikowanie jako »rozsądne i proporcjonalne« okazuje się zatem kluczowe dla ustalenia, czy wynagrodzenie prawnika [poniesione przez] jedn[ą] ze stron ma zostać pokryte poprzez obciążenie drugiej strony zapłatą kosztów. Dwa kryteria kwalifikujące muszą zaistnieć, aby zasada z art. 14 dyrektywy 2004/48 mogła być zastosowana, co jest spójne z art. 3 tej dyrektywy, zgodnie z którym środki, procedury i środki naprawcze powinny być »sprawiedliwe i słuszne oraz proporcjonalne«" [18].

36. Sąd odsyłający w każdym przypadku powinien rozważyć, czy dane koszty można uznać za rozsądne i proporcjonalne. Stosownie do motywu 17 dyrektywy 2004/48, „środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy".

37. Jeżeli sporny koszt zostanie zaliczony – jak miało to miejsce – do wydatków, o których mowa w art. 14, to przypominam, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości czynności, z którymi związane są te wydatki muszą mieć bezpośredni i ścisły związek z postępowaniem sądowym.

38. W świetle tych przesłanek uważam, że stanowisko sądu odsyłającego dotyczące zastosowania w rozstrzyganej przez niego sprawie kryteriów, o których mowa w wyroku United Video Properties, jest prawidłowe.

15 Wyrok z dnia 18 października 2011 r., Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 49.

16 Wyrok United Video Properties, pkt 24: „[…] art. 14 dyrektywy 2004/48 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zwrotu jedynie »rozsądnych« kosztów sądowych. Poza tym art. 3 ust. 1 tej dyrektywy stanowi w szczególności, że procedury przewidziane przez państwa członkowskie nie powinny być nadmiernie kosztowne".

17 Ibidem, pkt 29: „[…] art. 14 dyrektywy 2004/48 przewiduje, że koszty sądowe, jakie ma pokryć strona przegrywająca sprawę, powinny być »proporcjonalne«. Tymczasem kwestii, czy koszty te są proporcjonalne, nie można oceniać niezależnie od kosztów, jakie strona wygrywająca rzeczywiście poniosła z tytułu pomocy adwokata w zakresie, w jakim są one rozsądne w rozumieniu pkt 25 niniejszego wyroku".

18 Opinia przedstawiona w sprawie C-57/15, EU:C:2016:201, pkt 51. Wskazuję również, że „[n]iektóre wersje językowe dyrektywy 2004/48 przyznają [poddają] obydwu kryteriom kwalifikacyjnym zarówno koszty, jak i pozostałe wydatki związane z postępowaniem. Pozostałe z kolei (francuska, hiszpańska i włoska), mają zastosowanie jedynie do kosztów". Podobnie jak wówczas, uważam, że „[z]naczenie przepisu przemawia za rozciągnięciem ich na obydwie kategorie, co ma miejsce w wersjach angielskiej, niemieckiej, portugalskiej i niderlandzkiej" (przypis 18 do tamtej opinii).

39. Przede wszystkim automatyczne zastosowanie spornego przepisu krajowego może oznaczać, że w niektórych przypadkach naruszony zostanie zakaz zawarty w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym procedury wdrożone przez państwa członkowskie nie mogą być „nadmiernie […] kosztowne".

40. W tym względzie Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie odniósł się do kwestii wyłączenia „zwrot[u] […] kosztów […] ze względu na świadczenie […] usług, które *nie są uważane za konieczne* dla zapewnienia poszanowania danego prawa własności intelektualnej", jako uzasadnienia ograniczeń, jakie ustawodawstwo krajowe może nakładać w celu „zapewnienia rozsądnego charakteru kosztów, jakie mają być zwrócone" [19].

41. Związek między *koniecznością* a *racjonalnością* kosztów pojawia się również podczas definiowania przez Trybunał Sprawiedliwości zakresu zastosowania art. 14 dyrektywy 2004/48: „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 […] powinny być pokryte przez stronę przegrywającą" [20].

42. Dokonując oceny w przedmiocie „racjonalności", należy wziąć pod uwagę kwestię „rozsądnej wykonalności", co sugeruje wersja niemiecka art. 14 dyrektywy 2004/48 [21]. Koszty, których zwrotu dochodzi się od strony przegrywającej powinny ograniczać się do „niezbędnych kosztów" poniesionych przez stronę wygrywającą spór.

43. Okoliczność, czy dany koszt był „niezbędny", powinna być oceniana przede wszystkim w oparciu o prawo krajowe (np. z uwzględnieniem wymogu obowiązkowego udziału adwokata). Ten sam charakter można jednak przypisać również tym czynnościom, z których – generalnie – można by zrezygnować, lecz które w danym przypadku przyczyniły się w zasadniczy sposób do uwzględnienia roszczenia, to jest w takim stopniu, że bez nich roszczenie nie zostałoby uwzględnione.

44. Po drugie, zgadzam się z sądem odsyłającym, który stoi na stanowisku, że automatyczny zwrot takich kosztów może nie być *proporcjonalny* w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2004/48, jeżeli udział rzecznika patentowego nie ma bezpośredniego i ścisłego związku z roszczeniem w przedmiocie zapewnienia poszanowania prawa do znaku towarowego.

45. Koszty, które strona przegrywająca ma zwrócić stronie wygrywającej, muszą być, powtarzam, „bezpośrednio i ściśle związane z danym postępowaniem sądowym" [22]. Dokonanie takiego ustalenia będzie zazwyczaj wymagało uprzedniej oceny ich konieczności oraz wyjaśnienia, na podstawie tej oceny, w jakim stopniu ten związek ma miejsce.

[19] Wyrok United Video Properties, pkt 25. Wyróżnienie moje.

[20] Ibidem, pkt 39. Wyróżnienie moje.

[21] Artykuł 14 dyrektywy w wersji niemieckiej odwołuje się do „Prozesskosten und sonstigen Kosten […] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind" (bez wyróżnienia w tekście oryginalnym).

[22] Wyrok United Video Properties, pkt 36.

46. Bezpośredni i ścisły związek między kosztami a postępowaniem nie wystąpi, jeżeli te pierwsze są zbędne w tym znaczeniu, że czynność, z którą są one związane, nie wnosi do postępowania niczego istotnego, co nie zostało już wykazane za pomocą innych czynności lub innych dowodów [23].

47. Po trzecie, wszystkie te działania wymagają oczywiście zbadania przez sąd, który musi dysponować pewnym marginesem autonomii, aby w każdym przypadku ocenić, czy dany koszt jest nie tylko konieczny w wyjaśnionym wcześniej znaczeniu, lecz także rozsądny i proporcjonalny.

48. Dodam, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości co do uprawnień sądu w zakresie ustalenia kwoty kosztów podlegających zwrotowi, że jego uprawnienia w tym zakresie wzmacnia ostatecznie końcowy fragment art. 14 dyrektywy 2004/48, który upoważnia go do postanowienia, że strona przegrywająca nie zostanie mimo wszystko obciążona kosztami, jeżeli „sprawiedliwość na to nie pozwala” [24].

49. Bezwarunkowe i automatyczne uwzględnienie kosztów takich jak sporne w niniejszej sprawie, bez dokonania przez sąd oceny ich konieczności, zasadności i proporcjonalności w odniesieniu do konkretnego sporu, mogłoby otworzyć drogę do nadużywania tego prawa przez powodów. Do ich decyzji pozostawiono by bowiem, jedynie poprzez złożenie oświadczenia przez pełnomocnika, możliwość obciążenia strony przegrywającej ewentualnym zwrotem niefrasobliwych, zbędnych lub nieproporcjonalnych kosztów.

50. Wykładni art. 14 dyrektywy 2004/48 należy zatem dokonywać zgodnie z systematyką samej dyrektywy, która, jeśli ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony podmiotów uprawnionych w zakresie prawa własności intelektualnej, musi to osiągnąć, nie zaniedbując innych gwarancji związanych ze skuteczną ochroną sądową, o której mowa w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

51. Proponuję w związku z tym udzielić sądowi odsyłającemu odpowiedzi, że art. 3 i 14 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które nakłada na stronę przegrywającą 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.

[23] Trudno jest a priori wskazać dowody, które sąd uzna za konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, zbędne będą dowody dotyczące już ustalonych faktów, których nikt nie kwestionuje. Gdy jednak chodzi o odparcie zarzutów strony przeciwnej i podważenie wiarygodności przedstawionych przez nią dowodów, naturalne jest, że wysiłek dowodowy zostanie zintensyfikowany. Z założenia, że sąd może ostatecznie nie uznać dowodu dodatkowego za konieczny, ponieważ wcześniejszy dowód uznał za wystarczający, nie należy wyciągać wniosku o utracie prawa do zwrotu kosztu (związanego z dowodem dodatkowym).

[24] Wyrok United Video Properties, pkt 31: wyłączenie ze względu na zasadę słuszności dotyczy „przepisów krajowych umożliwiających sędziemu – w szczególnym przypadku, w którym stosowanie ogólnego systemu w zakresie kosztów sądowych prowadziłoby do wyniku uznanego za niesłuszny – odejście w drodze wyjątku od tego systemu”.

V. Wnioski

52. Mając na względzie powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał Sprawiedliwości udzielił Bundesgerichtshof (federalnemu trybunałowi sprawiedliwości, Niemcy) następującej odpowiedzi:

„Artykuły 3 i 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które nakłada na stronę przegrywającą 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”.