Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 11. novembra 2021 [1]

Zadeva C-531/20

NovaText GmbH
proti
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija))

„Postopek predhodnega odločanja – Intelektualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Člena 3 in 14 – Ukrepi, postopki in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine – Stroški postopka – Drugi izdatki – Izdatki za storitve patentnega odvetnika – Razlaga ureditve, v skladu s katero se stroški sodelovanja patentnega odvetnika pri določitvi stroškov upoštevajo ne glede na to, ali je bilo to sodelovanje potrebno za uveljavljanje pravice – Obseg sodnega nadzora“

1. Sodišče je v sodbi United Video Properties [2] obravnavalo vprašanja, ki se porajajo v zvezi s členi Direktive 2004/48/ES, [3] ki se nanašajo na plačilo stroškov in drugih izdatkov v zvezi s postopkom v sporih v zvezi s pravicami intelektualne lastnine (vključno s pravicami industrijske lastnine).

2. Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) Sodišče poziva, naj znova opravi razlago členov 3(1) in 14 Direktive 2004/48 ter razjasni posledice sodbe United Video Properties.

3. Predložitveno sodišče potrebuje novo presojo Sodišča, da bi ugotovilo, ali so s pravom Unije v skladu določbe, na podlagi katerih mora v Zvezni republiki Nemčiji stranka, ki pravdo izgubi, nujno povrniti stroške, ki so nastali zaradi sodelovanja patentnega odvetnika (*Patentanwalt*), čeprav to ni bilo nujno za ustrezno uveljavljanje pravic v sporu v zvezi z znamkami.

4. Iz strjenega opisa nacionalnega prava, ki ga je podalo predložitveno sodišče, izhaja:

– splošno pravilo glede plačila stroškov in drugih izdatkov, nastalih v postopku, je, da stranka, ki pravdo izgubi, stranki, ki jo dobi, plača stroške procesnih dejanj, ki so *potrebni*.

[1] Jezik izvirnika: španščina.

[2] Sodba z dne 28. julija 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; v nadaljevanju: sodba United Video Properties). Sodišče se je o stroških, nastalih v okviru postopkov v zvezi z varstvom pravic intelektualne lastnine, opredelilo v sodbah z dne 18. oktobra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, točki 48 in 49), in z dne 16. julija 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, točka 72), vendar pri tem ni obravnavalo vprašanj, ki so predmet tega postopka.

[3] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

– V sporih, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, pa se plačilo nagrad za storitve patentnega odvetnika *vsekakor* vključi v stroške, ki jih nosi oseba, ki je izgubila pravdo, ne da bi sodišče lahko presodilo, ali je bilo sodelovanje patentnega odvetnika nujno za zagotovitev ustrezno uveljavljanje pravic ali ne.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije – Direktiva 2004/48

5. Člen 1 določa:

„Ta direktiva se nanaša na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine. V tej direktivi izraz ‚pravice intelektualne lastnine' vključuje pravice industrijske lastnine."

6. Člen 2, naslovljen „Področje uporabe", določa:

„1. Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic, se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni v tej direktivi, uporabljajo v skladu s členom 3 za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Skupnosti in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice."

[…]".

7. Člen 3, naslovljen „Splošne obveznosti", določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo."

8. Člen 14, naslovljen „Stroški", določa:

„Države članice zagotovijo, da razumne in sorazmerne pravne stroške in druge izdatke stranke, ki dobi pravdo, praviloma plača stranka, ki pravdo izgubi, razen če to ne bi bilo pravično."

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

9. V skladu s členom 140(3) v različici, ki se uporablja v sporu, se od stroškov, ki nastanejo zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sporu, ki se nanaša na razlikovalne znake, povrnejo nagrade na podlagi člena 13 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte[5] in nujni stroški patentnega odvetnika.

10. V skladu s členom 125e(5) se člen 140(3) *mutatis mutandis* uporablja za postopke pred sodišči, ki so prisojna za zadeve v zvezi z znamkami Unije.

II. Dejansko stanje, spor in vprašanje za predhodno odločanje

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (v nadaljevanju: univerza) je pri Landgericht Mannheim (deželno sodišče v Mannheimu, Nemčija)[6] vložila tožbo proti družbi NovaText GmbH, s katero je zahtevala, naj ta preneha kršiti njene znamke Unije in prizna njene pravice na njih.

12. Pooblaščenec univerze je v tožbi obvestil o sodelovanju patentne odvetnice.

13. Spor se je končal s pisno poravnavo na podlagi člena 278(6) Zivilprozessordnung (ZPO) (zakon o civilnem postopku). Prvostopenjsko sodišče je 23. maja 2017 sprejelo sklep o sodni poravnavi.

14. Na isti datum je prvostopenjsko sodišče vrednost spora določilo na 50.000 EUR in družbi NovaText naložilo plačilo stroškov postopka. Pritožba družbe NovaText zoper ta sklep je bila zavrnjena.

15. Prvostopenjsko sodišče je s sklepom z dne 8. decembra 2017 znesek stroškov, ki jih mora družba NovaText povrniti univerzi, določilo na 10.528,95 EUR. Od tega je bilo 4867,70 EUR priznanih za sodelovanje patentne odvetnice v okviru postopka na prvi stopnji in 325,46 EUR za njene storitve v zvezi s pritožbo zoper sklep o naložitvi stroškov.[7]

16. Družba NovaText je vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Karlsruhe (višje deželno sodišče v Karlsruheju, Nemčija), s katero je predlagala, naj se sklep o stroških razveljavi v delu, v katerem so ji bili naloženi stroški, povezani s sodelovanjem patentne odvetnice.

17. Pritožbeno sodišče je pritožbo družbe NovaText zavrnilo iz teh razlogov:

– ker gre za spor v zvezi z znamkami in znaki se v skladu s členom 140(3) MarkenG ne sme presojati, ali je bilo sodelovanje patentne odvetnice potrebno za sodno uveljavljanje pravic ali pa je ta odvetnica opravila „dodatno storitev“ poleg te, ki jo je opravil odvetnik, ki ga je najela univerza.

4 Zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov z dne 25. oktobra 1994; v nadaljevanju: MarkenG; (BGBl. 1994 I, str. 3082).

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (zakon o odvetniški tarifi) z dne 5. maja 2004 (BGBl. 2004 I, str. 718).

6 Sodišči prve in druge stopnje sta v tem primeru delovali kot sodišči, pristojni za zadeve v zvezi z znamkami Unije.

7 Pooblaščenec univerze je zagotovil, da je patentna odvetnica dejansko sodelovala v postopku in da je bila vsaka vloga, ki je bila vložena pri sodišču, usklajena z njo. Patentna odvetnica naj bi sodelovala tudi pri pogajanjih o poravnavi.

– Člena 140(3) MarkenG ni mogoče razlagati v skladu s členoma 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES, da bi se preizkusilo, ali je bilo sodelovanje patentne odvetnice potrebno.

– Ta člen prav tako ne krši splošnega načela enakosti iz člena 3(1) Grundgesetz (ustava Zvezne republike Nemčije).

18. Zoper odločbo, izdano v pritožbenem postopku, je bila vložena revizija pri Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče). To sodišče glede na prevladujočo razlago člena 140(3) MarkenG [8] na podlagi sodbe United Video Properties sklepa, da ta določba morda ni v skladu s členoma 3(1) in 14 Direktive 2004/48 v povezavi z njeno uvodno izjavo 17.

19. Po mnenju predložitvenega sodišča se zaradi tega, da se stranki, ki je pravdo izgubila, stroški sodelovanja patentnega odvetnika naložijo samodejno in ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje potrebno, porajajo težave na treh ravneh:

– prvič, povračilo stroškov dela patentnega odvetnika, katerega sodelovanje ni potrebno za ustrezno uveljavljanje pravic, bi bilo lahko v nasprotju s členom 3(1) Direktive 2004/48/ES po nepotrebnem drago.

– Drugič, povračilo takih stroškov morda ne bi bilo sorazmerno v smislu člena 14 Direktive 2004/48, če delo patentne odvetnice ne bi bilo neposredno in tesno povezano s tožbo za zagotovitev spoštovanja pravice iz znamke.

– Tretjič, iz člena 14 Direktive 2004/48 izhaja zahteva, da sodišče, ki mora odločiti o stroških, upošteva posebnosti zadeve (sodba United Video Properties, točka 23). Če pa se stroški patentnega odvetnika povrnejo ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ustrezno uveljavljanje pravic ali ne, se posebnosti konkretnega primera ne upoštevajo zadostno.

20. V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) Sodišču postavilo to vprašanje za predhodno odločanje:

„Ali je treba člena 3(1) in 14 Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, ki stranki, ki je pravdo izgubila, nalaga povračilo stroškov, ki so stranki, ki je pravdo dobila, nastali zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sodnem postopku na podlagi zakonodaje o znamkah, ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ciljno uveljavljanje pravic?“

III. Postopek pred Sodiščem

21. Predlog za sprejetje predhodne odločbe je sodno tajništvo Sodišča prejelo 19. oktobra 2020.

22. Pisni stališči sta predložili družba NovaText in Evropska komisija.

23. Presojeno je bilo, da obravnava ni potrebna.

[8] Po navedbah predložitvenega sodišča je pritožbeno sodišče člen 140(3) MarkenG razlagalo v skladu z ustaljeno sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) in na način, ki ga zagovarja prevladujoč del teoretikov. V skladu s to sodno prakso in stališčem teorije je treba stroške, ki nastanejo zaradi sodelovanja patentnega zastopnika v okviru spora v zvezi z razlikovalnimi znaki, povrniti ne glede na to, ali je bilo to sodelovanje nujno za ustrezno sodno varstvo ali varstvo pravic. Vendar opozarja, da je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) v zvezi z izvensodnim uveljavljanjem pravic in konkretno glede sodelovanja patentnega odvetnika pri opominu na podlagi prava o znamkah presodilo, da uporaba člena 140(3) MarkenG po analogiji ni možna in se lahko zato stroški sodelovanja patentnega odvetnika povrnejo samo, če je bilo to sodelovanje potrebno.

IV. Presoja

A. Uvodne ugotovitve

24. V tej zadevi ni sporno, da se nagrade in drugi stroški, ki jih zaračuna patentni odvetnik, načeloma lahko vključijo med postavke iz člena 14 Direktive 2004/48, in sicer bodisi pod „pravne stroške“ bodisi pod „druge izdatke stranke, ki dobi pravdo“. To opredelitev mora opraviti predložitveno sodišče.[9]

25. Privzetje te premise bo pripomoglo k jasnosti razprave. Predložitveno sodišče je s tem, da je vprašanje omejilo le na okvir člena 14 Direktive 2004/48, izključilo možnost, da je delo patentnega odvetnika zajeto v pojmu stroškov za raziskavo (ali podobnih), katerih povračilo se ne opravi v skladu z navedenim členom, temveč v skladu z določbo, ki ureja nadomestilo za škodo, ki nastane imetniku pravice.

26. Kot sem pojasnil v sklepnih predlogih v zadevi United Video Properties so „pod pojmom stroškov, ki so nastali zaradi posredovanja izvedencev, tehničnih strokovnjakov ali svetovalcev, […] lahko različne stvarnosti, med katerimi nekatere ne spadajo nujno pod kategorijo ‚stroški postopka‘. Ta kategorija ne zajema vsakega stroška, ki je bolj ali manj ‚povezan‘ s tožbo ali izplačan ‚zaradi‘ tožbe, temveč zajema tiste stroške, ki imajo neposreden izvor v postopku. Fizična ali pravna oseba lahko opravi predhodna dejanja, vključno s predhodnimi posvetovanji z nekaterimi svetovalci ali strokovnjaki, ne da bi stroški zadnjih morali biti navedeni med ‚stroški postopka‘. V skladu z uvodno izjavo 26 Direktive ‚stroški za prepoznavanje in raziskavo‘, ki se izvajata na področju varstva pravic intelektualne lastnine, spadajo v poglavje o odškodnini (člen 13), in ne v poglavje o stroških postopka (člen 14)“.[10]

27. Dvomi predložitvenega sodišča se torej ne nanašajo na samo opredelitev stroškov, povezanih s sodelovanjem patentnega odvetnika,[11] temveč na to, da se samodejno naložijo stranki, ki izgubi pravdo.

28. Prav tako ni dejansko sporno, da ta samodejnost izhaja iz razlage nacionalne ureditve:

– Drugače kakor *splošna* ureditev povračila stroškov v nemškem civilnem postopku[12] (v skladu s katero se stroški sodelovanja patentnega odvetnika povrnejo le, če so potrebni za učinkovito uveljavljanje pravice stranke, ki je pravdo dobila),[13] člen 140(3) MarkenG določa *posebno* ureditev za spore na področju intelektualne lastnine.

– Zaradi te posebne ureditve naj bi bilo – v skladu z razlago nacionalnega prava, ki jo je opravilo predložitveno sodišče – povračilo stroškov, nastalih zaradi sodelovanja patentnega odvetnika,

[9] Zdi se, da iz argumentacije predložitvenega sodišča izhaja, da jih uvršča med „druge izdatke“.

[10] Sklepni predlogi v zadevi United Video Properties, (C-57/15, EU:C:2016:201, točka 79). Sodišče je presodilo, da „‚stroški za prepoznavanje in raziskavo‘, ki pogosto nastanejo pred sodnim postopkom, ne spadajo nujno na področje uporabe člena 14 navedene direktive“ (sodba United Video Properties, točka 35).

[11] V tem se obravnavana zadeva razlikuje od zadeve Koch Media (C-559/20), v kateri sem prav tako danes predstavil sklepne predloge. V zadnjenavedeni zadevi je bilo treba bolj natančno razmejiti pojme „stroški postopka“, „drugi izdatki“ in „odškodnine“.

[12] Določena je v členu 91 ZPO, kot je navedeno v točki 10 predložitvenega sklepa.

[13] V predložitvenem sklepu je pojasnjeno, da ta ureditev velja tudi za izvensodno uveljavljanje pravic v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino.

skoraj samodejno: zadostuje, da pooblaščenec stranke, ki je pravdo dobila, zagotovi, da je patentni odvetnik dejansko sodeloval v postopku. [14]

– Ni torej nujno, da sodelovanje patentnega odvetnika pomeni dodano vrednost glede na storitev, ki jo opravlja odvetnik, ki ga je imenovala zainteresirana stranka.

29. Predložitveno sodišče ni predložilo elementov za presojo, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, ali je mogoča *skladna razlaga* nacionalnega prava, pri kateri bi se upošteval člen 14 Direktive 2004/48 (zdi se, da je pritožbeno sodišče to možnost zavrnilo).

30. Ker Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) – ki ima zadnjo besedo, kar se tiče razlagalne možnosti prava svoje države – v zvezi z zgoraj omenjeno možnostjo molči, je v teh sklepnih predlogih ne bom obravnaval.

31. Prav tako ne bom preučil učinkov morebitne nezdružljivosti člena 140(3) MarkenG s pravom Unije, ker bi to presegalo okvir vprašanja za predhodno odločanje. Vprašanje se nanaša le in izključno na dvom o obstoju te nezdružljivosti.

B. Razumnost, sorazmernost in sodni nadzor pri uporabi člena 14 Direktive 2004/48

32. Cilj Direktive 2004/48 je „približevanje zakonodajnih sistemov [držav članic], da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva“ intelektualne lastnine.

33. V zvezi s tem ciljem Sodišče opozarja, da se želi s členom 14 Direktive 2004/48 „preprečiti to, da bi bila oškodovana stranka odvrnjena od tega, da začne sodni postopek za zaščito svojih pravic intelektualne lastnine. […] [K]ršitelj pravic intelektualne lastnine [mora] na splošno v celoti nositi finančne posledice za svoje ravnanje“. [15]

34. Vendar določba iz tega člena ni brezpogojna, saj poleg tega, da gre za „splošno“ pravilo, državam članicam nalaga obveznost, da zagotovijo le povračilo teh stroškov postopka, ki so razumni [16] in sorazmerni [17].

35. Kot sem navedel v sklepnih predlogih v zadevi United Video Properties, sta „oznaki ‚razumni in sorazmerni‘ torej ključni za odločitev, ali mora nagrade odvetnika[, ki jih je pokrila ena stranka,] plačati stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov. Obe oznaki morata biti podani hkrati, če naj se uporabi člen 14, kar je zahteva, ki je v skladu s členom 3 Direktive, ki določa, da morajo biti ukrepi, postopki in pravna sredstva, potrebni za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ‚pošteni in pravični in sorazmerni‘“. [18]

[14] Točka 2 predložitvenega sklepa.

[15] Sodba z dne 18. oktobra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, točka 49).

[16] Sodba United Video Properties, točka 24: „[…] [Č]len 14 Direktive 2004/48 državam članicam nalaga, da zagotovijo povračilo zgolj ‚razumnih‘ stroškov postopka. Poleg tega člen 3(1) te direktive med drugim določa, da postopki, ki jih predvidijo države članice, ne smejo biti po nepotrebnem dragi“.

[17] *Ibidem*, točka 29: „člen 14 Direktive 2004/48 določa, da morajo biti stroški postopka, ki jih mora nositi stranka, ki pravdo izgubi, ‚sorazmerni‘. Vprašanja, ali so ti stroški sorazmerni, pa ni mogoče presojati ne glede na stroške, ki jih je stranka, ki je pravdo dobila, dejansko imela zaradi pomoči odvetnika, če so ti razumni v smislu točke 25 te sodbe.“

[18] Zadeva C-57/15 (EU:C:2016:201, točka 51). Opozoril sem tudi, da „[n]ekatere jezikovne različice Direktive pripisujejo obe oznaki tako stroškom kot drugim izdatkom postopka. Druge (francoska, španska in italijanska) pa ju uporabijo samo za stroške“. Enako kot v navedeni zadevi menim, da je „[z]aradi pomena določbe […] ti oznaki priporočljivo razširiti na obe kategoriji, tako kot v angleški, nemški, portugalski ali nizozemski različici“ (opomba 18 navedenih sklepnih predlogov).

36. Presojo razumnosti in sorazmernosti mora za vsak primer posebej opraviti nacionalno sodišče. V skladu z uvodno izjavo 17 Direktive 2004/48 je treba „[u]krepe, postopke in pravna sredstva […] v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera“.

37. Naj spomnim, da je Sodišče presodilo, da mora biti, če se sporna postavka uvrsti – kot se dejansko je – med stroške iz člena 14, ravnanje, ki ustreza tem stroškom, neposredno in tesno povezano s sodnim postopkom.

38. Glede na te premise so po mojem mnenju preudarki, ki jih je predložitveno sodišče opravilo glede uporabe meril iz sodbe United Video Properties v sporu, o katerem mora odločiti, pravilni.

39. Prvič, samodejna uporaba spornega nacionalnega pravila lahko pomeni, da v nekaterih primerih pride do kršitve prepovedi iz člena 3(1) Direktive 2004/48, in sicer, da postopki, ki jih uvedejo države članice, „niso po nepotrebnem […] dragi“.

40. V tem smislu je Sodišče izključitev „povračila […] stroškov […] opravlj[enih] storit[ev], za katere se *ne šteje, da so potrebne* za zagotovitev uveljavljanja zadevne pravice intelektualne lastnine“, izrecno omenilo kot razlog za utemeljitev omejitev, ki se v nacionalni zakonodaji utegnejo določiti zaradi „zagotovit[ve], da so stroški, ki jih je treba povrniti, razumni“.[19]

41. Sodišče je o povezavi med *potrebnostjo* in *razumnostjo* stroška govorilo tudi pri opredelitvi stroškov, ki jih je mogoče uvrstiti v okvir člena 14 Direktive 2004/48: „Če pa so storitve tehničnega svetovalca, ne glede na njihovo naravo, *nujne* za to, da se učinkovito vloži tožba, katere namen je v konkretnem primeru zagotoviti uveljavljanje take pravice, spadajo stroški v zvezi s pomočjo tega svetovalca med ‚druge stroške‘, ki jih mora […] nositi stranka, ki je pravdo izgubila“.[20]

42. Pri presoji „razumnosti“ je treba torej upoštevati idejo o „sorazmernosti z možnostmi“, ki izhaja iz nemške različice člena 14 Direktive 2004/48.[21] Stroški, katerih povrnitev se zahteva od stranke, ki je pravdo izgubila, se lahko torej omejijo na tiste „nujne izdatke“, ki so nastali stranki, ki je v pravdi zmagala.

43. „Nujnost“ stroška bo mogoče določiti predvsem v skladu z nacionalnim pravom (na primer, če se z njim zahteva sodelovanje odvetnika). Vendar je za nujna mogoče šteti tudi ravnanja, ki bi se *in abstracto* res lahko opustila, *in concreto* pa so ustrezno pripomogla k uspehu tožbe, in sicer do te mere, da ta brez njih ne bi uspela.

44. Drugič, strinjam se tudi s trditvijo predložitvenega sodišča, da samodejno povračilo takih stroškov morda ne bi bilo *sorazmerno* v smislu člena 14 Direktive 2004/48, če sodelovanje patentnega odvetnika ne bi bilo neposredno in tesno povezano s tožbo za uveljavljanje pravice iz znamke.

[19] Sodba United Video Properties, točka 25. Moj poudarek.

[20] *Ibidem*, točka 39. Moj poudarek.

[21] Nemška različica člena 14 Direktive se sklicuje na „Prozesskosten und sonstigen Kosten […] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind“ (v izvirniku ni poudarka).

45. Stroški, ki jih mora povrniti stranka, ki pravdo izgubi, morajo biti, ponavljam, „neposredno in tesno povezani z zadevnim sodnim postopkom“.[22] Za presojo tega bo običajno najprej treba pretehtati, ali so bili potrebni, in glede na to oceno razjasniti, v kolikšni meri je ta povezava prisotna.

46. Neposredna in tesna povezava med stroški in postopkom ne bo podana, če so stroški odvečni v smislu, da se z dejavnostjo, zaradi katere so nastali, v postopek ni vneslo nič pomembnega, kar ne bi bilo že dokazano z drugimi dejavniki ali dokaznimi elementi.[23]

47. Tretjič, o vsem tem mora odločiti sodišče, ki mora imeti polje proste presoje, da v vsakem posameznem primeru določi, kdaj je stroškovna postavka poleg tega, da je v zgoraj opisanem smislu nujna, tudi razumna in sorazmerna.

48. Naj za odpravo vseh dvomov glede polja proste presoje sodišča še dodam, da so njegova pooblastila v tem smislu nazadnje okrepljena s končno določbo člena 14 Direktive 2004/48, v skladu s katero lahko sodišče kljub vsemu presodi, da stranka, ki je izgubila pravdo, ne nosi stroškov, „če to ne bi bilo pravično“.[24]

49. Posledica tega, da bi se stroški, kakršni so obravnavani, vselej samodejno priznali, ne da bi moralo sodišče preučiti, ali so bili v okviru danega spora nujni, razumni in sorazmerni, bi bila lahko možnost zlorabe prava tožečih strank. Že na podlagi same izjave svojega pooblaščenca bi lahko same odločile, da se stranki, ki je pravdo izgubila, naloži povračilo morebitnih frivolnih, odvečnih ali pretiranih stroškov.

50. Člen 14 Direktive 2004/48 je torej treba razlagati v skladu s sistematiko te direktive, s katero se njen cilj zagotovitve visokega varstva imetnika pravice intelektualne lastnine skuša doseči ob hkratnem spoštovanju drugih jamstev, povezanih z učinkovitim pravnim sredstvom iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

51. Skratka, predlagam, naj se na vprašanje predložitvenega sodišča odgovori tako, da je treba člena 3 in 14 Direktive 2004/48/ES razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, ki stranki, ki je pravdo izgubila, nalaga povračilo stroškov, ki so stranki, ki je pravdo dobila, nastali zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sodnem postopku na podlagi zakonodaje o znamkah, ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ustrezno uveljavljanje pravic.

[22] Sodba United Video Properties, točka 36.

[23] *A priori* je težko reči, kakšen dokaz se bo sodišču zdel potreben. Na splošno bo odvečen dokaz, ki se nanaša na že ugotovljena bistvena dejstva, ki jih nihče ne prereka. V primeru, v katerem se skuša ovreči stališča nasprotne stranke in izpodbijati veljavnosti dokazov, ki jih je predložila, pa je naravno, da bodo izvedeni dokazi obsežnejši. V tem primeru posledica tega, da se sodišču nazadnje dodaten dokaz ne bo zdel nujen, ker je zadostoval že prvi, ne bi smela biti izguba pravice do povračila stroškov (v zvezi z izvedbo dodatnega dokaza).

[24] Sodba United Video Properties, točka 31: izključitev iz razlogov pravičnosti „zajema nacionalna pravila, ki sodišču omogočajo, da v posebnem primeru, ko bi uporaba splošne ureditve na področju stroškov postopka pripeljala do rezultata, ki bi se štel za nepravičen, izjemoma odstopi od te ureditve“.

V. Predlog

52. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) odgovori tako:

Člena 3 in 14 Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da nasprotujeta nacionalni določbi, ki stranki, ki je pravdo izgubila, nalaga povračilo stroškov, ki so stranki, ki je pravdo dobila, nastali zaradi sodelovanja patentnega odvetnika v sodnem postopku na podlagi zakonodaje o znamkah, ne glede na to, ali je bilo njegovo sodelovanje nujno za ustrezno uveljavljanje pravic.