ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
SÁNCHEZ-BORDONA
της 11ης Νοεμβρίου 2021 [1]

Υπόθεση C-531/20

NovaText GmbH
κατά
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[αίτηση του Bundesgerichtshof
(Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Γερμανία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]

«Προδικαστική παραπομπή – Διανοητική ιδιοκτησία – Οδηγία 2004/48/ΕΚ – Άρθρα 3 και 14 – Μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας – Δικαστικά έξοδα – Λοιπές δαπάνες – Δαπάνες για τις υπηρεσίες συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – Ερμηνεία ρύθμισης κατά την οποία οι δαπάνες για τις υπηρεσίες συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνονται στα δικαστικά έξοδα ανεξαρτήτως του εάν είναι αναγκαίες για την προάσπιση του δικαιώματος – Έκταση του δικαστικού ελέγχου»

1. Με την απόφαση United Video Properties [2], το Δικαστήριο εξέτασε τα προβλήματα που εγείρουν τα άρθρα της οδηγίας 2004/48/ΕΚ [3] σχετικά με την καταβολή των δικαστικών εξόδων και λοιπών δαπανών σε δίκες με αντικείμενο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας).

2. Το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει, ακόμη μια φορά, τα άρθρα 3, παράγραφος 1, και 14 της οδηγίας 2004/48 και να αποσαφηνίσει τα αποτελέσματα της απόφασης United Video Properties.

3. Το αιτούν δικαστήριο ζητεί την εκ νέου αυτή παρέμβαση του Δικαστηρίου προκειμένου να καθορισθεί εάν συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης οι κανόνες που, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, επιβάλλουν στον ηττηθέντα διάδικο την υποχρέωση να αποδίδει σε κάθε περίπτωση τα έξοδα που προκαλούνται από τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα

[1] Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ισπανική.

[2] Απόφαση της 28ης Ιουλίου 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611, στο εξής: απόφαση United Video Properties). Με τις αποφάσεις της 18ης Οκτωβρίου 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, σκέψεις 48 και 49), και της 16ης Ιουλίου 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, σκέψη 72), το Δικαστήριο απεφάνθη ως προς τα δικαστικά έξοδα σε διαδικασίες που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χωρίς όμως να εξετάσει το επίμαχο εν προκειμένω ζήτημα.

[3] Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΕΕ 2004, L 157, σ. 45).

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patentanwalt), ακόμη και αν η συμμετοχή του συμβούλου αυτού σε δίκη σχετική με το δίκαιο των σημάτων δεν ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων.

4. Σύμφωνα με τη συνοπτική έκθεση του εθνικού δικαίου από το αιτούν δικαστήριο:

– ο γενικός κανόνας όσον αφορά την καταβολή των δικαστικών εξόδων και λοιπών δαπανών της διαδικασίας είναι ότι ο ηττηθείς διάδικος οφείλει να καταβάλει στον νικήσαντα διάδικο τα έξοδα των *αναγκαίων* διαδικαστικών πράξεων·

– αντιθέτως, στις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η αμοιβή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιλαμβάνεται, *σε κάθε περίπτωση*, στα δικαστικά έξοδα που βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο, χωρίς το δικαστήριο να μπορεί να εξετάσει εάν η συμμετοχή του συμβούλου αυτού ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων.

I. Το νομικό πλαίσιο

A. Το δίκαιο της Ένωσης. Η οδηγία 2004/48

5. Το άρθρο 1 έχει ως εξής:

«Η παρούσα οδηγία αφορά τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο όρος "δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας" εμπεριέχει τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.»

6. Το άρθρο 2 («Πεδίο εφαρμογής») προβλέπει τα εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των μέσων που προβλέπονται ή ενδέχεται να προβλεφθούν με την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία, καθόσον τα εν λόγω μέσα μπορεί να είναι ευνοϊκότερα για τους δικαιούχους, τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 3, σε οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία ή/και την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

[…]»

7. Το άρθρο 3 («Γενική υποχρέωση») ορίζει τα εξής:

«1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα εν λόγω μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει να είναι θεμιτά και δίκαια, να μην είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου και να μην προβλέπουν παράλογες προθεσμίες ούτε να συνεπάγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

2. Τα εν λόγω μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να

αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων στο νόμιμο εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της κατάχρησής τους.»

8. Το άρθρο 14 («Δικαστικά έξοδα») έχει ως εξής:

«Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα εύλογα και αναλογικά δικαστικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος να βαρύνουν κατά κανόνα τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν λόγοι επιεικείας επιβάλλουν άλλως.»

Β. Το γερμανικό δίκαιο. Ο Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz[4]

9. Κατά το άρθρο 140, παράγραφος 3, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς της κύριας δίκης, από τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε δίκη με αντικείμενο διακριτικά σημεία, αποδοτέα είναι η κατά το άρθρο 13 του Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte αμοιβή[5], καθώς και τα αναγκαία έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο σύμβουλος αυτός.

10. Δυνάμει του άρθρου 125e, παράγραφος 5, το άρθρο 140, παράγραφος 3, εφαρμόζεται, mutatis mutandis, σε διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΙΙ. Τα πραγματικά περιστατικά, η ένδικη διαφορά και το προδικαστικό ερώτημα

11. Το Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (στο εξής: Πανεπιστήμιο) άσκησε ενώπιον του Landgericht Mannheim (πρωτοδικείου Mannheim, Γερμανία)[6] αγωγή κατά της NovaText GmbH προκειμένου η τελευταία να παύσει την προσβολή των σημάτων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωρίσει τα δικαιώματά του επ' αυτών.

12. Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου αναφέρθηκε στο δικόγραφο της αγωγής στη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

13. Η διαδικασία περατώθηκε με έγγραφο δικαστικό συμβιβασμό σύμφωνα με το άρθρο 278, παράγραφος 6, του Zivilprozessordnung (ZPO) (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Στις 23 Μαΐου 2017, το πρωτοδικείο εξέδωσε τη διάταξη περί δικαστικού συμβιβασμού.

14. Την ίδια αυτή ημερομηνία, το πρωτοδικείο όρισε την αξία του αντικειμένου της διαφοράς στα 50 000 ευρώ και καταδίκασε την NovaText στην καταβολή των δικαστικών εξόδων. Η έφεση της NovaText κατά της διάταξης αυτής δεν ευδοκίμησε.

[4] Νόμος για την προστασία των σημάτων και λοιπών διακριτικών σημείων, της 25ης Οκτωβρίου 1994 (στο εξής: MarkenG) (BGBl. 1994 I, σ. 3082).

[5] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (νόμος περί δικηγορικών αμοιβών), της 5ης Μαΐου 2004 (BGBl. 2004 I, σ. 718).

[6] Το πρωτοδικείο και το εφετείο ενήργησαν, εν προκειμένω, ως δικαστήρια σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15. Με διάταξη της 8ης Δεκεμβρίου 2017, το πρωτοδικείο προσδιόρισε το ποσό των εξόδων τα οποία η NovaText όφειλε να αποδώσει στο Πανεπιστήμιο στα 10 528,95 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 4 867,70 ευρώ αφορούσαν τις υπηρεσίες της ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου κατά τη συζήτηση της αγωγής στον πρώτο βαθμό και τα 325,46 ευρώ τη συμμετοχή της στην έκκλητη δίκη για τον προσδιορισμό των δικαστικών εξόδων [7].

16. Η NovaText άσκησε έφεση ενώπιον του Oberlandesgericht Karlsruhe (εφετείου Καρλσρούης, Γερμανία), ζητώντας την εξαφάνιση της διάταξης επί των δικαστικών εξόδων, κατά το μέρος που την καταδίκαζε στα έξοδα της συμμετοχής της ειδικής σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου.

17. Το εφετείο απέρριψε την έφεση της NovaText για τους ακόλουθους λόγους:

– καθόσον η διαφορά αφορούσε σήματα και σημεία, δεν επιτρέπεται, δυνάμει του άρθρου 140, παράγραφος 3, του MarkenG, να εξετασθεί εάν η συμμετοχή της ειδικής σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων ή εάν η σύμβουλος αυτή παρέσχε «προστιθέμενη αξία» στον εντεταλμένο από το Πανεπιστήμιο δικηγόρο·

– το άρθρο 140, παράγραφος 3, του MarkenG δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπο σύμφωνο με τα άρθρα 3, παράγραφος 1, και 14 της οδηγίας 2004/48 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συμμετοχή της ειδικής σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου ήταν αναγκαία·

– το άρθρο αυτό δεν αντιβαίνει στη γενική αρχή της ισότητας που κατοχυρώνει το άρθρο 3, παράγραφος 1, του Grundgesetz (γερμανικού Συντάγματος).

18. Κατά της εφετειακής απόφασης ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Bundesgerichtshof (Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου). Το δικαστήριο αυτό, μετά την παράθεση της κρατούσας ερμηνείας του άρθρου 140, παράγραφος 3, του MarkenG [8], συνάγει από την απόφαση United Video Properties ότι το άρθρο αυτό ενδέχεται να είναι ασύμβατο με τα άρθρα 3, παράγραφος 1, και 14 της οδηγίας 2004/48, σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη της 17.

19. Κατά την κρίση του, η αυτόματη καταδίκη του ηττηθέντος διαδίκου στην απόδοση των εξόδων για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα της συμμετοχής αυτής, εγείρει προβλήματα σε τρία επίπεδα:

– πρώτον, η απόδοση των εξόδων σχετικά με τις υπηρεσίες συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας του οποίου η συμμετοχή δεν είναι αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων θα μπορούσε να συνιστά περιττή επιβάρυνση, κατά παράβαση του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48·

[7] Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου διαβεβαίωσε ότι η ειδική σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμβουλος είχε πράγματι μετάσχει στη δίκη και ότι όλα τα δικόγραφα ενώπιον του δικαστηρίου κατατίθεντο κατόπιν συμφωνίας με αυτήν. Η σύμβουλος είχε επίσης μετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τον δικαστικό συμβιβασμό.

[8] Κατά το αιτούν δικαστήριο, το εφετείο ερμήνευσε το άρθρο 140, παράγραφος 3, του MarkenG σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Bundesgerichtshof (Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου) και την κρατούσα άποψη στη θεωρία. Σύμφωνα με τη νομολογία και θεωρία αυτή, τα έξοδα για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε δίκη με αντικείμενο διακριτικά σημεία πρέπει να αποδίδονται ανεξαρτήτως εάν η συμμετοχή αυτή ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων. Σημειώνει, ωστόσο, ότι, όσον αφορά την εξωδικαστική άσκηση των δικαιωμάτων και, συγκεκριμένα, τις υπηρεσίες συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την αποστολή εγγράφου όχλησης σύμφωνα με το δίκαιο περί σημάτων, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) έχει κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η κατ' αναλογίαν εφαρμογή του άρθρου 140, παράγραφος 3, του MarkenG και ότι, κατά συνέπεια, τα έξοδα σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές αποδίδονται μόνον εάν οι τελευταίες είναι απαραίτητες.

– δεύτερον, η απόδοση των εξόδων αυτών θα μπορούσε να μην είναι αναλογική, κατά την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48, εάν η συμμετοχή του ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου χωρεί μολονότι δεν υφίσταται άμεσος και στενός σύνδεσμος με το αγωγικό αίτημα προστασίας του δικαιώματος επί σήματος·

– τρίτον, το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 υποχρεώνει το δικαστήριο που καλείται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης (απόφαση United Video Properties, σκέψη 23). Εξάλλου, η απόδοση των εξόδων συμμετοχής συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανεξαρτήτως του εάν η συμμετοχή του αυτή ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων, δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπόθεσης.

20. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) υποβάλλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, και το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται να αποδώσει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ανεξαρτήτως του αν η συμμετοχή του συμβούλου σε δίκη σχετική με το δίκαιο των σημάτων ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων;»

III. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου

21. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως περιήλθε στο Δικαστήριο στις 19 Οκτωβρίου 2020.

22. Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν η NovaText και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

23. Δεν κρίθηκε αναγκαία η διεξαγωγή επ’ ακροατηρίου συζήτησης.

IV. Εκτίμηση

A. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

24. Δεν αμφισβητείται εν προκειμένω ότι η αμοιβή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι λοιπές δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται δύνανται, κατ’ αρχήν, να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48, είτε ως «δικαστικά έξοδα» είτε ως «λοιπές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος». Ο χαρακτηρισμός αυτός εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο [9].

25. Η αποδοχή της προκείμενης αυτής θα συμβάλλει στην αποσαφήνιση της συζήτησης. Το αιτούν δικαστήριο, περιορίζοντας το ερώτημά του στα στενά όρια του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48, αποκλείει το ενδεχόμενο η συμμετοχή του ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου να εμπίπτει στην έννοια των δαπανών έρευνας (ή ανάλογης φύσης) των οποίων η απόδοση δεν διέπεται από το εν λόγω άρθρο, αλλά από αυτό που ρυθμίζει την αποζημίωση του κατόχου του δικαιώματος.

[9] Από το σκεπτικό του αιτούντος δικαστηρίου φαίνεται ότι το τελευταίο τα κατατάσσει στην κατηγορία των «λοιπών δαπανών».

26. Όπως εξέθεσα με τις προτάσεις μου στην υπόθεση United Video Properties, «η έννοια των αποδοτέων εξόδων για αρωγή πραγματογνωμόνων, ειδικών ή τεχνικών συμβούλων μπορεί να καλύπτει διάφορες πραγματικότητες, μερικές εκ των οποίων δεν εντάσσονται αναγκαστικά στην κατηγορία των "δικαστικών εξόδων". Η τελευταία αυτή κατηγορία δεν περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη λιγότερο ή περισσότερο "συνδεόμενη" με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ή αποδοτέα "επ' ευκαιρία" αυτού, αλλά αυτές που έλκουν άμεσα και ευθέως την προέλευσή τους από την ίδια τη διαδικασία. Ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, μπορεί να προβεί σε προκαταρκτικές ενέργειες, ή ακόμη και σε προηγούμενες επαφές με ορισμένους συμβούλους ή ειδικούς, χωρίς η δαπάνη αυτή να εμπίπτει κατ' ανάγκην στα "δικαστικά έξοδα". Κατά την αιτιολογική σκέψη 26 της οδηγίας, οι "δαπάνες έρευνας και εντοπισμού" που πραγματοποιούνται εντός του πεδίου προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εμπίπτουν στο κεφάλαιο που αφορά την αποζημίωση (άρθρο 13) και όχι σε αυτό που αφορά τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 14)» [10].

27. Επομένως, οι αμφιβολίες του αιτούντος δικαστηρίου αφορούν μάλλον τον αυτόματο χαρακτήρα με τον οποίον επιβάλλονται στον ηττηθέντα διάδικο οι δαπάνες για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [11], παρά τον χαρακτηρισμό των δαπανών αυτών.

28. Ούτε εξάλλου αμφισβητείται ότι η ερμηνεία του εθνικού κανόνα καταλήγει στην αυτόματη αυτή επιβολή των εξόδων:

– σε αντίθεση με το *κοινό* καθεστώς καταβολής των δικαστικών εξόδων στο πλαίσιο του γερμανικού αστικού δικονομικού δικαίου [12] (κατά το οποίο οι δαπάνες για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αποδίδονται μόνον εάν είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων από τον νικήσαντα διάδικο) [13], το άρθρο 140, παράγραφος 3, του MarkenG θεσπίζει *ειδικό* καθεστώς σε σχέση με τις διαφορές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας·

– συνεπεία του ειδικού αυτού καθεστώτος, σύμφωνα με την κατά το αιτούν δικαστήριο ερμηνεία του εσωτερικού δικαίου, η ανάκτηση των εξόδων για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα είναι σχεδόν αυτόματη: αρκεί απλώς ο εκπρόσωπος του νικήσαντος διαδίκου να διαβεβαιώσει ότι ο ειδικός σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σύμβουλος έχει πράγματι μετάσχει στη διαδικασία [14]·

– ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο η συμμετοχή του ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου να αντιπροσωπεύει προστιθέμενη αξία σε σχέση με την υπηρεσία που παρέσχε ο εντεταλμένος από τον ενδιαφερόμενο δικηγόρος.

29. Το αιτούν δικαστήριο δεν έχει παράσχει στοιχεία εκτίμησης από τα οποία θα μπορούσε να συναχθεί η δυνατότητα *σύμφωνης ερμηνείας* του εθνικού νόμου με το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 (δυνατότητα την οποία, εξ όσων φαίνεται, απορρίπτει το εφετείο).

[10] Προτάσεις στην υπόθεση United Video Properties, (C-57/15, EU:C:2016:201, σημείο 79). Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι «"δαπάνες έρευνας και εντοπισμού", οι οποίες συχνά προηγούνται της ένδικης διαδικασίας, δεν εμπίπτουν κατ' ανάγκην στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της ως άνω οδηγίας» (απόφαση United Video Properties, σκέψη 35).

[11] Η υπό κρίση υπόθεση διαφέρει ως προς το σημείο αυτό από την υπόθεση Koch Media (C-559/20), οι προτάσεις μου επί της οποίας δημοσιεύονται επίσης σήμερα. Για τους σκοπούς της τελευταίας, θα πρέπει να οριοθετηθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι έννοιες των «δικαστικών εξόδων», των «λοιπών δαπανών» και της «αποζημίωσης».

[12] Το οποίο θεσπίζεται από το άρθρο 91 του ZPO, σύμφωνα με το σημείο 10 της διάταξης περί παραπομπής.

[13] Σύμφωνα με τη διάταξη περί παραπομπής, το ίδιο αυτό καθεστώς εφαρμόζεται σε σχέση με τις εξώδικες οχλήσεις στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας.

[14] Σημείο 2 της διάταξης περί παραπομπής.

30. Στον βαθμό κατά τον οποίον το Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) έχει τον τελευταίο λόγο επί των πιθανών ερμηνειών του εθνικού του δικαίου, η σιγή του ως προς το σημείο αυτό, στην οποία μόλις αναφέρθηκα, έχει ως αποτέλεσμα οι παρούσες προτάσεις να μην επεκτείνονται σε αυτό.

31. Επίσης, δεν θα υπεισέλθω στο ζήτημα των αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την πιθανή ασυμβατότητα του άρθρου 140, παράγραφος 3, του MarkenG με το δίκαιο της Ένωσης, καθόσον κάτι τέτοιο βαίνει πέραν των όρων υπό τους οποίους είναι διατυπωμένο το προδικαστικό ερώτημα. Το ερώτημα περιορίζεται στη διατύπωση αμφιβολιών ως προς την ασυμβατότητα αυτή, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Β. Εύλογος χαρακτήρας, αναλογικότητα και δικαστικός έλεγχος κατά την εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48

32. Σκοπός της οδηγίας 2004/48 είναι η «προσέγγιση των [νομοθεσιών των κρατών μελών] προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό, ισοδύναμο και ομοιογενές επίπεδο προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας […]».

33. Πέραν του σκοπού αυτού, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 επιδιώκει την «αποτροπή της αποθαρρύνσεως του θιγομένου να ασκήσει ένδικο βοήθημα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας. […] [Ε]κείνος που προσέβαλε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει, εν γένει, να φέρει στο ακέραιο τις οικονομικές συνέπειες της συμπεριφοράς του» [15].

34. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν είναι ανεπιφύλακτο, καθόσον, εκτός του ότι πρόκειται για «γενικό κανόνα», επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν την απόδοση εκείνων μόνον των δικαστικών εξόδων που είναι εύλογα [16] και αναλογικά [17].

35. Όπως επισήμανα με τις προτάσεις μου στην υπόθεση United Video Properties, «[τ]α επίθετα “εύλογα και αναλογικά” είναι, επομένως, καθοριστικά προκειμένου να κριθεί εάν ο καταδικασθείς στα έξοδα διάδικος πρέπει να αναλάβει την [καταβληθείσα από τον αντίδικο] αμοιβή […]. Αμφότερα τα χαρακτηριστικά πρέπει να συντρέχουν ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 14, αξίωμα που συνέχεται με το άρθρο 3 της οδηγίας, κατά το οποίο τα μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκαταστάσεως που απαιτούνται για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι “θεμιτά, δίκαια και αναλογικά”» [18].

[15] Απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, σκέψη 49).

[16] Απόφαση United Video Properties, σκέψη 24: «[…] [Τ]ο άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 επιβάλλει στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την απόδοση μόνον των “ευλόγων” δικαστικών εξόδων. Επιπροσθέτως, το άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι διαδικασίες τις οποίες προβλέπουν τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι άνευ λόγου δαπανηρές».

[17] Όπ.π. (σκέψη 29): «Το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 προβλέπει ότι τα δικαστικά έξοδα τα οποία βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο πρέπει να είναι “αναλογικά”. Ωστόσο, το ζήτημα εάν τα εν λόγω έξοδα είναι αναλογικά δεν μπορεί να εκτιμηθεί ανεξαρτήτως των πραγματικών δικηγορικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος, στον βαθμό που αυτά είναι εύλογα υπό την έννοια της σκέψεως 25 της παρούσας αποφάσεως».

[18] Υπόθεση C-57/15 (EU:C:2016:201, σημείο 51). Επισήμανα επίσης ότι «[σ]ε ορισμένες γλωσσικές αποδόσεις της οδηγίας αμφότερα τα επίθετα αναφέρονται τόσο στα δικαστικά έξοδα όσο και στις λοιπές δαπάνες της δίκης. Σε άλλες, αντιθέτως (τη γαλλική, την ισπανική και την ιταλική) χρησιμοποιούνται μόνο για τα δικαστικά έξοδα». Όπως και τότε, φρονώ ότι «η έννοια του κανόνα συνηγορεί υπέρ της επεκτάσεώς τους σε αμφότερες τις κατηγορίες, όπως συμβαίνει με την αγγλική, γερμανική, πορτογαλική ή ολλανδική απόδοση» (υποσημείωση 18 των παρουσών προτάσεων).

36. Ο εύλογος και αναλογικός χαρακτήρας πρέπει να εξετάζεται σε κάθε υπόθεση, η δε εξέταση αυτή εναπόκειται στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2004/48, «[τ]α μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπει […] θα πρέπει να προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περίπτωσης […]».

37. Εάν η επίμαχη δαπάνη περιλαμβάνεται –όπως πράγματι συμβαίνει– μεταξύ των εξόδων του άρθρου 14, υπενθυμίζω ότι, κατά το Δικαστήριο, οι ενέργειες από τις οποίες προκύπτουν τα έξοδα αυτά πρέπει να συνδέονται άμεσα και στενά με την ένδικη διαδικασία.

38. Βάσει των παρατηρήσεων αυτών, κρίνω ορθές τις σκέψεις του αιτούντος δικαστηρίου όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων της απόφασης United Video Properties στην υπόθεση επί της οποίας καλείται να αποφανθεί.

39. Πρώτον, η αυτόματη εφαρμογή του επίμαχου εσωτερικού κανόνα ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ισοδυναμεί με παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/48, κατά το οποίο οι διαδικασίες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη πρέπει «να μην είναι δαπανηρ[ές] άνευ λόγου».

40. Υπό την έννοια αυτή, το Δικαστήριο αναφέρεται ρητώς στη μη «απόδοση […] δικαστικών εξόδων […] λόγω της παροχής υπηρεσιών […] οι οποίες *δεν θεωρούνται αναγκαίες* για την προστασία του οικείου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας», ως δικαιολόγηση των ορίων που μπορεί να επιβάλλει η εθνική νομοθεσία με σκοπό τη «διασφάλιση του εύλογου χαρακτήρα των αποδοτέων εξόδων» [19].

41. Συσχέτιση μεταξύ του *αναγκαίου* και του *εύλογου* χαρακτήρα των εξόδων παρατηρείται επίσης όταν το Δικαστήριο ορίζει εκείνα που μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48: «στον βαθμό που οι υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης, ανεξαρτήτως της φύσεώς τους, είναι απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσματική άσκηση ενδίκου βοηθήματος με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας τέτοιου δικαιώματος σε συγκεκριμένη περίπτωση, τα έξοδα τα οποία συνδέονται προς την αρωγή πραγματογνώμονος εμπίπτουν στις “λοιπές δαπάνες” οι οποίες πρέπει […] να βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο» [20].

42. Η κρίση επί του «ευλόγου χαρακτήρα» πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνει υπόψη το κριτήριο του «ευλόγως απαιτητού» που προτείνει η γερμανική απόδοση του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48 [21]. Τα έξοδα που ζητείται να αποδοθούν από τον ηττηθέντα διάδικο μπορούν κάλλιστα, επομένως, να περιορίζονται στα «αναγκαία έξοδα» στα οποία υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος.

43. Ο «αναγκαίος» χαρακτήρας ορισμένης δαπάνης θα μπορούσε, κατ’ αρχάς, να καθορίζεται από τον ίδιο τον εθνικό νόμο (παραδείγματος χάριν, με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής συμμετοχής δικηγόρου). Ωστόσο, ο ίδιος αυτός χαρακτήρας μπορεί να αποδοθεί και σε ενέργειες οι οποίες μολονότι, θεωρητικώς, θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντούτοις in concreto συνέβαλαν επαρκώς στην ευδοκίμηση της αγωγής, έως του σημείου, άνευ αυτών, η αγωγή να μην μπορεί να έχει ευδοκιμήσει.

[19] Απόφαση United Video Properties (σκέψη 25). Η υπογράμμιση δική μου.

[20] Όπ.π. (σκέψη 39). Η υπογράμμιση δική μου.

[21] Η γερμανική απόδοση του άρθρου 14 της οδηγίας αναφέρεται στα «Prozesskosten und sonstigen Kosten […] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind» (η υπογράμμιση δική μου).

44. Δεύτερον, συμφωνώ επίσης με το αιτούν δικαστήριο καθ' ο μέρος υποστηρίζει ότι η αυτόματη απόδοση των εξόδων αυτών ενδέχεται να μην είναι *αναλογική*, υπό την έννοια του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48, εάν οι υπηρεσίες του ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συμβούλου δεν συνδέονται άμεσα και στενά με το αγωγικό αίτημα της προστασίας του δικαιώματος επί σήματος.

45. Τα έξοδα τα οποία ο ηττηθείς διάδικος οφείλει να αποδώσει στον νικήσαντα διάδικο πρέπει, επαναλαμβάνω, «να συνδέονται άμεσα και στενά με την ένδικη διαδικασία» [22]. Η εκτίμηση αυτή απαιτεί, συνήθως, προηγούμενη στάθμιση του αναγκαίου χαρακτήρα της δαπάνης και αποσαφήνιση, βάσει της αξιολόγησης αυτής, μέχρι ποιο σημείο υφίσταται ο σύνδεσμος αυτός.

46. Δεν θα υφίσταται άμεση και στενή σύνδεση των εξόδων με τη διαδικασία εάν τα πρώτα είναι περιττά, υπό την έννοια ότι η δραστηριότητα εξαιτίας της οποίας προκλήθηκαν δεν εισφέρει τίποτε σημαντικό στη διαδικασία που να μην έχει ήδη αποδειχθεί από άλλους παράγοντες ή αποδεικτικά στοιχεία [23].

47. Τρίτον, όλες αυτές οι ενέργειες προϋποθέτουν, φυσικά, απόφαση δικαστηρίου, το οποίο πρέπει να διαθέτει ορισμένο περιθώριο αυτονομίας προκειμένου να μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να σταθμίζει πότε μέρος των εξόδων, πέραν των αναγκαίων υπό την ήδη εκτεθείσα έννοια, είναι εύλογο και αναλογικό.

48. Να προσθέσω, προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς τις διαπλαστικές εξουσίες του δικαστηρίου, ότι οι εξουσίες του ενισχύονται, σε τελική ανάλυση, από την ασφαλιστική δικλείδα του άρθρου 14 της οδηγίας 2004/48, η οποία του επιτρέπει να αποφανθεί ότι, παρά ταύτα, «για λόγους επιεικείας» [24] τα έξοδα δεν βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο.

49. Η ανεπιφύλακτη και αυτόματη συμπερίληψη εξόδων όπως τα επίμαχα εν προκειμένω, χωρίς να μεσολαβήσει δικαστική εκτίμηση περί του αναγκαίου, ευλόγου και αναλογικού χαρακτήρα τους σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαφορά, ενέχει τον κίνδυνο καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος από τους ενάγοντες. Οι διάδικοι θα μπορούσαν, με απλή δήλωση του εκπροσώπου τους, να ανακτήσουν από τον ηττηθέντα διάδικο έξοδα ενδεχομένως επιπόλαια, περιττά ή υπερβολικά.

50. Το άρθρο 14 της οδηγίας 2004/48 πρέπει, συνεπώς, να ερμηνευθεί σύμφωνα με την οικονομία της ίδιας της οδηγίας η οποία, καίτοι επιδιώκει να παράσχει υψηλό επίπεδο προστασίας στον κάτοχο του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, αναζητεί, εντούτοις, να το επιτύχει χωρίς να παραβλέψει άλλες εγγυήσεις που συνδέονται με την αποτελεσματική δικαστική προστασία του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

51. Προτείνω, εν συνόψει, να δοθεί στο αιτούν δικαστήριο η απάντηση ότι τα άρθρα 3 και 14 της οδηγίας 2004/48 πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνικό κανόνα ο οποίος υποχρεώνει τον ηττηθέντα διάδικο να αποδώσει τα δικαστικά έξοδα στα οποία

[22] Απόφαση United Video Properties (σκέψη 36).

[23] Κατ' αρχήν, είναι δυσχερές να καθορισθεί ποια αποδεικτικά στοιχεία θα κρίνει αναγκαία το δικαστήριο. Κατά κανόνα, θα είναι περιττά όσα αφορούν τα ήδη αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά τα οποία ουδείς αμφισβητεί. Ωστόσο, όταν επιδιώκεται η αντίκρουση της συλλογιστικής του αντιδίκου και η αμφισβήτηση του κύρους των προσκομισθεισών από αυτόν αποδείξεων, είναι φυσικό να εντείνεται η αποδεικτική προσπάθεια. Σε μια τέτοια περίπτωση, το γεγονός ότι τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία δεν θεωρούνται τελικώς από το δικαστήριο αναγκαία, διότι του αρκούν τα αρχικά, δεν θα έπρεπε να συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος προς ανάκτηση του κόστους τους (ήτοι των πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων).

[24] Απόφαση United Video Properties (σκέψη 31): η εξαίρεση για λόγους επιεικείας «αφορά τους εθνικούς κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν στον δικαστή, σε συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία η εφαρμογή του γενικού συστήματος περί δικαστικών εξόδων θα οδηγούσε σε αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται άδικο, να παρεκκλίνει, κατ' εξαίρεση, από το σύστημα αυτό».

υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε δίκη σχετική με το δίκαιο των σημάτων ανεξαρτήτως του εάν η συμμετοχή του ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων.

V. Πρόταση

52. Βάσει των προεκτεθέντων, προτείνω στο Δικαστήριο να απαντήσει στο Bundesgerichtshof (Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, Γερμανία) ως εξής:

«Τα άρθρα 3 και 14 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνικό κανόνα ο οποίος υποχρεώνει τον ηττηθέντα διάδικο να αποδώσει τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος για τη συμμετοχή συμβούλου ειδικού σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε δίκη σχετική με το δίκαιο των σημάτων ανεξαρτήτως του εάν η συμμετοχή του ήταν αναγκαία για την προσήκουσα δικαστική επιδίωξη των αγωγικών αξιώσεων».