Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE
od 11. studenoga 2021.[1]

Predmet C-531/20

NovaText GmbH
protiv
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Direktiva 2004/48/EZ – Članci 3. i 14. – Mjere, postupci i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva – Sudski troškovi – Ostali troškovi – Troškovi za usluge patentnog zastupnika – Tumačenje propisa prema kojem se troškovi sudjelovanja patentnog zastupnika uključuju u procjenu troškova neovisno o nužnosti njegova sudjelovanja u obrani prava – Opseg sudskog nadzora”

1. Sud se u presudi United Video Properties[2] suočio s problemima koje uzrokuju članci Direktive 2004/48/EZ[3] koji se odnose na plaćanje troškova, uključujući ostale sudske troškove u sporovima u području prava intelektualnog vlasništva (uključujući prava industrijskog vlasništva).

2. Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) traži od Suda da još jednom protumači članak 3. stavak 1. i članak 14. Direktive 2004/48 te pojasni posljedice presude United Video Properties.

3. Sudu koji je uputio zahtjev traži od Suda to novo tumačenje kako bi razjasnio jesu li u skladu s pravom Unije pravila kojima se u Saveznoj Republici Njemačkoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže obveza nužne nadoknade troškova koji su nastali sudjelovanjem patentnog zastupnika (*Patentanwalt*), iako to sudjelovanje nije bilo neophodno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala u sporu o žigovima.

[1] Izvorni jezik: španjolski

[2] Presuda od 28. srpnja 2016. (C-57/15, EU:C:2016:611; u daljnjem tekstu: presuda United Video Properties). Sud je odlučio o sudskim troškovima nastalima u postupcima o zaštiti prava intelektualnog vlasništva u presudama od 18. listopada 2011., Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, t. 48. i 49.) i od 16. srpnja 2015., Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, t. 72.), ali nije razmatrao pitanje o kojem se ovdje raspravlja.

[3] Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)

4. Iz sažetog prikaza nacionalnog prava koji iznosi sud koji je uputio zahtjev proizlazi:

– U skladu s općim pravilom koje se odnosi na plaćanje troškova i ostalih sudskih troškova, stranka koja ne uspije u postupku mora platiti stranci koja je uspjela u postupku trošak postupovnih akata koji su *nužni*.

– Suprotno tomu, u sporovima koji se odnose na prava intelektualnog vlasništva, plaćanje nagrade za sudjelovanje patentnog zastupnika *u svakom se slučaju* uključuje u procjenu troškova na teret stranke koja ne uspije u postupku a da sud pritom ne može ocijeniti je li sudjelovanje tog zastupnika bilo neophodno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije. Direktiva 2004/48

5. Članak 1. glasi kako slijedi:

„Ova se Direktiva odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. Za potrebe ove Direktive, pojam ‚prava intelektualnog vlasništva' uključuje prava industrijskog vlasništva".

6. Člankom 2., naslovljenim „Područje primjene", propisuje se:

„1. Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom primjenjuju se, u skladu s člankom 3., na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.

[…]."

7. Člankom 3., naslovljenim „Opća obveza", propisuje se:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom Direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti pošteni i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvraćati od povrede te se moraju se primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe."

8. Članak 14., naslovljen „Sudski troškovi", glasi:

„Države članice osiguravaju da opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, kao opće pravilo, snosi neuspješna stranka, osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti."

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

9. Na temelju članka 140. stavka 3., u verziji koja je primjenjiva na spor, od troškova nastalih zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sporu u području razlikovnih znakova mogu se nadoknaditi nagrade predviđene u članku 13. Gesetza über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte[5], kao i nužni troškovi tog zastupnika.

10. Na temelju članka 125.e stavka 5., članak 140. stavak 3. primjenjuje se *mutatis mutandis* na postupke pred sudovima nadležnima u području žigova Unije.

II. Činjenice, spor i prethodno pitanje

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (u daljnjem tekstu: Sveučilište) podnio je Landgerichtu Mannheim (Zemaljski sud u Mannheimu, Njemačka)[6] tužbu protiv društva NovaText GmbH kako bi zahtijevao da ono prestane s povredom njegovih žigova Unije i priznalo njegova prava na njih.

12. Zastupnik Sveučilišta u tužbi je naveo sudjelovanje patentnog zastupnika.

13. Spor je okončan tako da su stranke sklopile pisanu nagodbu na temelju članka 278. stavka 6. Zivilprozessordnunga (ZPO) (Zakon o građanskom postupku). Prvostupanjski sud 23. svibnja 2017. donio je rješenje o sudskoj nagodbi.

14. Prvostupanjski sud isti je dan vrijednost spora utvrdio na iznos od 50 000 eura i društvu NovaText naložio snošenje troškova spora. Žalba društva NovaText protiv te odluke odbijena je.

15. Odlukom od 8. prosinca 2017. prvostupanjski je sud troškove koje društvo NovaText treba nadoknaditi Sveučilištu utvrdio na iznos od 10 528,95 eura. Od tog iznosa trebalo je 4867,70 eura platiti za sudjelovanje patentnog zastupnika u prvostupanjskom postupku i 325,46 eura za njegovo sudjelovanje u žalbenom postupku radi odlučivanja o troškovima[7].

16. Društvo NovaText podnijelo je Oberlandesgerichtu Karlsruhe (Visoki zemaljski sud u Karlsruheu, Njemačka) žalbu i pritom zahtijevalo da poništi odluku o utvrđenju troškova u dijelu u kojem mu se naložilo snošenje troškova za sudjelovanje patentnog zastupnika.

17. Žalbeni sud odbio je žalbu društva NovaText iz sljedećih razloga:

– Budući da je riječ o sporu u području žigova i znakova, na temelju članka 140. stavka 3. MarkenG-a nije moguće utvrditi je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite ili je taj patentni zastupnik u usporedbi s odvjetnikom kojeg je angažiralo Sveučilište pružao „dodatnu uslugu”.

4 Zakon o zaštiti žigova i drugih razlikovnih znakova od 25. listopada 1994.; u daljnjem tekstu: MarkenG (BGBl. 1994. I, str. 3082.)

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Zakon o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika), od 5. svibnja 2004. (BGBl. 2004. I, str. 718.)

6 Prvostupanjski i drugostupanjski sud u tom slučaju djelovali su kao sudovi koji odlučuju o žigovima Unije.

7 Zastupnik Sveučilišta zajamčio je da je patentni zastupnik stvarno sudjelovao u postupku i da se o svakom podnesku koji je podnesen sudu savjetovalo s patentnim zastupnikom. Patentni zastupnik sudjelovao je i u pregovorima o nagodbi.

– Članak 140. stavak 3. MarkenG-a ne može se tumačiti u skladu s člankom 3. stavkom 1. i člankom 14. Direktive 2004/48 kako bi se utvrdilo je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo potrebno.

– Njime se također ne povređuje opće načelo jednakosti utvrđeno u članku 3. stavku 1. Grundgesetza (njemački Ustav).

18. Protiv odluke donesene u žalbenom postupku podnesen je zahtjev za reviziju Bundesgerichtshofu (Savezni vrhovni sud). Nakon što je iznio prevladavajuće tumačenje članka 140. stavka 3. MarkenG-a[8], taj je sud na temelju presude United Video Properties zaključio da postoji moguća neusklađenost te odredbe s člankom 3. stavkom 1. i člankom 14. Direktive 2004/48, u vezi s njezinom uvodnom izjavom 17.

19. Prema njegovu mišljenju, automatsko nalaganje stranci koja ne uspije u postupku da nadoknadi troškove za sudjelovanje patentnog zastupnika, neovisno o nužnosti njegova sudjelovanja, dovodi do problema na tri razine:

– Kao prvo, naknada troškova za uslugu patentnog zastupnika, čije uključivanje nije bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala, mogla bi biti nepotrebno skupa, što je protivno članku 3. stavku 1. Direktive 2004/48.

– Kao drugo, nadoknada takvih troškova mogla bi biti nerazmjerna u smislu članka 14. Direktive 2004/48 ako djelovanje patentnog zastupnika nije izravno i usko povezano s tužbom, u svrhu osiguravanja poštovanja prava na žig.

– Kao treće, člankom 14. Direktive 2004/48 zahtijeva se da sud koji odlučuje o troškovima uzme u obzir posebne značajke slučaja (presuda United Video Properties, točka 23.). Međutim, nadoknadom troškova patentnog zastupnika, neovisno o tome je li njegovo sudjelovanje bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala, ne uzimaju se u dovoljnoj mjeri u obzir posebne značajke konkretnog slučaja.

20. U tim je okolnostima Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) uputio Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članak 3. stavak 1. i članak 14. Direktive 2004/48/EZ tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da stranka koja ne uspije u postupku ima obvezu nadoknade troškova koji su stranci koja uspije u postupku nastali zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sudskom postupku koji se odnosi na žigovno pravo, neovisno o tome je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo potrebno u svrhu postupka?”

III. Postupak pred Sudom

21. Tajništvo Suda zaprimilo je zahtjev za prethodnu odluku 19. listopada 2020.

[8] Prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, žalbeni sud protumačio je članak 140. stavak 3. MarkenG-a u skladu s ustaljenom sudskom praksom Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) i široko prihvaćenim stajalištem u pravnoj doktrini. Na temelju te sudske prakse i pravne doktrine, troškove koji su u sporu koji se odnosi na razlikovne znakove nastali sudjelovanjem patentnog zastupnika treba nadoknaditi neovisno o tome je li to sudjelovanje bilo potrebno za dobivanje sudske zaštite koja se zahtijevala ili za obranu prava. Međutim, napominje da je Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) u pogledu izvansudskog postupka, osobito u pogledu sudjelovanja patentnog zastupnika u pripremi pisma upozorenja, presudio da analogna primjena članka 140. stavka 3. MarkenG-a ne dolazi u obzir te da se stoga naknada troškova sudjelovanja patentnog zastupnika može zahtijevati samo ako je to sudjelovanje bilo potrebno.

22. Pisana očitovanja podnijeli su NovaText i Europska komisija.

23. Sud je odlučio da raspravu nije potrebno održati.

IV. Ocjena

A. Uvodna razmatranja

24. U ovom sporu ne raspravlja se o tome koje se nagrade i ostali troškovi koje je obračunao patentni zastupnik mogu načelno uključiti među stavke iz članka 14. Direktive 2004/48 kao „sudski troškovi" ili „ostali troškovi koje je imala uspješna stranka u sporu". Ta je kvalifikacija na sudu koji je uputio zahtjev[9].

25. Prihvaćanjem te pretpostavke razjašnjava se predmet spora. Budući da je svoje pitanje strogo ograničio na članak 14. Direktive 2004/48, sud koji je uputio zahtjev isključuje da je djelovanje patentnog zastupnika obuhvaćeno pojmom troškova istraživanja (ili slične prirode), čija nadoknada ne bi bila u skladu s tim člankom nego s člankom kojim se uređuje naknada štete koju je pretrpio nositelj prava.

26. Kao što sam to naveo u svojem mišljenju u predmetu United Video Properties, „pod pojmom troškova obračunatih zbog sudjelovanja vještaka, stručnjaka ili stručnih savjetnika mogu [se] razumjeti različite okolnosti, od kojih se neke ne moraju nužno ubrajati u kategoriju ‚sudskih troškova'. Potonja kategorija ne obuhvaća svaki trošak koji je više ili manje ‚povezan' s podnošenjem tužbe ili plaćen ‚povodom' nje, nego one troškove koji neposredno i izravno proizlaze iz samog postupka. Fizička ili pravna osoba može provoditi pripremne radnje ili se čak prethodno savjetovati s određenim savjetnicima ili stručnjacima a da ne postoji razlog zbog kojeg bi takav trošak trebao biti obuhvaćen ‚sudskim troškovima'. U skladu s uvodnom izjavom 26. Direktive, ‚troškovi identifikacije i istraživanja' nastali u području zaštite prava intelektualnog vlasništva potpadaju pod naknadu štete (članak 13.), a ne pod sudske troškove (članak 14.)"[10].

27. Stoga se dvojbe suda koji je uputio zahtjev ne odnose toliko na kvalifikaciju troškova nastalih zbog sudjelovanja patentnog zastupnika[11] koliko na automatizam kojim se naplaćuju stranci koja ne uspije u postupku.

28. Ne osporava se zapravo ni to da tumačenje nacionalnog pravila dovodi do tog automatizma:

– Za razliku od *redovnog* sustava plaćanja troškova u njemačkom građanskom postupku[12] (u skladu s kojim se troškovi za sudjelovanje patentnog zastupnika mogu nadoknaditi samo ako su nužni kako bi stranka koja uspije u postupku mogla djelotvorno ostvariti svoje pravo)[13],

[9] Čini se da iz argumentacije suda koji je uputio zahtjev proizlazi da ih on kvalificira kao „ostale troškove".

[10] Mišljenje u predmetu United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, t. 79.). Sud je u pogledu „‚troškov[a] identifikacije i istraživanja', koji često nastanu prije sudskog postupka, [smatrao da] nužno ne ulaze u područje primjene članka 14. navedene direktive" (presuda United Video Properties, t. 35.).

[11] U tome se predmet o kojem je ovdje riječ razlikuje od predmeta Koch Media (C-559/20), u kojem sam iznio mišljenje od istog dana. U potonjem će se predmetu morati detaljnije odrediti pojmovi „sudski troškovi", „ostali troškovi" i „naknada štete".

[12] Predviđeno člankom 91. ZPO-a, u skladu s točkom 10. odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku.

[13] U skladu s odlukom kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, ista se shema slijedi u pogledu izvansudskog rješavanja spora u području intelektualnog vlasništva.

člankom 140. stavkom 3. MarkenG-a uspostavlja se *poseban* sustav u pogledu sporova u području intelektualnog vlasništva.

– Kao posljedica tog posebnog sustava, u skladu s tumačenjem suda koji je uputio zahtjev u pogledu nacionalnog prava, nadoknada troškova nastalih zbog sudjelovanja patentnog zastupnika gotovo je automatska: dovoljno je samo da zastupnik stranke koja uspije u postupku zajamči da je patentni zastupnik stvarno sudjelovao u postupku [14].

– Stoga nije potrebno da sudjelovanje patentnog zastupnika ima dodanu vrijednost u odnosu na uslugu koju je pružio odvjetnik kojeg je odredila zainteresirana stranka.

29. Sud koji je uputio zahtjev nije pružio elemente prosudbe iz kojih bi mogla proizaći dopuštenost *tumačenja* prema kojem je njegovo nacionalno pravo *u skladu s* člankom 14. Direktive 2004/48 (mogućnost koju, čini se, odbacuje žalbeni sud).

30. Budući da Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) donosi konačnu odluku o hermeneutičkim mogućnostima vlastitog prava, njegova šutnja o tom pitanju koje sam upravo naveo pokazuje da ga u ovom mišljenju nije potrebno razmatrati.

31. Zato što bi to nadilazilo sadržaj prethodnog pitanja, neću analizirati ni učinke koji bi mogli proizaći iz eventualne neusklađenosti članka 140. stavka 3. MarkenG-a s pravom Unije. Pitanje se odnosi samo na dvojbu o neusklađenosti.

B. Opravdanost, razmjernost i sudski nadzor u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48

32. Cilj je Direktive 2004/48 „usklađivanje [zakonodavstava država članica] radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva]”.

33. U vezi s time ciljem Sud napominje da je cilj članka 14. Direktive 2004/48 „izbjegavanje mogućnosti da oštećena stranka bude odvraćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava intelektualnog vlasništva. […] Kao opće pravilo, tko povrijedi prava intelektualnog vlasništva mora u cijelosti snositi ekonomske posljedice svojeg postupanja” [15].

34. Međutim, tekst tog članka nije bezuvjetan jer, osim što je riječ o „općem pravilu”, njime se državama članicama nalaže da osiguraju jedino naknadu onih sudskih troškova koji su opravdani [16] i razmjerni [17].

35. Kao što sam to naveo u svojem mišljenju u predmetu United Video Properties, „[k]valifikativi ‚opravdani i razmjerni’ stoga su ključni za donošenje odluke treba li nagrade [koje je platila] jedn[a] strank[a] platiti stranka kojoj je naloženo snošenje troškova. Oba moraju postojati kako bi

[14] Točka 2. odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku

[15] Presuda od 18. listopada 2011., Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, t. 49.)

[16] Presuda United Video Properties, točka 24.: „[…] članak 14. Direktive 2004/48 državama članicama nalaže da osiguraju jedino naknadu ‚opravdanih’ sudskih troškova. Osim toga, članak 3. stavak 1. te direktive, među ostalim, određuje da postupci koje propisuju države članice ne smiju biti nepotrebno skupi”.

[17] *Ibidem*, točka 29.: „[…] članak 14. Direktive 2004/48 predviđa da sudski troškovi koje snosi stranka koja nije uspjela u postupku moraju biti ‚razmjerni’. Pitanje jesu li ti troškovi razmjerni ne može se ipak ocjenjivati neovisno o troškovima koje je stranka koja je uspjela u postupku zaista imala zbog pomoći odvjetnika, ako su oni opravdani u smislu točke 25. ove presude”.

se primijenilo pravilo iz članka 14., kao postulat sukladan s člankom 3. Direktive, prema kojemu mjere, postupci i pravna sredstva potrebni radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva moraju biti ‚pošteni, pravični i razmjerni'" [18].

36. Ocjene opravdanosti i razmjernosti treba provesti u svakom slučaju, pri čemu je to odvagivanje na sudu. U skladu s uvodnom izjavom 17. Direktive 2004/48, „[m]jere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja".

37. Ako se sporna stavka svrsta, kao što je to stvarno slučaj, među troškove iz članka 14., podsjetit ću na to da, prema mišljenju Suda, postupanje koje odgovara takvim troškovima mora biti izravno i usko povezano sa sudskim postupkom.

38. U skladu s tim pretpostavkama, smatram da su točna razmatranja suda koji je uputio zahtjev o primjeni kriterija iz presude United Video Properties na predmet u kojem treba donijeti odluku.

39. Kao prvo, automatska primjena spornog nacionalnog pravila može značiti da se u određenim slučajevima povređuje zabrana iz članka 3. stavka 1. Direktive 2004/48, odnosno da postupci koje utvrđuju države članice „ne smiju biti nepotrebno […] skupi".

40. Sud u tom smislu izričito upućuje na isključenje „iz naknade […] troškov[a] […] zbog [pružanja] uslug[a] koje *se ne smatraju nužnima* za osiguranje poštovanja predmetnog prava industrijskog vlasništva", kao opravdanje ograničenja koja se mogu utvrditi nacionalnim propisima s „cilj[em] osigura[vanja] opravdanost[i] troškova koje valja naknaditi" [19].

41. Poveznica između *nužnosti* i *opravdanosti* troškova također se pojavljuje kad Sud određuje troškove koje treba uključiti u područje primjene članka 14. Direktive 2004/48: „Suprotno tomu, ako su usluge stručnog savjetnika, neovisno o njihovoj prirodi, *neophodne* za učinkovito podnošenje tužbe čiji je cilj u konkretnom slučaju osiguravanje poštovanja takvog prava, troškovi vezani za pomoć tog savjetnika ulaze u ‚ostale troškove' koje […] treba naknaditi stranka koja nije uspjela u postupku" [20].

42. Stoga ocjena o „opravdanosti" mora biti u skladu s idejom „opravdane obveze" koja se predlaže u njemačkoj verziji članka 14. Direktive 2004/48 [21]. Troškovi čija se naknada potražuje od stranke koja nije uspjela u postupku mogu se ograničiti na „nužne troškove" koje je imala stranka koja je uspjela u postupku.

43. „Neophodnost" troška može se odrediti prije svega samim nacionalnim pravom (na primjer, zahtjevom obvezne intervencije odvjetnika). Međutim, ista bi se priroda mogla pripisati i postupanjima koja su konkretno i na odgovarajući način pridonijela uspjehu tužbe do te mjere da bez njih tužba ne bi bila prihvaćena, makar bi se u teoriji mogla izuzeti.

[18] Predmet C-57/15 (EU:C:2016:201, t. 51.). Također sam upozorio na to da su „[u] nekim jezičnim verzijama Direktive oba […] kvalifikativa pripisana kako sudskim troškovima tako i ostalim troškovima. Suprotno tome, u drugima (u francuskoj, španjolskoj i talijanskoj) oni su pripisani samo sudskim troškovima". Kao i tada, smatram da je „[s]misao […] odredbe da ih se proširi na obje kategorije, kao što je slučaj u engleskoj, njemačkoj, portugalskoj ili nizozemskoj verziji" (bilješka 18. tog mišljenja).

[19] Presuda United Video Properties, t. 25. Moje isticanje

[20] *Ibidem*, t. 39. Moje isticanje

[21] U njemačkoj verziji članka 14. Direktive upućuje se na „Prozesskosten und sonstigen Kosten […] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind" (moje isticanje).

44. Kao drugo, slažem se isto tako sa sudom koji je uputio zahtjev kad tvrdi da bi automatska nadoknada takvih troškova mogla biti *nerazmjerna* u smislu članka 14. Direktive 2004/48 ako djelovanje patentnog zastupnika nije izravno i usko povezano s tužbom u svrhu osiguravanja poštovanja prava na žig.

45. Ponavljam da troškovi koje stranka koja ne uspije u postupku mora nadoknaditi stranci koja uspije u postupku moraju biti „izravno i usko vezani uz predmetni sudski postupak” [22]. Za tu je ocjenu obično potrebno prethodno odvagati njihovu nužnost i razjasniti, ovisno o toj ocjeni, do koje su mjere povezani s postupkom.

46. Izravna i uska veza između troškova i postupka neće se uspostaviti ako su troškovi suvišni, na način da postupanje zbog kojeg su nastali ni u čemu značajno ne pridonosi postupku u odnosu na ono što je već dokazano drugim čimbenicima ili drugim dokazima [23].

47. Kao treće, sve te radnje prirodno zahtijevaju sudsku odluku, za čije donošenje mora postojati diskrecijsko pravo kako bi se u svakom slučaju utvrdilo kad je neka stavka troškova, osim što je nužna u već navedenom smislu, opravdana i razmjerna.

48. Kako bi se otklonila svaka dvojba u pogledu ovlasti suda za prilagođavanje troškova, dodat ću da su njegove ovlasti u konačnici pojačane odredbom o odstupanju od članka 14. Direktive 2004/48, koja mu dopušta da odluči da unatoč svemu troškove neće snositi stranka koja ne uspije u postupku ako „to nije dopušteno zbog pravičnosti” [24].

49. Bezuvjetno i automatsko uključenje troškova poput onih o kojima je ovdje riječ, a da sud pritom ne ocijeni njihovu nužnost, opravdanost i proporcionalnost u odnosu na konkretan spor, moglo bi dovesti do toga da tužitelji zloupotrebljavaju svoje pravo. Tužitelji bi jednostavnom izjavom svojeg zastupnika odlučivali hoće li stranka koja ne uspije u postupku morati nadoknaditi troškove koji mogu biti nepotrebni, suvišni ili nerazmjerni.

50. Stoga članak 14. Direktive 2004/48 treba tumačiti u skladu sa sustavom iz same Direktive kojim se, iako se nastoji postići visoki stupanj zaštite nositelja prava intelektualnog vlasništva, to pokušava učiniti tako da se ne ugroze druge zaštitne mjere povezane s djelotvornim pravnim lijekom iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

51. Ukratko, predlažem da se sudu koji je uputio zahtjev odgovori da članke 3. i 14. Direktive 2004/48/EZ treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da stranka koja ne uspije u postupku ima obvezu nadoknade troškova koji su stranci koja uspije u postupku nastali zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sudskom postupku koji se odnosi na žigovno pravo, neovisno o tome je li sudjelovanje tog patentnog zastupnika bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala.

[22] Presuda United Video Properties, t. 36.

[23] *A priori*, teško je utvrditi standard dokazivanja koji traži sud. Općenito su suvišni dokazi koji se odnose na činjenice koje su već dokazane i koje nitko ne osporava. Međutim, kad se nastoje osporiti tvrdnje protivne stranke i pobiti valjanost dokaza koje je ona podnijela, prirodno je da se pojača nastojanje da se u tom pogledu podnesu dokazi. U tom slučaju, to što se sudu ne čini da je dodatni dokaz u konačnici potreban zato što je prvotni dokaz dovoljan, ne bi trebalo pretpostavljati gubitak prava na nadoknadu njegova troška (dodatnog dokaza).

[24] Presuda United Video Properties, točka 31.: isključenje zbog pravičnosti „odnosi [se] na nacionalna pravila koja sudu dopuštaju da u posebnom slučaju u kojem bi primjena općeg uređenja u području sudskih troškova dovela do rezultata koji bi se smatrao nepravednim, iznimno odstupi od tog uređenja”.

V. Zaključak

52. S obzirom na prethodno navedeno, predlažem Sudu da Bundesgerichtshofu (Savezni vrhovni sud, Njemačka) odgovori na sljedeći način:

„Članke 3. i 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da stranka koja ne uspije u postupku ima obvezu nadoknade troškova koji su stranci koja uspije u postupku nastali zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sudskom postupku koji se odnosi na žigovno pravo, neovisno o tome je li sudjelovanje tog patentnog zastupnika bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite koja se zahtijevala.”