GENERALINIO ADVOKATO
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA IŠVADA,
pateikta 2021 m. lapkričio 11 d.[1]

Byla C-531/20

NovaText GmbH
prieš
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(*Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Direktyva 2004/48/EB – 3 ir 14 straipsniai – Priemonės, procedūros ir gynybos būdai, būtini siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma intelektinės nuosavybės teisių – Bylinėjimosi išlaidos – Kitos išlaidos – Patentinio patikėtinio paslaugų išlaidos – Teisės normų, pagal kurias vertinant išlaidas įskaičiuojamos patentinio patikėtinio paslaugų išlaidos neatsižvelgiant į tai, ar jos būtinos teisei apginti, aiškinimas – Teisminės kontrolės apimtis“

1. Sprendime *United Video Properties*[2] Teisingumo Teismas nagrinėjo problemas, kylančias dėl Direktyvos 2004/48/EB[3] straipsnių, susijusių su bylinėjimosi ir kitų išlaidų, patiriamų bylose dėl intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant pramoninės nuosavybės teises), apmokėjimu.

2. *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) prašo Teisingumo Teismo dar kartą išaiškinti Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnį, taip pat paaiškinti Sprendimo *United Video Properties* pasekmes.

3. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui tokio Teisingumo Teismo aiškinimo reikia siekiant nustatyti, ar teisės normos, pagal kurias Vokietijos Federacinėje Respublikoje pralaimėjusioji šalis privalo atlyginti dėl patentinio patikėtinio (*Patentanwalt*) paslaugų patirtas išlaidas, net jeigu tos paslaugos nebūtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą prekių ženklų byloje, pažeidžia Sąjungos teisę.

[1] Originalo kalba: ispanų.

[2] 2016 m. liepos 28 d. sprendimas (C-57/15, EU:C:2016:611; toliau – Sprendimas *United Video Properties*). Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylose dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, Teisingumo Teismas savo nuomonę pateikė 2011 m. spalio 18 d. Sprendimo *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668) 48 ir 49 punktuose ir 2015 m. liepos 16 d. Sprendimo *Diageo Brands* (C-681/13, EU:C:2015:471) 72 punkte, tačiau jis nenagrinėjo šioje byloje nagrinėjamų klausimų.

[3] 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, 2004, p. 45; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 2 t., p. 32).

4. Remiantis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo glaustai pristatyta nacionaline teise matyti, kad:

– pagal bendrąją bylinėjimosi ir kitų išlaidų apmokėjimo taisyklę pralaimėjusioji šalis turi padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas, susijusias su *būtinais* procesiniais veiksmais,

– vis dėlto bylose dėl intelektinės nuosavybės teisių užmokestis už patentinio patikėtinio paslaugas *bet kuriuo atveju* įtraukiamas į priteisiamas išlaidas, kurias turi atlyginti pralaimėjusioji šalis, o teismas negali vertinti, ar šio patikėtinio paslaugos buvo būtinos tinkamai teisinei gynybai užtikrinti.

I. Teisinis pagrindas

A. Sąjungos teisė. Direktyva 2004/48

5. 1 straipsnyje numatyta:

„Ši direktyva nustato priemones, procedūras ir gynybos būdus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gynimą. Šioje direktyvoje terminas „intelektinės nuosavybės teisės“ apima pramoninės nuosavybės teises.“

6. 2 straipsnyje „Taikymo sritis“ įtvirtinta:

„1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti numatytos Bendrijos ar nacionalinės teisės aktuose, jei tokios priemonės yra palankesnės teisių turėtojams, šioje direktyvoje numatytos priemonės, procedūros ir gynybos būdai yra taikomi 3 straipsnio nustatyta tvarka visiems intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, numatytiems Bendrijos ir (arba) atitinkamos valstybės narės nacionalin[ės] teisės aktuose.

<…>“

7. 3 straipsnyje „Bendrasis įsipareigojimas“ nurodyta:

„1. Valstybės narės numato priemones, procedūras ir gynybos būdus, būtinus užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių, kurioms taikoma ši direktyva, vykdymą [paisymą]. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai turi būti sąžiningi, teisingi, neturi būti komplikuoti ar brangūs, ar sukelti nepagrįstą vėlavimą ar delsimą.

2. Tos priemonės, procedūros ir gynybos būdai taip pat turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys; jie turi būti taikomi tokiu būdu, kad nebūtų sukuriamos kliūtys teisėtai prekybai ir numatytų apsaugos priemones nuo piktnaudžiavimo jomis.“

8. 14 straipsnyje „Teismo [Bylinėjimosi] išlaidos“ nustatyta:

„Valstybės narės užtikrina, kad laimėjusios šalies patirtas pagrįstas ir proporcingas teismo [bylinėjimosi] ir kitas išlaidas paprastai padengtų pralaimėjusioji šalis, jei tai neprieštarauja teisingumui.“

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

9. Pagal ginčui taikytinos redakcijos įstatymo 140 straipsnio 3 dalį kaip išlaidos, patirtos dėl patentinio patikėtinio dalyvavimo byloje dėl skiriamųjų žymenų, atlygintinas *Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte*[5] 13 straipsnyje numatytas užmokestis ir patentinio patikėtinio patirtos būtinos išlaidos.

10. Pagal 125e straipsnio 5 dalį 140 straipsnio 3 dalis *mutatis mutandis* taikoma byloms, nagrinėjamoms teismuose, kurie turi jurisdikciją nagrinėti Sąjungos prekių ženklų klausimus.

II. Bylos faktinės aplinkybės ir prejudicinis klausimas

11. *Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg* (toliau – universitetas) pateikė ieškinį *Landgericht Mannheim* (Manheimo apygardos teismas, Vokietija)[6] dėl *NovaText GmbH*, siekdamas, kad nebebūtų pažeidžiamos ir būtų pripažintos jo teisės į jo Sąjungos prekių ženklus.

12. Universiteto atstovas ieškinyje nurodė, kad bus naudojamasi patentinės patikėtinės paslaugomis.

13. Ginčas baigėsi rašytine šalių taikos sutartimi pagal *Zivilprozesordnung* (Civilinio proceso kodeksas, toliau – ZPO) 278 straipsnio 6 dalį. 2017 m. gegužės 23 d. pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį dėl taikos sutarties sudarymo.

14. Tą pačią dieną pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ginčo suma yra 50 000 EUR, ir priteisė iš *NovaText* bylinėjimosi išlaidas. *NovaText* skundas dėl šio sprendimo buvo atmestas.

15. 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi pirmosios instancijos teismas nustatė, kad *NovaText* turi atlyginti universitetui 10 528,95 EUR išlaidų. Iš šios sumos 4 867,70 EUR sudarė patentinės patikėtinės užmokestis už paslaugas per procesą pirmojoje instancijoje ir 325,46 EUR užmokestis už jos paslaugas per procesą, per kurį nagrinėtas skundas dėl sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų[7].

16. *NovaText* pateikė apeliacinį skundą *Oberlandesgericht Karlsruhe* (Karlsrūhės aukštesnysis apygardos teismas, Vokietija) ir prašė panaikinti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų tiek, kiek jame iš *NovaText* priteistos išlaidos, susijusios su patentinės patikėtinės paslaugomis.

17. Apeliacinis teismas atmetė *NovaText* skundą, remdamasis šiais pagrindais:

– ginčo dėl prekių ženklų ir žymenų atveju pagal *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį negalima nustatyti, ar buvo būtina naudotis patentinės patikėtinės paslaugomis siekiant užtikrinti teisinę gynybą ir ar ši patikėtinė suteikė „papildomų paslaugų“, palyginti su universiteto pasamdytu advokatu,

4 1994 m. spalio 25 d. Prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų apsaugos įstatymas, toliau – MarkenG (BGBl. Nr. I, 1994, p. 3082).

5 2004 m. gegužės 5 d. *Rechtsanwaltsvergütungsgesetz* (Advokatų užmokesčio įstatymas) (*BGBl*, Nr. I, 2004, p. 718).

6 Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šiuo atveju veikė kaip Sąjungos prekių ženklų teismai.

7 Universiteto atstovas teigė, kad patentinė patikėtinė iš tiesų dalyvavo procese ir kiekvienas teismui pateiktas procesinis dokumentas buvo su ja suderintas. Patentinė patikėtinė taip pat dalyvavo ir derybose dėl taikos sutarties.

– *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalies negalima aiškinti, atsižvelgiant į Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnį, siekiant patikrinti, ar buvo būtinos patentinės patikėtinės paslaugos,

– šis straipsnis taip pat nepažeidžia *Grundgesetz* (Vokietijos Konstitucija) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto bendrojo lygybės principo.

18. Apeliacinio teismo priimtas sprendimas buvo apskųstas kasacine tvarka (*peržiūra*) *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas). Šis teismas, pateikęs labiausiai paplitusį *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalies aiškinimą[8] ir remdamasis Sprendimu *United Video Properties*, padarė išvadą, kad ta nuostata galbūt neatitinka Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio, siejamo su tos direktyvos 17 konstatuojamąja dalimi.

19. Jis mano, kad dėl automatiško patentinio patikėtinio paslaugų išlaidų priteisimo iš pralaimėjusios šalies, neatsižvelgiant į tai, ar tokios paslaugos buvo būtinos, kyla trys problemos:

– pirma, patentinio patikėtinio, kurio paslaugos nebūtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą, intervencijos išlaidų atlyginimas gali būti nepagrįstai brangus ir dėl to gali būti pažeista Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 dalis,

– antra, tokių išlaidų atlyginimas gali būti neproporcingas, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/48 14 straipsnį, jei patentinio patikėtinio darbas nėra tiesiogiai ir glaudžiai susijęs su ieškiniu, pareikštu siekiant užtikrinti teisės į prekių ženklą paisymą,

– trečia, Direktyvos 2004/48 14 straipsnyje reikalaujama, kad bylinėjimosi išlaidų klausimą nagrinėjantis teismas atsižvelgtų į konkretaus atvejo specifines ypatybes (Sprendimo *United Video Properties* 23 punktas). Taigi, jeigu dėl patentinio patikėtinio paslaugų patirtos išlaidos atlyginamos neatsižvelgiant į tai, ar tos paslaugos tikrai buvo būtinos norint užtikrinti tinkamą teisinę gynybą, į konkretaus atvejo specifines ypatybes tinkamai neatsižvelgiama.

20. Šiomis aplinkybėmis *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) pateikė Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar Direktyvos 2004/48/EB 3 straipsnio 1 dalis ir 14 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad pralaimėjusioji šalis padengia bylą laimėjusios šalies išlaidas, atsiradusias dėl patentinio patikėtinio dalyvavimo su prekių ženklais susijusiame teismo procese, neatsižvelgiant į tai, ar patentinio patikėtinio paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą?“

III. Procesas Teisingumo Teisme

21. Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teisme užregistruotas 2020 m. spalio 19 d.

[8] Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas teigia, kad apeliacinės instancijos teismas *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalį aiškino vadovaudamasis suformuota *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) praktika ir atsižvelgdamas į doktrinoje vyraujančią nuomonę. Pagal šią teismų praktiką ir doktriną išlaidos, atsiradusios dėl patentinio patikėtinio paslaugų byloje dėl skiriamųjų žymenų, turi būti atlyginamos neatsižvelgiant į tai, ar to patentinio patikėtinio paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą arba apginti teises. Vis dėlto nacionalinis teismas pažymi, kad dėl neteisminio teisių gynimo, visų pirma dėl patentinio patikėtinio paslaugų rengiant įspėjimą dėl prekių ženklo naudojimo, *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) yra išaiškinęs, jog *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis pagal analogiją negali būti taikoma, todėl patentinio patikėtinio paslaugų išlaidos gali būti atlygintos tik tuo atveju, jeigu jos paslaugos yra būtinos.

22. Rašytines pastabas pateikė *NovaText* ir Europos Komisija.

23. Buvo nuspręsta, kad nebūtina rengti teismo posėdžio.

IV. Vertinimas

A. Pradinės pastabos

24. Šioje byloje neginčijama, kad patentinio patikėtinio užmokestis ir kitos su juo susijusios išlaidos iš esmės gali patekti į Direktyvos 2004/48 14 straipsnio sąvokų – sąvokos „teismo [bylinėjimosi] išlaidos“ arba sąvokos „laimėjusios šalies patirt[os] <…> kit[os] išlaid[os]“ – taikymo sritį. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, prie kurios iš šių sąvokų priskirtinos tos išlaidos [9].

25. Patvirtinus šią prielaidą ginčas taps aiškesnis. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia tik dėl tikslių Direktyvos 2004/48 14 straipsnio taikymo ribų, jis atmeta galimybę, kad patentinio patikėtinio paslaugos patenka į mokslo tyrimų (ar panašių) išlaidų sąvoką – šios išlaidos atlyginamos ne pagal tą straipsnį, o pagal straipsnį, reglamentuojantį teisių turėtojo patirtos žalos atlyginimą.

26. Kaip nurodžiau savo išvadoje byloje *United Video Properties*, „išlaidų, atsiradusių dėl ekspertų ar techninių konsultantų paslaugų, sąvoką galima taikyti įvairiose situacijose ir kai kurios iš jų nebūtinai patenka į „bylinėjimosi išlaidų“ kategoriją. Pastaroji kategorija apima ne bet kokias išlaidas, daugiau ar mažiau „susijusias“ su pareikštu ieškiniu, ar „prireikus“ [jį pareiškus] atliktus mokėjimus, o išlaidas, patirtas neišvengiamai ir tiesiogiai dėl paties teismo proceso. Fizinis arba juridinis asmuo gali imtis preliminarių veiksmų ar net konsultuotis su tam tikrais patarėjais ar ekspertais, tačiau šios išlaidos neturi būti priskirtos prie „bylinėjimosi išlaidų“. Pagal direktyvos 26 konstatuojamąją dalį „identifikavimo ir tyrimų sąnaudos“, patirtos intelektinės nuosavybės teisių gynimo srityje, priskiriamos prie žalos atlyginimo (13 straipsnis), o ne prie teismo [bylinėjimosi] išlaidų (14 straipsnis)“ [10].

27. Taigi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui abejonių kyla ne tiek dėl išlaidų, susijusių su patentinio patikėtinio paslaugomis, kvalifikavimo [11], kiek dėl automatiško šių išlaidų priteisimo iš ginčą pralaimėjusios šalies.

28. Taip pat neginčijama pati aplinkybė, kad pagal nacionalinės teisės normos aiškinimą išlaidos priteisiamos automatiškai:

– *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta *speciali* intelektinės nuosavybės ginčų sprendimo tvarka skiriasi nuo *įprastos* per Vokietijos civilinį procesą taikomos išlaidų atlyginimo tvarkos [12]

[9] Atrodo, kad remiantis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo argumentais galima daryti išvadą, kad jis jas laiko „kitomis išlaidomis“.

[10] Išvados byloje *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:201) 79 punktas. Teisingumo Teismas dėl „identifikavimo ir tyrimų sąnaud[ų]“, dažnai patiriam[ų] prieš pradedant teismo procesą“, nusprendė, kad jos „nebūtinai patenka į šios direktyvos 14 straipsnio taikymo sritį“ (Sprendimo *United Video Properties* 35 punktas).

[11] Šiuo požiūriu nagrinėjama byla skiriasi nuo bylos *Koch Media* (C-559/20), kurioje šiandien taip pat pateikiu išvadą. Dėl pastarosios bylos reikės tiksliau apibrėžti sąvokas „bylinėjimosi išlaidos“, „kitos išlaidos“ ir „žalos atlyginimas“.

[12] Ji numatyta ZPO 91 straipsnyje, kaip nurodyta nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 10 punkte.

(pagal ją su patentinio patikėtinio dalyvavimu susijusios išlaidos atlyginamos tik tuo atveju, jeigu jos būtinos tam, kad bylą laimėjusi šalis galėtų veiksmingai įgyvendinti teisę) [13],

– Pagal prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo išaiškintą nacionalinę teisę dėl patentinio patikėtinio paslaugų patirtos išlaidos taikant tą specialią tvarką išieškomos beveik automatiškai: pakanka, kad laimėjusios šalies atstovas įtikintų, jog patentinis patikėtinis iš tikrųjų dalyvavo procese [14],

– taigi nebūtina, kad patentinio patikėtinio dalyvavimas turėtų pridėtinę vertę, palyginti su suinteresuotosios šalies paskirto advokato teikiamomis paslaugomis.

29. Nacionalinis teismas nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad nacionalinė teisė gali būti *aiškinama* kaip *atitinkanti* Direktyvos 2004/48 14 straipsnį (atrodo, kad šią galimybę apeliacinis teismas atmeta).

30. Kadangi *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas) priima galutinį sprendimą dėl galimybių aiškinti nacionalinę teisę, šioje išvadoje tas klausimas nenagrinėjamas, nes, kaip minėta, dėl jo jis nieko nenurodė.

31. Taip pat nenagrinėsiu pasekmių, galinčių kilti dėl to, kad *MarkenG* 140 straipsnio 3 dalis galbūt neatitinka Sąjungos teisės, nes šis klausimas yra platesnės apimties už suformuluotą prejudicinį klausimą. Prejudiciniame klausime abejojama tik dėl tos teisės normos neatitikties.

B. Pagrįstumas, proporcingumas ir teisminė kontrolė taikant Direktyvos 2004/48 14 straipsnį

32. Direktyvos 2004/48 tikslas yra „suderinti [valstybių narių teisės aktus], kad <…> būtų užtikrintas aukštas, vienodas ir vieningas [intelektinės nuosavybės] apsaugos lygis“.

33. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, be šio tikslo, pagal Direktyvos 2004/48 14 straipsnį siekiama „vengti to, kad nukentėjusioji šalis būtų atgrasinta pradėti teisminį procesą savo intelektinės nuosavybės teisėms apginti. <…> Intelektinės nuosavybės teisių pažeidėjas paprastai turi prisiimti visas finansines savo veiksmų pasekmes“ [15].

34. Vis dėlto šio straipsnio formuluotė nėra besąlygiška, nes joje ne tik nurodyta, kokių veiksmų imamasi „paprastai“, bet ir valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad būtų atlygintos tik pagrįstos [16] ir proporcingos bylinėjimosi išlaidos [17].

35. Kaip nurodžiau išvadoje byloje *United Video Properties*, „apibūdinimas „pagrįstos ir proporcingos“ yra esminis sprendžiant, ar vienos šalies [sumokėtą] advokato honorarą turėtų padengti kita šalis, iš kurios priteisiamos teismo [bylinėjimosi] išlaidos. Turi būti tenkinamos abi

[13] Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad ta pati tvarka taikoma ir neteisminiams reikalavimams intelektinės nuosavybės srityje.

[14] Nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 2 punktas.

[15] 2011 m. spalio 18 d. Sprendimo *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668) 49 punktas.

[16] Sprendimo *United Video Properties* 24 punkte nustatyta: „<…> Direktyvos 2004/48 14 straipsnyje nurodyta, kad valstybės narės turi užtikrinti tik „pagrįstų“ teismo [bylinėjimosi] išlaidų atlyginimą. Be to, šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad valstybių narių numatytos procedūros neturi būti pernelyg brangios“.

[17] Ten pat, 29 punktas. „Direktyvos 2004/48 14 straipsnyje numatyta, kad teismo [bylinėjimosi] išlaidos, kurias turi atlyginti bylą pralaimėjusi šalis, turi būti „proporcingos“. Tai, ar šios išlaidos yra proporcingos, negali būti vertinama neatsižvelgiant į bylą laimėjusios šalies faktiškai patirtas išlaidas advokato pagalbai, jeigu jos yra pagrįstos, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 25 punktą“.

sąlygos tam, kad būtų taikoma 14 straipsnio taisyklė, ir tai atitinka direktyvos 3 straipsnį, kuriame nustatyta, kad priemonės, procedūros ir gynybos būdai, skirti užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių gynimui, turi būti „teisingi, sąžiningi ir proporcingi“ [18].

36. Informacija apie pagrįstumą ir proporcingumą turi būti vertinama kiekvienu konkrečiu atveju ir tokį vertinimą atlieka teismas. Direktyvos 2004/48 17 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad „<…> direktyvoje numatytos priemonės, procedūros ir gynimo būdai kiekvienu atveju turėtų būti nustatomi taip, kad būtų tinkamai atsižvelgta į konkretaus atvejo specifines ypatybes“.

37. Jei nagrinėjamos išlaidos priskiriamos prie 14 straipsnyje numatytų išlaidų (iš tiesų taip ir yra), primenu, kad, kaip nustatė Teisingumo Teismas, veiksmai, dėl kurių patirtos tos išlaidos, turi būti tiesiogiai ir glaudžiai susiję su teismo procesu.

38. Atsižvelgdamas į šias prielaidas manau, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo argumentai dėl sprendimo *United Video Properties* kriterijų taikymo nagrinėjamoje byloje, kurioje jis turi priimti sprendimą, yra teisingi.

39. Pirma, automatiškas nagrinėjamos nacionalinės taisyklės taikymas gali reikšti, kad tam tikrais atvejais pažeidžiamas Direktyvos 2004/48 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas, t. y. nuostata, kad valstybių narių numatytos procedūros „neturi būti pernelyg brangios“.

40. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, kad neleidžiama „atlyginti <…> išlaidų, patirtų <…> dėl to, kad <…> paslaugos *nebuvo būtinos* siekiant užtikrinti atitinkamos intelektinės nuosavybės teisės paisymą“, pateisindamas apribojimus, kurie nacionalinės teisės aktuose gali būti nustatyti „siekia[nt] užtikrinti atlygintinų išlaidų pagrįstumą“ [19].

41. *Būtinumo* ir išlaidų *pagrįstumo* ryšys taip pat akivaizdus tuo atveju, kai Teisingumo Teismas apibrėžia išlaidas, kurios gali patekti į Direktyvos 2004/48 14 straipsnio taikymo sritį: „Jeigu techninio konsultanto paslaugos, kad ir koks būtų jų pobūdis, *yra būtinos* norint konkrečiu atveju pareikšti ieškinį teisme dėl [intelektinės nuosavybės] teisių gynimo, išlaidos už tokio konsultanto pagalbą laikomos „kitomis išlaidomis“, kurias pagal <…> turi padengti bylą pralaimėjusi šalis“ [20].

42. Taigi apie „pagrįstumą“ turi būti sprendžiama atsižvelgiant į „pagrįstus reikalavimus“, kaip siūloma Direktyvos 2004/48 14 straipsnio versijoje vokiečių kalba [21]. Iš pralaimėjusios šalies reikalaujamos atlyginti išlaidos taip pat gali apsiriboti tik tomis „būtinomis išlaidomis“, kurių patyrė bylą laimėjusi šalis.

43. Pirma, išlaidos „būtinos“ gali būti dėl pačios nacionalinės teisės (pavyzdžiui, joje reikalaujama privalomo advokato dalyvavimo). Vis dėlto jos taip pat gali būti būtinos dėl veiksmų, kurie, nors apskritai jų galima nevykdyti, konkrečiu atveju tinkamai prisidėjo prie ieškinio patenkinimo tiek, kad be jų jis nebūtų patenkintas.

[18] Byla C-57/15 (EU:C:2016:201) 51 punktas. Taip pat pažymėjau, kad „kai kuriose direktyvos kalbinėse versijose abi sąlygos keliamos ir teismo [bylinėjimosi] išlaidoms, ir kitoms išlaidoms. Kitose kalbinėse versijose (prancūzų, ispanų, italų k.), priešingai – šios sąlygos taikomos tik teismo [bylinėjimosi] išlaidoms“. Kaip ir toje byloje, manau, kad „pagal direktyvą abi sąlygas reikėtų taikyti abiem išlaidų kategorijoms, kaip tai yra versijose anglų, vokiečių, portugalų ar nyderlandų k.“ (tos išvados 18 išnaša).

[19] Sprendimo *United Video Properties* 25 punktas. Kursyvu išskirta mano.

[20] Ten pat, 39 punktas. Kursyvu išskirta mano.

[21] Direktyvos 14 straipsnio versijoje vokiečių kalba nurodyta: „Prozesskosten und sonstigen Kosten <…> soweit sie *zumutbar* und angemessen sind“ (originale kursyvu neišskirta).

44. Antra, taip pat pritariu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo argumentui, kad automatiškas tokių išlaidų atlyginimas negali būti *proporcingas*, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2004/48 14 straipsnį, jei patentinio patikėtinio paslaugos nėra tiesiogiai ir glaudžiai susijusios su ieškiniu, pareikštu siekiant užtikrinti teisės į prekių ženklą paisymą.

45. Kartoju, išlaidos, kurias bylą laimėjusiai šaliai turi atlyginti pralaimėjusioji šalis, turi būti „tiesiogiai ir glaudžiai susijusi[os] su atitinkamu teismo procesu“ [22]. Atliekant tuo tikslu vertinimą paprastai reikia išankstinės analizės, ar tos išlaidos būtinos, ir remiantis šia analize turi būti nustatyta, kokiu mastu toks ryšys egzistuoja.

46. Tiesioginio bei glaudaus išlaidų ir proceso ryšio nėra, jei išlaidos nebūtinos, t. y. veikla, dėl kurios jos patirtos, nepadėjo nustatyti jokių procesui svarbių aplinkybių, kurios dar nebūtų įrodytos remiantis kitais duomenimis ar įrodymais [23].

47. Trečia, savaime suprantama, kad visus šiuos aspektus turi išnagrinėti teismas, kuris turi turėti diskreciją kiekvienu atveju įvertinti, kada išlaidos yra ne tik būtinos, kaip tai suprantama pagal pirma išdėstytus argumentus, bet ir pagrįstos bei proporcingos.

48. Siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl teismo įgaliojimų daryti korekcijas pridursiu, kad jo įgaliojimai galiausiai yra įtvirtinti Direktyvos 2004/48 14 straipsnio pabaigoje, kur leidžiama nuspręsti, kad pralaimėjusioji šalis vis dėlto neturi padengti bylinėjimosi išlaidų, jei tai „prieštarauja teisingumui“ [24].

49. Tai, kad tokios išlaidos, kaip nagrinėjamos šioje byloje, priteisiamos besąlygiškai ir automatiškai, teismui neįvertinus, ar jos būtinos, pagrįstos ir proporcingos atsižvelgiant į konkretų ginčą, galėtų sudaryti sąlygas ieškovams piktnaudžiauti teise. Ieškovai galėtų, vien jų atstovui pateikus pareiškimą, priskirti pralaimėjusiajai šaliai galbūt nepagrįstas, nereikalingas ar neproporcingas išlaidas.

50. Vadinasi, Direktyvos 2004/48 14 straipsnis turi būti aiškinamas atsižvelgiant į pačios direktyvos sistemą, o ja, nors norima užtikrinti aukštą intelektinės nuosavybės teisių turėtojo apsaugos lygį, to siekiama paisant kitų apsaugos priemonių, susijusių su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje numatyta veiksminga teisine gynyba.

51. Taigi siūlau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pateikti tokį atsakymą: Direktyvos 2004/48 3 ir 14 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad pralaimėjusioji šalis privalo padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas, patirtas dėl patentinio patikėtinio dalyvavimo su prekių ženklais susijusiame teismo procese, neatsižvelgiant į tai, ar jo paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą.

[22] Sprendimo *United Video Properties* 36 punktas.

[23] *A priori* sunku nustatyti, kokius įrodymus teismas laikys reikalingais. Paprastai nereikalingi yra įrodymai, susiję su jau patvirtintomis ir neginčijamomis faktinėmis nusikalstamos veikos aplinkybėmis. Vis dėlto, kai siekiama prieštarauti kitos šalies pozicijai ir užginčyti jos pateiktų įrodymų galią, įrodinėjimo pastangos paprastai suintensyvėja. Tokiu atveju tai, kad papildomi įrodymai teismui galiausiai atrodo nereikalingi, nes užtenka pirminių įrodymų, neturėtų reikšti, jog prarandama teisė susigrąžinti išlaidas (susijusias su papildomais įrodymais).

[24] Sprendimo *United Video Properties* 31 punkte nustatyta, kad teisingumo sumetimais iš bylą pralaimėjusios šalies tam tikrais atvejais nereikalaujama padengti išlaidų: „prie tokių atvejų priskiriamos nacionalinės teisės normos, pagal kurias teismui leidžiama konkrečiu atveju, kai bendros teismo [bylinėjimosi] išlaidų tvarkos taikymas lemtų teisingumui prieštaraujantį rezultatą, padaryti išimtį ir šios tvarkos netaikyti“.

V. Išvada

52. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui pateikti *Bundesgerichtshof* (Aukščiausiasis Federalinis Teismas, Vokietija) tokį atsakymą:

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 3 ir 14 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad pralaimėjusioji šalis privalo padengti bylą laimėjusios šalies išlaidas, patirtas dėl patentinio patikėtinio dalyvavimo su prekių ženklais susijusiame teismo procese, neatsižvelgiant į tai, ar jo paslaugos buvo būtinos siekiant užtikrinti tinkamą teisinę gynybą.