Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
prednesené 11. novembra 2021 [1]

Vec C-531/20

NovaText GmbH
proti
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko)]

„Prejudiciálne konanie – Duševné vlastníctvo – Smernica 2004/48/ES – Články 3 a 14 – Opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva – Trovy konania – Ostatné výdavky – Výdavky na služby patentového zástupcu – Výklad právneho predpisu, podľa ktorého sú výdavky na služby patentového zástupcu súčasťou náhrady trov konania bez ohľadu na to, či sú potrebné na uplatnenie práva – Rozsah súdneho preskúmania“

1. Súdny dvor sa v rozsudku United Video Properties [2] zaoberal problémami, ktoré vyvolávajú články smernice 2004/48/ES [3] týkajúce sa náhrady trov a iných výdavkov vynaložených v konaniach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva (vrátane práv priemyselného vlastníctva).

2. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) žiada Súdny dvor, aby opäť podal výklad článku 3 ods. 1 a článku 14 smernice 2004/48 a objasnil dôsledky vyplývajúce z rozsudku United Video Properties.

3. Vnútroštátny súd potrebuje toto nové rozhodnutie Súdneho dvora, aby mohol určiť, či sú predpisy Spolkovej republiky Nemecko, ktoré ukladajú neúspešnej strane povinnosť nevyhnutne nahradiť výdavky vzniknuté z dôvodu účasti patentového zástupcu (*Patentanwalt*), aj keď nebola nevyhnutná na účelné uplatnenie práva v konaní týkajúcom sa ochranných známok, v súlade s právom Únie.

4. Z opisu vnútroštátneho práva, ktorý uvádza vnútroštátny súd, v podstate vyplýva, že

[1] Jazyk prednesu: španielčina.

[2] Rozsudok z 28. júla 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; ďalej len „rozsudok United Video Properties“). Súdny dvor predtým rozhodoval o trovách konania vzniknutých v konaniach týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva v rozsudkoch z 18. októbra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, body 48 a 49), a zo 16. júla 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, bod 72), ale nezaoberal sa problematikou, o ktorú ide v prejednávanej veci.

[3] Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).

– všeobecným pravidlom, pokiaľ ide náhradu trov a iných výdavkov súvisiacich s konaním, je, že neúspešná strana musí nahradiť úspešnej strane trovy spojené s procesnými úkonmi, ktoré sú *potrebné*,

– naopak v konaniach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva je náhrada odmeny za účasť patentového zástupcu v *každom prípade* súčasťou trov, ktoré musí nahradiť neúspešná strana, pričom súd nemôže posúdiť, či účasť tohto zástupcu bola potrebná na účelné uplatnenie práva.

I. Právny rámec

A. Právo Únie. Smernica 2004/48

5. V článku 1 sa uvádza:

„Táto smernica sa týka opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy potrebných na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Na účely tejto smernice pojem ‚práva duševného vlastníctva' zahrnuje tiež práva priemyselného vlastníctva."

6. Článok 2 („Rozsah pôsobnosti") stanovuje:

„1. Bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú v súlade s článkom 3 na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu.

…"

7. V článku 3 („Všeobecná povinnosť") je uvedené:

„1. Členské štáty stanovia opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, ktorých sa týka táto smernica. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť spravodlivé a nestranné a nesmú byť zbytočne zložité alebo nákladné alebo mať za následok príliš dlhé lehoty alebo neoprávnené prieťahy.

2. Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu[,] a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu."

8. Článok 14 („Trovy konania") znie:

„Členské štáty zabezpečia, aby dostatočné [opodstatnené – *neoficiálny preklad*] a primerané trovy konania a iné výdavky, ktoré vynaložila úspešná strana, vo všeobecnosti znášala neúspešná strana, pokiaľ to umožňuje spravodlivosť [pokiaľ to neodporuje spravodlivosti – *neoficiálny preklad*]."

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

9. V zmysle § 140 ods. 3 MarkenG v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej spomedzi výdavkov, ktoré vzniknú z dôvodu účasti patentového zástupcu na konaní týkajúcom sa označení, sa majú nahradiť odmeny uvedené v § 13 Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte[5], ako aj nevyhnutné výdavky vynaložené týmto zástupcom.

10. Na základe § 125e ods. 5 MarkenG sa § 140 ods. 3 MarkenG primerane uplatní na konania na súdoch, ktoré majú právomoc konať vo veciach týkajúcich sa ochranných známok Únie.

II. Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálna otázka

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (ďalej len „univerzita“) podala na Landgericht Mannheim (Krajinský súd Mannheim, Nemecko)[6] žalobu proti spoločnosti NovaText GmbH, ktorou sa domáhala, aby táto spoločnosť upustila od porušovania jej ochranných známok Únie a uznala jej práva na tieto ochranné známky.

12. Zástupca univerzity v žalobe oznámil, že na konaní sa zúčastní patentová zástupkyňa.

13. Konanie sa skončilo uzavretím písomného zmieru medzi účastníkmi konania podľa § 278 ods. 6 Zivilprozessordnung (Občiansky súdny poriadok – ZPO). Prvostupňový súd vydal 23. mája 2017 uznesenie o schválení súdneho zmieru.

14. V ten istý deň prvostupňový súd stanovil hodnotu sporu na 50 000 eur a uložil spoločnosti NovaText povinnosť zaplatiť trovy konania. Sťažnosť spoločnosti NovaText proti uvedenému rozhodnutiu bola zamietnutá.

15. Prvostupňový súd uznesením z 8. decembra 2017 stanovil sumu trov konania, ktoré mala NovaText nahradiť univerzite, na 10 528,95 eura. Z uvedenej sumy 4 867,70 eura zodpovedalo účasti patentovej zástupkyne na prvostupňovom konaní a 325,46 eura jej službám súvisiacim so sťažnosťou proti rozhodnutiu o trovách konania.[7]

16. NovaText podala odvolanie na Oberlandesgericht Karlsruhe (Vyšší krajinský súd Karlsruhe, Nemecko), pričom navrhla zrušiť rozhodnutie o trovách konania v rozsahu, v akom bola podľa neho povinná nahradiť výdavky súvisiace s účasťou patentovej zástupkyne na konaní.

17. Odvolací súd zamietol odvolanie, ktoré podala NovaText, z týchto dôvodov:

– keďže ide o spor týkajúci sa ochranných známok a označení, § 140 ods. 3 MarkenG nedovoľuje objasniť, či bola účasť patentovej zástupkyne nevyhnutná na uplatnenie práva alebo či táto zástupkyňa poskytla „niečo navyše“ v porovnaní s tým, čo poskytol advokát, ktorého služby si objednala univerzita,

4 Zákon o ochranných známkach a iných označeniach z 25. októbra 1994 (ďalej len „MarkenG“) (BGBl. 1994 I, s. 3082).

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (zákon o odmeňovaní advokátov) z 5. mája 2004 (BGBl. 2004 I, s. 718).

6 Prvostupňový súd a odvolací súd v tomto prípade konali v postavení súdov, ktoré majú právomoc rozhodovať o ochranných známkach Únie.

7 Zástupca univerzity uviedol, že patentová zástupkyňa sa skutočne zúčastnila na konaní a že každé podanie predložené na súde bolo dohodnuté s ňou. Patentová zástupkyňa sa podľa zástupcu univerzity tiež zúčastnila na rokovaniach o zmieri.

– § 140 ods. 3 MarkenG nemožno vyložiť v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 14 smernice 2004/48 s cieľom overiť, či bola účasť patentovej zástupkyne na konaní potrebná,

– uvedený paragraf tiež nie je v rozpore so všeobecnou zásadou rovnosti stanovenou v článku 3 ods. 1 Grundgesetz (základný zákon, Nemecko).

18. Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo napadnuté kasačným opravným prostriedkom na Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor). Tento súd po tom, čo opísal prevládajúci výklad § 140 ods. 3 MarkenG[8], z rozsudku United Video Properties vyvodil, že uvedené ustanovenie môže byť nezlučiteľné s článkom 3 ods. 1 a článkom 14 smernice 2004/48 v spojení s odôvodnením 17 tejto smernice.

19. Podľa jeho názoru je automatické uloženie povinnosti nahradiť trovy vzniknuté z dôvodu účasti patentového zástupcu neúspešnej strane bez ohľadu na to, či jeho účasť bola potrebná, problematické z troch hľadísk:

– v prvom rade náhrada výdavkov súvisiacich s činnosťou patentového zástupcu, ktorého účasť nie je potrebná na účelné uplatnenie práva, by mohla predstavovať nadmerné bremeno, čo by bolo v rozpore s článkom 3 ods. 1 smernice 2004/48,

– v druhom rade je možné, že náhrada takých výdavkov by nebola primeraná v zmysle článku 14 smernice 2004/48, ak by činnosť patentového zástupcu priamo a bezprostredne nesúvisela s návrhom, ktorého cieľom je zabezpečiť dodržiavanie práva z ochrannej známky,

– v treťom rade článok 14 smernice 2004/48 vyžaduje, aby súd, ktorý rozhoduje o trovách konania, zvážil špecifické charakteristiky daného prípadu (rozsudok United Video Properties, bod 23). Náhrada trov vzniknutých z dôvodu účasti patentového zástupcu bez ohľadu na to, či jeho účasť bola potrebná na účinné uplatnenie práva, by pritom dostatočne nezohľadňovala špecifické charakteristiky daného prípadu.

20. Za týchto okolností Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) kladie Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Majú sa článok 3 ods. 1 a článok 14 smernice 2004/48/ES vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré stanovuje povinnosť neúspešnej strany konania nahradiť výdavky, ktoré vznikli úspešnej strane konania z dôvodu účasti patentového zástupcu na súdnom konaní týkajúcom sa práva ochranných známok, bez ohľadu na to, či bola účasť patentového zástupcu potrebná na účelné uplatnenie práva?“

III. Konanie na Súdnom dvore

21. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 19. októbra 2020.

[8] Podľa vnútroštátneho súdu odvolací súd vyložil § 140 ods. 3 MarkenG podľa ustálenej judikatúry Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) v súlade s názorom, ktorý prevláda v odbornej literatúre. V zmysle uvedenej judikatúry a odbornej literatúry sa výdavky, ktoré vznikli z dôvodu účasti patentového zástupcu na konaní týkajúcom sa označení, musia nahradiť bez ohľadu na to, či účasť patentového zástupcu bola potrebná na účelné uplatnenie práva alebo na obranu práv. Vnútroštátny súd však poznamenáva, že v prípade mimosúdneho uplatnenia práv, najmä čo sa týka účasti patentového zástupcu na výzve na zdržanie sa porušovania práv z ochrannej známky, Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) rozhodol, že analogické uplatnenie § 140 ods. 3 MarkenG neprichádza do úvahy, a preto možno výdavky na účasť patentového zástupcu nahradiť iba v prípade, že táto účasť je potrebná.

22. Písomné pripomienky predložili NovaText a Európska komisia.

23. Uskutočnenie pojednávania sa nepovažovalo za nevyhnutné.

IV. Posúdenie

A. Úvodné poznámky

24. V tomto konaní nie je sporné, že odmeny a iné výdavky vzniknuté z dôvodu účasti patentového zástupcu na konaní možno v zásade zaradiť pod položky uvedené v článku 14 smernice 2004/48, či už pod názvom „trovy konania“, alebo pod názvom „iné výdavky, ktoré vynaložila úspešná strana“. Prináleží vnútroštátnemu súdu, aby o tom rozhodol.[9]

25. Uznanie tohto východiska prispeje k objasneniu diskusie. Keďže vnútroštátny súd kladie otázku výlučne v rámci článku 14 smernice 2004/48, vylučuje možnosť, že konanie patentového zástupcu spadá pod pojem výdavky spojené s prešetrovaním (alebo podobné výdavky), ktoré by sa nenahrádzali podľa uvedeného článku, ale podľa článku, ktorý upravuje náhradu ujmy spôsobenej vlastníkovi práva.

26. Ako som uviedol v návrhoch, ktoré som predniesol vo veci United Video Properties, „pojem náklady na činnosť znalcov alebo technických poradcov môže označovať rôzne náklady, pričom niektoré z nich nemusia spadať do kategórie ‚trov konania‘. Táto kategória nezahŕňa akékoľvek náklady, ktoré sú viac či menej ‚spojené‘ s podaním žaloby alebo vynaložené ‚v súvislosti‘ s ňou, ale zahŕňa len náklady, ktoré bezprostredne a priamo vyplývajú zo samotného konania. Fyzická alebo právnická osoba môže prijať predbežné kroky či dokonca uskutočniť predbežné konzultácie s určitými poradcami alebo znalcami bez toho, aby sa náklady na tieto kroky alebo konzultácie mohli považovať za ‚trovy konania‘. Podľa odôvodnenia 26 smernice ‚náklady spojené s identifikáciou a [prešetrovaním]“ vynaložené v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva patria do kategórie náhrady ujmy (článok 13) a nie do kategórie trov konania (článok 14)“.[10]

27. Pochybnosti vnútroštátneho súdu sa teda netýkajú klasifikácie výdavkov vzniknutých z dôvodu účasti patentového zástupcu na konaní,[11] ale skôr automatického charakteru uloženia povinnosti nahradiť ich neúspešnej strane v konaní.

28. Tiež nie je v pravom zmysle slova sporné, že uvedený automatický charakter vyplýva z výkladu vnútroštátneho predpisu:

– na rozdiel od *štandardných* pravidiel náhrady trov v nemeckom civilnom konaní[12] (podľa ktorých sa výdavky súvisiace s účasťou patentového zástupcu musia nahradiť len v prípade, ak sú potrebné na účinné uplatnenie práva úspešnou stranou),[13] § 140 ods. 3 MarkenG zavádza *osobitné* pravidlá týkajúce sa konaní v oblasti duševného vlastníctva,

[9] Z úvah vnútroštátneho súdu podľa všetkého vyplýva, že ich považuje za „iné výdavky“.

[10] Návrhy prednesené vo veci United Video Properties, (C-57/15, EU:C:2016:201, bod 79). Súdny dvor v súvislosti s „‚náklad[mi] spojen[ými] s identifikáciou a prešetrovaním‘, ktoré často vzniknú ešte pred súdnym konaním“, konštatoval, že tieto náklady „nevyhnutne nepatria do pôsobnosti článku 14 uvedenej smernice“ (rozsudok United Video Properties, bod 35).

[11] V tom sa prejednávaná vec odlišuje od veci Koch Media (C-559/20), v ktorej dnes tiež prednášam návrhy. V súvislosti s touto druhou vecou bude potrebné presnejšie odlíšiť pojmy „trovy konania“, „ostatné výdavky“ a „náhrada ujmy“.

[12] Ktoré sú podľa bodu 10 rozhodnutia vnútroštátneho súdu stanovené v § 91 ZPO.

[13] Podľa rozhodnutia vnútroštátneho súdu sa ten istý postup použije v prípade mimosúdneho uplatnenia práv duševného vlastníctva.

– podľa výkladu vnútroštátneho práva, ktorý podáva vnútroštátny súd, je náhrada výdavkov vzniknutých z dôvodu účasti patentového zástupcu na konaní v dôsledku uvedených osobitných pravidiel takmer automatická: stačí len to, aby zástupca úspešnej strany uviedol, že patentový zástupca sa skutočne zúčastnil na konaní, [14]

– nie je teda potrebné, aby účasť patentového zástupcu predstavovala pridanú hodnotu v porovnaní so službou poskytnutou advokátom, ktorého si určila dotknutá strana.

29. Vnútroštátny súd neposkytol informácie, z ktorých by bolo možné vyvodiť, že jeho právny poriadok možno *vyložiť v súlade s* článkom 14 smernice 2004/48 (pričom odvolací súd túto možnosť podľa všetkého odmieta).

30. Keďže Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) má posledné slovo, pokiaľ ide o možnosti vykladať nemecký právny poriadok, vzhľadom na to, že k uvedenému aspektu, ktorý som spomenul vyššie, sa nevyjadril, v týchto návrhoch sa ním nebudem zaoberať.

31. Tiež nebudem skúmať účinky, ktoré by mohli vyplynúť z prípadnej nezlučiteľnosti § 140 ods. 3 MarkenG s právom Únie, lebo by to prekračovalo rámec znenia prejudiciálnej otázky. V tejto otázke je vyjadrená len pochybnosť o uvedenej nezlučiteľnosti.

B. Opodstatnenosť, primeranosť a súdne preskúmanie pri uplatňovaní článku 14 smernice 2004/48

32. Cieľom smernice 2004/48 je „priblížiť právne poriadky [členských štátov] tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany“.

33. Popri uvedenom cieli Súdny dvor poznamenáva, že článok 14 smernice 2004/48 má „zabrániť tomu, aby bola poškodená strana odradená od začatia súdneho konania na účely ochrany svojich práv duševného vlastníctva. … [A]utor zásahu do práv duševného vlastníctva [musí] vo všeobecnosti znášať všetky finančné dôsledky svojho konania“. [15]

34. Znenie tohto článku však nie je bezpodmienečné, keďže tento článok okrem toho, že predstavuje „všeobecné pravidlo“, ukladá členským štátom povinnosť zaručiť náhradu len tých trov konania, ktoré sú opodstatnené [16] a primerané [17].

35. Ako som uviedol v návrhoch, ktoré som predniesol vo veci United Video Properties, „prívlastky ‚[opodstatnené] a primerané‘… sú teda kľúčové pre rozhodnutie o tom, či odmenu [zaplatenú] jedn[ým] z účastníkov konania musí znášať účastník konania, ktorému bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania. Pravidlo stanovené v článku 14 sa uplatní len vtedy, ak sú

[14] Bod 2 rozhodnutia vnútroštátneho súdu.

[15] Rozsudok z 18. októbra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, bod 49).

[16] Rozsudok United Video Properties, bod 24: „Článok 14 smernice 2004/48… členským štátom ukladá zabezpečiť len ‚opodstatnené‘ trovy konania. Okrem toho článok 3 ods. 1 tejto smernice stanovuje najmä, že konania stanovené členskými štátmi nesmú byť zbytočne nákladné“.

[17] Tamže, bod 29: „… článok 14 smernice 2004/48 uvádza, že trovy konania, ktoré má znášať neúspešná strana, musia byť ‚primerané‘. Otázka, či sú tieto trovy primerané, sa nemôže posudzovať nezávisle od trov, ktoré skutočne vznikli strane úspešnej v konaní ako výdavky na právnu pomoc advokáta, pokiaľ sú tieto výdavky opodstatnené v zmysle bodu 25 tohto rozsudku“.

splnené obe tieto podmienky, čo je v súlade s článkom 3 smernice, podľa ktorého opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy potrebné na zabezpečenie vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva musia byť ‚spravodlivé, nestranné a primerané'" [18].

36. Opodstatnenosť a primeranosť treba posúdiť v každom prípade, pričom toto posúdenie musí vykonať súd. Podľa odôvodnenia 17 smernice 2004/48 „opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené v tejto smernici by sa mali stanoviť v každom prípade takým spôsobom, aby patrične zohľadňovali špecifické charakteristiky daného prípadu".

37. Ak sa sporná položka zaradí – tak ako v tomto prípade – medzi výdavky uvedené v článku 14, pripomínam, že podľa Súdneho dvora činnosť, pri ktorej vzniknú také výdavky, musí priamo a bezprostredne súvisieť so súdnym konaním.

38. Na základe týchto predpokladov sa domnievam, že úvahy vnútroštátneho súdu týkajúce sa uplatnenia kritérií stanovených v rozsudku United Video Properties na vec, o ktorej má vnútroštátny súd rozhodnúť, sú správne.

39. V prvom rade automatické uplatnenie spornej vnútroštátnej normy môže znamenať, že v určitých prípadoch dôjde k porušeniu zákazu stanoveného v článku 3 ods. 1 smernice 2004/48, teda že postupy, ktoré stanovia členské štáty „nesmú byť zbytočne… nákladné".

40. V tomto zmysle Súdny dvor výslovne spomenul vylúčenie „náhrady neprimeraných trov… z dôvodu poskytnutia služieb, ktoré sa *nepovažujú za potrebné* na zabezpečenie dodržiavania predmetného práva duševného vlastníctva" ako odôvodnenie obmedzení, ktoré vnútroštátna právna úprava môže stanoviť na účely „zabezpečeni[a] primeranosti trov, ktoré sa majú nahradiť". [19]

41. Súvislosť medzi *potrebnosťou* a *opodstatnenosťou* trov sa objavuje aj pri definovaní trov, ktoré možno zaradiť do pôsobnosti článku 14 smernice 2004/48, Súdnym dvorom: „ak *sú* služby technického poradcu bez ohľadu na ich povahu *potrebné* na riadne podanie žaloby, ktorá v konkrétnom prípade smeruje k zabezpečeniu dodržiavania takého práva, výdavky spojené s pomocou tohto poradcu patria medzi ‚iné výdavky', ktoré musí… znášať neúspešná strana". [20]

42. Posúdenie „opodstatnenosti" teda musí vychádzať z myšlienky „prijateľnosti", ktorá je vyjadrená v nemeckej verzii článku 14 smernice 2004/48. [21] Výdavky, ktorých náhrada sa žiada od neúspešnej strany, skutočne možno obmedziť na „nevyhnutné výdavky", ktoré vznikli úspešnej strane v konaní.

43. „Nevyhnutnosť" výdavku môže vyplývať predovšetkým zo samotného vnútroštátneho práva (napríklad v prípade, ak sa vyžaduje povinná účasť advokáta na konaní). Nevyhnutné však môžu byť aj úkony, ktoré sa síce z abstraktného hľadiska nemuseli urobiť, ale v konkrétnom prípade primerane prispeli k úspechu žaloby do takej miery, že bez nich by žaloba nebola úspešná.

[18] Vec C-57/15 (EU:C:2016:201, bod 51). Tiež som poznamenal, že „podľa niektorých jazykových verzií smernice sa oba prívlastky vzťahujú tak na trovy, ako aj na ostatné výdavky v konaní. Podľa iných verzií (francúzskej, španielskej a talianskej) sa naopak vzťahujú len na trovy". Tak ako v uvedenej veci sa domnievam, že „vzhľadom na zmysel smernice je namieste uplatniť tieto prívlastky na obe kategórie, ako to vyplýva z anglickej, nemeckej, portugalskej alebo holandskej verzie" (poznámka pod čiarou 18 uvedených návrhov).

[19] Rozsudok United Video Properties, bod 25. Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

[20] Tamže, bod 39. Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

[21] V nemeckej verzii článku 14 smernice sa hovorí o „Prozesskosten und sonstigen Kosten…, soweit sie *zumutbar* und angemessen sind" (kurzívou zvýraznil generálny advokát).

44. V druhom rade tiež súhlasím s tvrdením vnútroštátneho súdu, že je možné, že náhrada takých výdavkov by nebola *primeraná* v zmysle článku 14 smernice 2004/48, ak by činnosť patentového zástupcu priamo a bezprostredne nesúvisela s návrhom, ktorého cieľom je zabezpečiť dodržiavanie práva z ochrannej známky.

45. Pripomínam, že výdavky, ktoré musí neúspešná strana nahradiť úspešnej strane, musia „priamo a bezprostredne súvisi[eť] s predmetným súdnym konaním“.[22] Na posúdenie uvedenej otázky je obvykle potrebné najprv zvážiť, či sú výdavky potrebné, a v závislosti od tohto posúdenia objasniť, do akej miery existuje uvedená súvislosť.

46. Výdavky priamo a bezprostredne nesúvisia s konaním, ak sú nadbytočné v tom zmysle, že činnosť, na ktorú boli vynaložené, neprináša do konania nič významné, čo by už nebolo preukázané inými faktormi alebo inými dôkazmi.[23]

47. V treťom rade všetky tieto úkony si prirodzene vyžadujú rozhodnutie súdu, ktorý musí mať určitú mieru autonómie, aby mohol v každom prípade posúdiť, kedy je určitá položka výdavkov nielen potrebná vo vyššie uvedenom zmysle, ale aj opodstatnená a primeraná.

48. S cieľom rozptýliť akékoľvek pochybnosti o právomoci súdu upraviť výšku trov konania dodávam, že jeho oprávnenia v konečnom dôsledku posilňuje záverečné ustanovenie článku 14 smernice 2004/48, ktorý ho oprávňuje rozhodnúť, aby neúspešná strana napriek tomu nebola povinná nahradiť výdavky, ak by to „[odporovalo] spravodlivos[ti]“.[24]

49. Bezpodmienečné a automatické začlenenie výdavkov, o aké ide v prejednávanom prípade, bez toho, aby súd posúdil, či sú potrebné, opodstatnené a primerané vo vzťahu ku konkrétnemu konaniu, by mohlo viesť k zneužívajúcemu uplatňovaniu práv žalobcami. Len žalobcovia by mohli spôsobiť – samotným vyhlásením svojho zástupcu –, že neúspešná strana bude povinná nahradiť výdavky, ktoré sú prípadne nepodstatné, zbytočné alebo neprimerane vysoké.

50. Článok 14 smernice 2004/48 sa teda má v súlade so systémom tejto smernice vykladať tak, že ak je jeho cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany vlastníka práva duševného vlastníctva, tento cieľ sa má dosiahnuť s prihliadnutím na iné záruky súvisiace s účinnou súdnou ochranou podľa článku 47 Charty základných práv Európskej únie.

51. V konečnom dôsledku navrhujem odpovedať na prejudiciálnu otázku, ktorú položil vnútroštátny súd, tak, že články 3 a 14 smernice 2004/48 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré stanovuje povinnosť neúspešnej strany konania nahradiť výdavky, ktoré vznikli úspešnej strane konania z dôvodu účasti patentového zástupcu na súdnom konaní týkajúcom sa práva ochranných známok, bez ohľadu na to, či bola účasť patentového zástupcu potrebná na účelné uplatnenie práva.

[22] Rozsudok United Video Properties, bod 36.

[23] Je ťažké vopred určiť, aké dôkazy budú podľa súdu potrebné. Vo všeobecnosti budú nadbytočné dôkazy týkajúce sa skutočností, ktoré už boli preukázané a ktoré nikto nespochybňuje. Ak však ide o spochybnenie tvrdení protistrany a napadnutie platnosti dôkazov, ktoré predložila protistrana, je prirodzené, že sa predloží viac dôkazov. V tomto prípade by skutočnosť, že súd napokon nebude považovať doplňujúce dôkazy za potrebné, lebo mu stačia pôvodné dôkazy, nemala viesť k strate práva na náhradu trov vynaložených v tejto súvislosti (na doplňujúce dôkazy).

[24] Rozsudok United Video Properties, bod 31: výnimka z dôvodov spravodlivosti „sa… týka vnútroštátnych predpisov, ktoré súdu v mimoriadnom prípade, v ktorom by uplatnenie všeobecného režimu trov konania viedlo k výsledku považovanému za nespravodlivý, umožňujú odchýliť sa výnimočne od tohto režimu“.

V. Návrh

52. Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálnu otázku, ktorú mu položil Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko), takto:

Články 3 a 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, ktoré stanovuje povinnosť neúspešnej strany konania nahradiť výdavky, ktoré vznikli úspešnej strane konania z dôvodu účasti patentového zástupcu na súdnom konaní týkajúcom sa práva ochranných známok, bez ohľadu na to, či bola účasť patentového zástupcu potrebná na účelné uplatnenie práva.