Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 11 november 2021 [1]

Mål C-531/20

NovaText GmbH
mot
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriella rättigheter – Direktiv 2004/48/EG – Artiklarna 3 och 14 – Åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna – Kostnader för förfarandet – Andra kostnader – Kostnader för anlitande av ett patentombud – Tolkning av en nationell lagstiftning, enligt vilken kostnaderna för anlitande av ett patentombud ingår i fastställandet av rättegångskostnaderna, oavsett huruvida det är nödvändigt för att skydda rättigheten – Domstolsprövningens omfattning”

1. I domen United Video Properties, [2] tog EU-domstolen upp problem som orsakas av de artiklar i direktiv 2004/48/EG [3] som rör ersättning för kostnader för förfarandet och andra kostnader i tvister rörande immateriella rättigheter (vilket innefattar industriellt rättsskydd).

2. Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) vill att EU-domstolen än en gång ska tolka artiklarna 3.1 och 14 i direktiv 2004/48 och klargöra följderna av domen United Video Properties.

3. Den hänskjutande domstolen behöver denna nya tolkning från EU-domstolen för att få klarlagt huruvida unionsrätten utgör hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken den förlorande parten ska förpliktas att ersätta den vinnande partens kostnader för anlitandet av ett patentombud (*Patentanwalt*), oberoende av huruvida anlitandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning i en varumärkestvist.

[1] Originalspråk: spanska.

[2] Dom av den 28 juli 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611) (nedan kallad domen United Video Properties). EU-domstolen hade uttalat sig om kostnader för förfarandet som hade uppkommit i förfaranden rörande skydd av immateriella rättigheter i dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punkterna 48 och 49), och dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punkt 72), men utan att ta upp den här aktuella frågan.

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

4. Den hänskjutande domstolen har i korthet lämnat följande redogörelse för den tyska lagstiftningen:

– Huvudregeln när det gäller kostnader för förfarandet och andra kostnader är att den förlorande parten ska ersätta den vinnande parten för kostnader för sådana processhandlingar som är *nödvändiga*.

– I tvister rörande immateriella rättigheter ingår däremot betalningen av ett patentombuds arvoden, *under alla förhållanden* i fastställandet av de rättegångskostnader som den förlorande parten ska ersätta, och domstolen behöver inte ta ställning till huruvida anlitandet av ett sådant ombud var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt. Direktiv 2004/48

5. I artikel 1 föreskrivs följande:

”Detta direktiv gäller de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Med begreppet ’immateriella rättigheter’ avses i detta direktiv även industriella rättigheter.”

6. I artikel 2 (”Tillämpningsområde”) föreskrivs följande:

”1. Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

…”

7. Artikel 3 (”Allmän skyldighet”) har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.”

8. Artikel 14 (”Kostnader för förfarandet”) har följande lydelse:

”Medlemsstaterna skall se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten, i allmänhet ersätts av den förlorande parten om det inte är oskäligt.”

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

9. I 140 § stycke 3, i den lydelse är tillämplig på tvisten, föreskrivs att bland de kostnader som uppstått på grund av anlitandet av ett patentombud i en tvist rörande kännetecken, är de arvoden som avses i 13 § Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte[5] och nödvändiga utgifter som ombudet har haft, ersättningsgilla.

10. Enligt 125e § stycke 5 ska 140 § stycke 3 i tillämpliga delar tillämpas på förfaranden vid domstolar som är behöriga att pröva tvister om EU-varumärken.

II. Bakgrund, tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (nedan kallat universitetet) väckte talan om förbudsföreläggande mot NovaText GmbH vid Landgericht Mannheim (Regionala domstolen i Mannheim, Tyskland)[6] på grund av intrång i universitetets EU-varumärken samt framställde därmed sammanhängande varumärkesrättsliga krav.

12. I ansökan angav universitetets ombud att ett patentombud hade anlitats.

13. Tvisten avslutades genom en skriftlig förlikning enligt 278 § stycke 6 i Zivilprozessordnung (civilprocesslagen) (nedan kallad ZPO). Den 23 maj 2017 meddelade Landgericht Mannheim ett beslut i vilket förlikningen fastställdes.

14. Samma dag förpliktade Landgericht Mannheim NovaText att ersätta rättegångskostnaderna och fastställde tvisteföremålets värde till 50 000 euro. NovaTexts överklagande av detta beslut lämnades utan bifall.

15. Genom beslut av den 8 december 2017 fastställde Landgericht Mannheim universitetets rättegångskostnader, som NovaText skulle ersätta, till 10 528,95 euro. Av detta belopp avsåg 4 867,70 euro kostnaderna för patentombudet för förfarandet i första instans och 325,46 euro avsåg patentombudets kostnader för överklagandet av beslutet om rättegångskostnaderna.[7]

16. NovaText överklagade beslutet om rättegångskostnaderna till Oberlandesgericht Karlsruhe (Regionala överdomstolen i Karlsruhe, Tyskland) och yrkade att det skulle upphävas, såvitt avsågs den del där NovaText ålades att ersätta kostnaderna för patentombudet.

17. Oberlandesgericht Karlsruhe ogillade NovaTexts överklagande av följande skäl:

– Eftersom det rör sig om en tvist som rör varumärken och kännetecken, går det inte att med hjälp av 140 § stycke 3 MarkenG avgöra huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet för att erhålla domstolsskydd, eller om ombudet tillhandahöll en ”tjänst som kompletterade” den tjänst som den advokat som universitetet hade anlitat tillhandahöll.

4 Lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken av den 25 oktober 1994 (nedan kallad MarkenG) (BGBl. 1994 I, s. 3082).

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (lagen om advokatarvoden) av den 5 maj 2004 (BGBl. 2004 I, s. 718).

6 Domstolarna i första och andra instans handlade, i detta mål, som domstolar för EU-varumärken.

7 Universitetets ombud försäkrade att patentombudet faktiskt hade deltagit i förfarandet och att samtliga inlagor som hade ingetts till domstol hade samordnats med patentombudet. Patentombudet hade även deltagit vid förlikningsförhandlingarna.

– 140 § stycke 3 MarkenG kan inte tolkas konformt med artiklarna 3.1 och 14 i direktiv 2004/48, för att utröna huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet.

– Den paragrafen åsidosätter inte heller den allmänna likabehandlingsprincip som stadfästs i 3 § stycke 1 i Grundgesetz (den tyska grundlagen).

18. Oberlandesgericht Karlsruhes beslut har överklagats till Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland). Efter att ha redogjort för den förhärskande tolkningen av 140 § stycke 3 MarkenG,[8] drog Bundesgerichtshof av domen United Video Properties slutsatsen att nämnda bestämmelse eventuellt är oförenlig med artiklarna 3.1 och 14 i direktiv 2004/48, jämförda med skäl 17 i samma direktiv.

19. Den hänskjutande domstolen menar att om den förlorarande parten automatiskt åläggs att ersätta kostnaderna för patentombudet, oberoende av huruvida anlitandet av ombudet var nödvändigt, ger det upphov till problem på tre olika nivåer.

– För det första skulle en ersättning av kostnader för ett patentombud, som det inte var nödvändigt att anlita för att få till stånd en ändamålsenlig rättslig prövning, kunna vara onödigt kostsam, vilket strider mot artikel 3.1 i direktiv 2004/48.

– För det andra är det möjligt att en ersättning av kostnader för ett patentombud, som det inte var nödvändigt att anlita för att få till stånd en ändamålsenlig rättslig prövning, inte är proportionerlig, i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2004/48/EG, om det inte finns någon direkt och nära koppling mellan anlitandet av patentombudet och väckandet av en talan för att värna en varumärkesrättighet.

– För det tredje kräver artikel 14 i direktiv 2004/48 att den domstol som ska besluta om rättegångskostnaderna ska ta vederbörlig hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet (domen United Video Properties, punkt 23). Om ersättning ska utgå för kostnader för ett patentombud, oberoende av huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet för att få till stånd en ändamålsenlig rättslig prövning, tas inte tillräcklig hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

20. Mot bakgrund av detta har Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) hänskjutit följande tolkningsfråga till EU-domstolen:

”Ska artikel 3.1 och artikel 14 i direktiv 2004/48/EG tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken tappande part ska förpliktas att ersätta den vinnande partens kostnader för anlitandet av ett patentombud i ett varumärkesrättsligt mål, oberoende av huruvida anlitandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning?”

[8] Enligt den hänskjutande domstolen tolkade Oberlandesgericht Karlsruhe 140 § stycke 3 MarkenG i enlighet med Bundesgerichtshofs fasta praxis och i överensstämmelse med den förhärskande uppfattningen i doktrinen. Enligt nämnda rättspraxis och doktrin ska kostnaderna för anlitande av ett patentombud i en tvist rörande kännetecken ersättas, oberoende av huruvida det var nödvändigt att anlita patentombudet för en ändamålsenlig rättslig prövning för att skydda rättigheterna. Den hänskjutande domstolen påpekar att när det gäller rättslig prövning utanför domstol, särskilt anlitandet av ett patentombud vid en varumärkesrättslig varning, har Bundesgerichtshof däremot uttalat att en analog tillämpning av 140 § stycke 3 MarkenG inte kommer på fråga och att kostnaderna för anlitandet av patentombudet således endast är ersättningsgilla om anlitandet var nödvändigt.

III. Förfarandet vid domstolen

21. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 19 oktober 2020.

22. NovaText och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

23. Det har inte ansetts nödvändigt att hålla förhandling.

IV. Bedömning

A. Inledande synpunkter

24. Det är oomtvistat i målet att arvode och andra kostnader för ett patentombud i princip kan ingå i någon av de kategorier som anges i artikel 14 i direktiv 2004/48, antingen i kategorin ”kostnader för förfarandet” eller i kategorin ”andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten”. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra denna bedömning. [9]

25. Om denna utgångspunkt godtas bidrar det till att klargöra tvisten. Genom att enbart hålla sin fråga inom gränserna för artikel 14 i direktiv 2004/48 utesluter den hänskjutande domstolen att anlitandet av patentombudet kan omfattas av begreppet kostnader för utredning (eller motsvarande), vilka inte är ersättningsgilla enligt den artikeln, utan enligt den artikel som reglerar ersättning för skada som rättighetshavaren har åsamkats.

26. I mitt förslag till avgörande i målet United Video Properties påpekade jag att ”olika förhållanden [kan] rymmas i begreppet kostnader för medverkan av sakkunniga, experter eller sakkunniga rådgivare och några av dessa behöver inte nödvändigtvis innefattas i kategorin ’kostnader för förfarandet’. Den sistnämnda kategorin innefattar inte alla kostnader som i någon mån ’har samband’ med förandet av talan eller som har uppkommit ’med anledning’ av den, utan bara sådana som har ett omedelbart och direkt ursprung i själva förfarandet. En fysisk eller juridisk person kan vidta förberedande åtgärder eller till och med ha förberedande överläggningar med vissa rådgivare eller experter, utan att kostnaderna för detta behöver ingå i begreppet ’kostnader för förfarandet’. Enligt skäl 26 i direktivet hör ’kostnader för identifiering och utredning’ som uppkommer i samband med skydd av immateriella rättigheter till avsnittet om skadestånd (artikel 13) och inte till avsnittet om kostnader för förfarandet (artikel 14).” [10]

27. Den hänskjutande domstolens frågor rör således i första hand inte hur kostnaderna för anlitandet av patentombudet ska betecknas, [11] utan den automatik med vilken den förlorande parten i tvisten åläggs att ersätta dem.

[9] Att döma av den hänskjutande domstolens resonemang betecknar den dessa kostnader som ”andra kostnader”.

[10] Förslag till avgörande i målet United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, punkt 79). Domstolen fann, beträffande ”’kostnader för identifiering och utredning’, vilka ofta uppkommer före ett domstolsförfarande, [att de] inte nödvändigtvis omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14 i direktivet” (domen United Video Properties, punkt 35).

[11] I detta avseende skiljer sig förevarande mål från målet Koch Media (C-559/20), i vilket jag också föredrar mitt förslag till avgörande i dag. I det sistnämnda målet är det nödvändigt att närmare avgränsa begreppen ”kostnader för förfarandet”, ”andra kostnader” och ”skadestånd”.

28. Det är egentligen även ostridigt att tolkningen av den nationella bestämmelsen leder fram till denna automatik:

– Till skillnad från det *normala* regelverket om ersättning för rättegångskostnader i tyska tvistemål [12] (enligt vilket kostnader för anlitandet av ett patentombud bara är ersättningsgilla om de är nödvändiga för att den vinnande parten ska kunna utöva sin rätt på ett effektivt sätt), [13] föreskriver 140 § stycke 3 MarkenG ett *särskilt* regelverk för tvister rörande immateriella rättigheter.

– Till följd av detta särskilda regelverk, såsom den hänskjutande domstolen tolkar den nationella rätten, blir ersättningen för kostnader för anlitande av ett patentombud nästan automatisk. Det räcker att den vinnande partens ombud försäkrar att patentombudet faktiskt har deltagit i förfarandet. [14]

– Det är således inte nödvändigt att anlitandet av patentombudet tillför något i förhållande till den tjänst som den advokat som den berörda parten har utsett tillhandahåller.

29. Den hänskjutande domstolen har inte tillhandahållit något bedömningsunderlag som är tillräckligt för att dra slutsatsen att det är möjligt att göra en tolkning av den nationella rätten som är *konform* med artikel 14 i direktiv 2004/48 (vilket är en möjlighet som domstolen i andra instans tycks förkasta).

30. Eftersom Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) har sista ordet när det gäller möjliga tolkningar av den egna lagstiftningen, medför dess tystnad på denna punkt, som jag ovan nämnt, att den frågan inte bör tas upp i detta förslag till avgörande.

31. Jag kommer inte heller bedöma konsekvenserna av en eventuell oförenlighet mellan 140 § punkt 3 MarkenG och unionsrätten, eftersom det går utöver innehållet i tolkningsfrågan. Frågan handlar endast om huruvida det föreligger en sådan oförenlighet.

B. Rimlighet, proportionalitet och domstolsprövning vid tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2004/48

32. Syftet med direktiv 2004/48 är att ”tillnärma [medlemsstaternas lagstiftning] för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden”.

33. Utöver detta syfte har EU-domstolen påpekat att artikel 14 i direktiv 2004/48 syftar till att ”förhindra att en skadelidande part avskräcks från att väcka talan vid domstol för att skydda sina immateriella rättigheter. Den som gör sig skyldig till immaterialrättsintrång ska som huvudregel … bära det fulla ekonomiska ansvaret för sitt beteende.” [15]

[12] Vilket återfinns i 91 § ZPO, enligt punkt 10 i beslutet att begära förhandsavgörande.

[13] Enligt beslutet att begära förhandsavgörande tillämpas samma mönster när det gäller utomrättsliga krav rörande immateriella rättigheter.

[14] Punkt 2 i beslutet att begära förhandsavgörande.

[15] Dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 49).

34. Formuleringen av den artikeln är emellertid inte ovillkorlig. Förutom att det rör sig om en ”huvudregel”, ålägger den nämligen medlemsstaterna en skyldighet att säkerställa att enbart sådana kostnader för förfarandet som är rimliga [16] och proportionerliga [17] ska ersättas.

35. Såsom jag påpekade i mitt förslag till avgörande i målet United Video Properties ”[är] [b]eteckningarna ’rimliga och proportionerliga’ … således avgörande för om en parts advokatarvoden ska ersättas av den part som ålagts att ersätta rättegångskostnaderna. Kostnaderna måste vara både rimliga och proportionerliga för att regeln i artikel 14 ska vara tillämplig. Detta villkor överensstämmer med artikel 3 i direktivet, enligt vilken åtgärderna, förfarandena och sanktionerna för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheterna ska vara ’rättvisa, skäliga och proportionerliga’.” [18]

36. Kraven på rimlighet och proportionalitet måste prövas i varje enskilt fall och det ankommer på domstolen att göra den prövningen. Enligt skäl 17 i direktiv 2004/48 bör ”[b]eslut om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv … i varje enskilt fall ske så att vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet”.

37. Om den omtvistade kostnaden betecknas som en sådan kostnad som avses i artikel 14, vilket är fallet, vill jag erinra om att EU-domstolen har funnit att de åtgärder som är förknippade med dessa kostnader måste ha ett direkt och nära samband med domstolsförfarandet.

38. Med detta som utgångspunkt, anser jag att den hänskjutande domstolen gör korrekta reflektioner rörande tillämpningen av kriterierna i domen United Video Properties på det här aktuella målet.

39. För det första kan en automatisk tillämpning av den omtvistade nationella bestämmelsen, i vissa fall medföra att villkoret i artikel 3.1 i direktiv 2004/48 åsidosätts, det vill säga att de förfaranden som medlemsstaterna föreskriver ”inte [ska] vara onödigt … kostsamma”.

40. I detta sammanhang har EU-domstolen uttryckligen nämnt fall där lagstiftningen syftar till att se till att ”ersättning inte utgår för … kostnader … på grund av att advokaten har utfört tjänster *som inte kan anses som nödvändiga* för att värna den immateriella rättighet som målet rör”, som motivering till de gränser som får föreskrivas i den nationella lagstiftningen för att ”säkerställa att de kostnader som ska ersättas utgör rimliga kostnader”. [19]

41. Sambandet mellan *nödvändiga* och *rimliga* kostnader har också tagits upp när EU-domstolen klargjort vilka kostnader som ska anses ingå i tillämpningsområdet för artikel 14 i direktiv 2004/48, med följande beskrivning: ”Om läget är sådant att en sakkunnig rådgivares tjänster, oavsett tjänsternas karaktär, *behövs* för att en talan, på ett meningsfullt sätt, ska kunna

[16] I domen United Video Properties anges följande i punkt 24: ”… Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 gäller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa ersättning dock endast de ’rimliga’ kostnaderna för förfarandet. Dessutom anges det i artikel 3.1 i direktivet bland annat att de förfaranden som tillhandahålls av medlemsstaterna inte får vara onödigt kostsamma.”

[17] Ibidem, punkt 29: ”Det framgår … av artikel 14 i direktiv 2004/48 att de kostnader för förfarandet som ska ersättas av den förlorande parten ska vara ’proportionerliga’. Frågan huruvida dessa kostnader är att betrakta som proportionerliga kan dock inte bedömas utan hänsyn till de advokatkostnader som den vinnande parten faktiskt har haft, i den mån dessa är rimliga …”

[18] Mål C-57/15 (EU:C:2016:201, punkt 51). Jag påpekade även att ”[i] vissa språkversioner av direktivet syftar dessa beteckningar såväl på kostnaderna för förfarandet som på andra kostnader i målet. I andra (den franska, den spanska och den italienska språkversionen) syftar de emellertid bara på kostnaderna för förfarandet. Liksom då, anser jag att ”[s]yftet med bestämmelsen talar för att de ska omfatta båda kategorierna, vilket är fallet i de engelska, tyska, portugisiska och nederländska versionerna” (fotnot 18 i det förslaget).

[19] Domen United Video Properties, punkt 25. Min kursivering.

väckas i syfte att i ett konkret fall kunna värna en sådan rättighet, är … kostnaderna för anlita en sådan rådgivare att betrakta som 'andra kostnader' vilka … ska ersättas av den förlorande parten ….” [20]

42. Bedömningen av huruvida arvodena är ”rimliga” måste bygga på tanken om ”rimlig utkrävbarhet” som den tyska versionen av artikel 14 i direktiv 2004/48 leder tanken till. [21] De rättegångskostnader för vilka ersättning yrkas från den förlorande parten skulle kunna begränsas till sådana ”nödvändiga kostnader” som har åsamkats den vinnande parten i målet.

43. Huruvida en kostnad är ”nödvändig” skulle i första hand kunna fastställas i den nationella lagstiftningen (till exempel genom att föreskriva att det är obligatoriskt att anlita advokat). En kostnad kan emellertid även anses nödvändig om den avser åtgärder som visserligen, rent teoretiskt, kan avvaras, men som i det konkreta fallet på ett adekvat sätt har bidragit till att talan har bifallits, så till den grad att den i annat fall inte skulle ha vunnit framgång.

44. För det andra instämmer jag med den hänskjutande domstolen, som har påpekat är det möjligt att en automatisk ersättning av sådana kostnader inte är *proportionerlig*, i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2004/48, om det inte finns någon direkt och nära koppling mellan anlitandet av patentombudet och väckandet av en talan för att värna en varumärkesrättighet.

45. De kostnader för vilka den förlorande parten ska ersätta den vinnande parten, ska, som nämnts, vara ”direkt och nära kopplade till det aktuella domstolsförfarandet”. [22] För att avgöra detta krävs det vanligtvis att det först görs en bedömning av om anlitandet var nödvändigt och att det, på grundval av denna bedömning, sedan prövas i vilken mån en sådan koppling finns.

46. En direkt och nära koppling mellan kostnaderna och förfarandet föreligger inte om kostnaderna är onödiga, i den meningen att de åtgärder som har förorsakat dem inte bidrar med något som är av betydelse för målet som inte redan har styrkts genom andra faktorer eller annan bevisning. [23]

47. För det tredje kräver alla dessa åtgärder naturligtvis ett beslut av domstolen, som bör ha ett visst handlingsutrymme för att i varje enskilt fall avgöra när en kostnad, förutom att den är nödvändig i den ovan beskrivna meningen, även är rimlig och proportionerlig.

48. För att undanröja alla tvivel kring domstolens anpassningsbefogenheter, vill jag tillägga att dessa befogenheter i slutänden förstärks genom den avslutande delen i artikel 14 i direktiv 2004/48, enligt vilken domstolen trots allt får besluta att den förlorande parten inte ska ersätta kostnaderna om det är ”oskäligt” [24]

[20] Ibidem, punkt 39. Min kursivering.

[21] I den tyska versionen av artikel 14 i direktivet används formuleringen ”Prozesskosten und sonstigen Kosten …. soweit sie *zumutbar* und angemessen sind” (min kursivering).

[22] Domen United Video Properties, punkt 36.

[23] Det är på förhand svårt att avgöra vilken bevisning som domstolen kommer att anse krävs. I allmänhet anses det att bevisning som rör omständigheter som redan har styrkts och som ingen ifrågasätter är onödig. När det gäller att bemöta motpartens resonemang och angripa den åberopade bevisningens giltighet, är det däremot naturligt att beviskraven höjs. I det fallet bör den omständigheten att domstolen i slutändan inte anser att den ytterligare bevisningen är nödvändig, eftersom den inledande bevisningen är tillräcklig, inte medföra att rätten att få ersättning för denna kostnad (för den ytterligare bevisningen) bortfaller.

[24] I domen United Video Properties anges i punkt 31 att oskälighetsundantaget ”hänger … samman med de nationella regler som gör det möjligt för rätten att i ett visst fall undantagsvis frångå de allmänna reglerna om kostnaderna för förfarandet såvida en tillämpning av dem i just det fallet skulle ha lett till ett oskäligt resultat”.

49. Om kostnader som är aktuella i förevarande fall ovillkorligt och automatiskt skulle inkluderas, utan att en domstol först prövar om de är nödvändiga, rimliga och proportionerliga i förhållande till den aktuella tvisten, så skulle det kunna möjliggöra missbruk av den rättigheten från kärandenas sida. Det skulle då stå dem fritt att, enbart genom en försäkran från deras ombud, ålägga den förlorande parten att ersätta kostnader som kan vara lättsinniga, onödiga eller orimliga.

50. Artikel 14 i direktiv 2004/48 ska således tolkas mot bakgrund av systematiken i själva direktivet, vilket syftar till att stärka skyddet för innehavare av immateriella rättigheter, utan att åsidosätta andra garantier som hänger samman med den rätt till ett effektivt rättsmedel inför domstol som stadfästs i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

51. Jag föreslår sammanfattningsvis att den hänskjutande domstolens fråga ska besvaras enligt följande. Artiklarna 3 och 14 i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken tappande part ska förpliktas att ersätta den vinnande partens kostnader för anlitandet av ett patentombud i ett varumärkesrättsligt mål, oberoende av om anlitandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning eller inte.

V. Förslag till avgörande

52. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska lämna följande svar till Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland):

”Artiklarna 3 och 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att de utgör hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken tappande part ska förpliktas att ersätta den vinnande partens kostnader för anlitandet av ett patentombud i ett varumärkesrättsligt mål, oberoende av om anlitandet av patentombudet var nödvändigt för en ändamålsenlig rättslig prövning eller inte.”