Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 11. novembra 2021 [1]

Zadeva C-559/20

Koch Media GmbH
proti
FU

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija))

„Postopek predhodnega odločanja – Intelektualna lastnina – Direktiva 2004/48/ES – Člen 14 – Pravni stroški in drugi izdatki – Odvetniška nagrada za izdajo izvensodnega opomina – Določba, s katero je določena omejitev zneska nagrad, ki ga je treba povrniti, če kršitev stori fizična oseba zunaj izvajanja poklicne ali gospodarske dejavnosti – Nepravičen znesek v posebnih okoliščinah konkretnega primera – Člen 13 – Odškodnine – Nedopustnost“

1. Družba s sedežem v Nemčiji, imetnica pravic intelektualne lastnine na računalniški igri, je odvetniku naročila, naj od osebe, ki jih je kršila, z izvensodnim opominom zahteva prenehanje ravnanja, kar je ta tudi storila.

2. Nemško pravo določa, da mora kršitelj načeloma plačati nagrade, ki so dolgovane zaradi sodelovanja odvetnika na strani imetnika pravic intelektualne lastnine. Vendar je v skladu z njim mogoče njihov znesek omejiti, če je protipravno dejanje storila fizična oseba zunaj izvajanja poklicne ali gospodarske dejavnosti.

3. V obravnavani zadevi ta oseba meni, da je znesek zahtevanih nagrad (984,60 EUR) previsok, in zavrača njihovo plačilo. Njeno nasprotovanje je razlog za spor, v katerem želi predložitveno sodišče v bistvu izvedeti:

– ali stroški odvetniških nagrad pri izvensodnem opominu spadajo na področje uporabe Direktive 2004/48/ES. [2]

– Če je odgovor pritrdilen, ali so zajeti v členu 14 („pravni stroški“ ali „drugi izdatki“) ali členu 13 („odškodnine“) Direktive 2004/48.

– Ali je nacionalna določba, s katero je določna omejitev – razen če ni iz razlogov pravičnosti upravičeno, da se ne uporabi – zneska odvetniških nagrad, ki se povrne, v skladu

[1] Jezik izvirnika: španščina.

[2] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

z Direktivo 2004/48 ter z Direktivama 2001/29/ES[3] in 2009/24/ES[4] in kateri dejavniki bi lahko vplivali na določitev višine tega zneska.

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 2004/48

4. Člen 1, naslovljen „Predmet“, določa:

„Ta direktiva se nanaša na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine. V tej direktivi izraz ‚pravice intelektualne lastnine‘ vključuje pravice industrijske lastnine.“

5. Člen 2, naslovljen „Področje uporabe“, določa:

„1. Brez poseganja v sredstva, ki jih ali jih lahko predvideva zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja, če so lahko ta sredstva ugodnejša za imetnike pravic, se ukrepi, postopki in pravna sredstva, predvideni v tej direktivi, uporabljajo v skladu s členom 3 za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Skupnosti in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.

[…]“.

6. Člen 3, naslovljen „Splošne obveznosti“, določa:

„1. Države članice predvidijo ukrepe, postopke in pravna sredstva, potrebne za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so pošteni in pravični in niso po nepotrebnem zapleteni ali dragi in ne vsebujejo nerazumnih časovnih rokov ali neupravičenih zamud.

2. Ti ukrepi, postopki in pravna sredstva so tudi dejanski, sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

7. Člen 13, naslovljen „Odškodnine“, določa:

„1. Države članice zagotovijo, da pristojni sodni organi na vlogo oškodovane stranke odredijo kršitelju, ki je vedel ali bi razumno moral vedeti, da sodeluje v dejavnosti, ki je predmet kršitve, da plača imetniku pravice odškodnino, ki ustreza dejanski škodi, ki jo je ta utrpel zaradi kršitve.

[3] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

[4] Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL 2009, L 111, str. 16).

Ko sodni organi določajo odškodnino:

(a) upoštevajo vse ustrezne vidike, kot na primer negativne ekonomske posledice, vključno z izgubljenim dobičkom, ki jih je utrpela oškodovana stranka, vse neupravičene dobičke, ki jih je imel kršitelj, in v ustreznih primerih elemente, ki niso ekonomski dejavniki, na primer moralno škodo, povzročeno imetniku pravice s kršitvijo; ali

(b) kot drugo možnost namesto (a) lahko v ustreznih primerih določijo odškodnino kot pavšalni znesek na podlagi elementov, kot so najmanj znesek licenčnin ali zneskov, ki bi jih bilo treba plačati, če bi kršitelj zaprosil za dovoljenje za uporabo zadevne pravice intelektualne lastnine.

2. Če kršitelj ni vedel ali če ni razumno mogel vedeti, da je sodeloval v dejavnosti, ki je predmet kršitve, lahko države članice določijo, da lahko sodni organi odredijo vračilo dobička ali plačilo odškodnine, ki je lahko vnaprej določena.“

8. Člen 14, naslovljen „Stroški“, določa:

„Države članice zagotovijo, da razumne in sorazmerne pravne stroške in druge izdatke stranke, ki dobi pravdo, praviloma plača stranka, ki pravdo izgubi, razen če to ne bi bilo pravično.“

2. Direktiva 2001/29

9. Člen 8, naslovljen „Sankcije in pravna sredstva“, določa:

„1. Države članice predvidijo ustrezne sankcije in pravna sredstva v zvezi s kršitvami pravic in obveznosti, ki jih določa ta direktiva, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ta sankcije in pravna sredstva uporabljajo. Takšne sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da lahko imetniki pravic, katerih interesi so prizadeti s kršitvijo na njenem območju, vložijo odškodninsko tožbo in/ali zahtevajo sodno odredbo ter, kjer je to potrebno, zaplembo gradiva, ki je predmet kršitve, pa tudi naprav, izdelkov ali komponent iz člena 6(2).

3. Države članice zagotovijo, da imetniki pravic lahko zahtevajo sodno odredbo proti posrednikom, katerih storitve uporablja tretja stranka in s tem krši avtorske ali sorodne pravice.“

3. Direktiva 2009/24

10. Člen 7, naslovljen „Posebni ukrepi varstva“, določa:

„1. Ob upoštevanju določb členov 4, 5 in 6 predvidijo države članice v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi ustrezne ukrepe zoper osebo, ki stori katero od naslednjih dejanj:

(a) vsako dejanje dajanja v promet kopije računalniškega programa, za katero ve ali bi utemeljeno lahko domnevala, da je nedovoljena kopija;

(b) posest kopije računalniškega programa za komercialne namene, za katero ve ali bi utemeljeno lahko domnevala, da je nedovoljena kopija;

(c) vsako dejanje dajanja v promet ali posest za komercialne namene kakršnih koli sredstev, katerih edini namen je, da olajšajo neupravičeno odstranitev ali obid katerekoli tehnične naprave, uporabljene za zaščito računalniškega programa.

2. Vsaka nedovoljena kopija računalniškega programa se zaseže v skladu s predpisi posamezne države članice.

3. Države članice lahko predvidijo zaseg sredstev, navedenih v točki (c) odstavka 1.“

B. Nemško pravo – Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz[5]

11. Člen 97 določa, da lahko od vsake osebe, ki krši pravice intelektualne lastnine ali drugo pravico, ki je predmet varstva po UrhG, oseba, oškodovana zaradi te kršitve, zahteva, naj preneha s kršitvijo.

12. Člen 97a v različici, ki se uporabi v sporu v glavni stvari, določa:

„(1) Oškodovanec bi moral pred začetkom sodnega postopka kršitelju poslati[6] opomin, naj preneha z zadevnim ravnanjem, in mu dati možnost, da spor reši s tem, da se zaveže, da bo prenehal s kršitvijo, ter obenem plača ustrezno pogodbeno kazen.

(2) V opominu mora biti jasno in razumljivo:

1. navedeno ime ali firma oškodovanca, če opomina ne pošilja sam oškodovanec temveč zastopnik:

2. natančno opisana kršitev;

3. razčlenjeno, kolikšen del zahtevkov za plačilo se nanaša na odškodnino in kolikšen na nadomestilo za stroške;

4. če se zahteva zaveza o opustitvi nekaterih ravnanj, navedeno, v kakšnem obsegu zahtevana zaveza presega okvir kršitve, ki je predmet opomina.

Opomin, ki ni v skladu s prvim stavkom te določbe, nima učinka.

(3) Če je opomin upravičen in v skladu z odstavkom 2, prvi stavek, točke od 1 do 4, se lahko zahteva povračilo nujnih stroškov. V zvezi z uporabo odvetniških storitev je povračilo potrebnih stroškov, kar zadeva zakonske nagrade, omejeno na znesek, ki ustreza vrednosti predmeta za opustitveni zahtevek in odstranitveni zahtevek v višini 1000 EUR, če je oseba, na katero je naslovljen opomin:

1. fizična oseba, ki del ali drugih predmetov, ki so predmet varstva po tem zakonu, ne uporablja za svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost;

[5] Zakon o avtorski in sorodnih pravicah z dne 9. septembra 1965 (BGBl. 1965 I, str. 1273; v nadaljevanju: UrhG).

[6] O tej podrobnosti glej točko 56 teh sklepnih predlogov.

2. ni že zavezana k opustitvi nekaterih dejanj zaradi pravice, ki jo ima pošiljatelj opomina v skladu s pogodbo, na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali začasne odredbe.

Vrednost iz drugega stavka velja tudi, kadar se opustitveni in odstranitveni zahtevek uveljavljata vzporedno. Drugi stavek se ne uporabi, če ta vrednost glede na posebne okoliščine primera ni pravična.“

II. Dejansko stanje in vprašanji za predhodno odločanje

13. Družba Koch Media GmbH, ki se ukvarja s prodajo računalniških iger, je na nemškem ozemlju imetnica izključnih pravic, ki so sorodne avtorskim, za dajanje profesionalno razvite računalniške igre „This War of Mine“ na voljo javnosti. [7]

14. FU je fizična oseba, ki je med 26. novembrom 2014 in 28. novembrom 2014, ne da bi pri tem uresničevala gospodarski ali poklicni interes, s tem, da je vsaj trinajstkrat prek svojega internetnega priključka na platformi za izmenjavo datotek drugim osebam javno omogočala prenos te računalniške igre, kršila pravice družbe Koch Media.

15. Družba Koch Media je za uveljavljanje svojih pravic pooblastila odvetniško pisarno, ki je osebi FU v njenem imenu poslala opomin, v katerem je pozvala, naj se zaveže, da zadevne igre ne bo več dajala na voljo javnosti, in zahtevala plačilo odškodnine.

16. Opomin je bil uspešen: kršitelj je privolil v zahtevo in naknadno sodno uveljavljanje pravic ni bilo potrebno.

17. Zaradi uporabe odvetniških storitev so družbi Koch Media nastali stroški v višini 984,60 EUR, katerih povračilo je družba zahtevala od kršitelja. Ta znesek je bil izračunan na podlagi odstotka vrednosti obravnavanega predmeta, ki je bila ocenjena na 20.000 EUR. [8]

18. Ker se oseba FU ni strinjala z zahtevanim zneskom nagrad, je bil v zvezi s tem začet sodni postopek.

19. Na prvi stopnji je Amtsgericht Saarbrücken (okrajno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija) s sodbo z dne 12. marca 2019 kršitelju naložilo plačilo 124 EUR, v preostalem pa tožbo družbe Koch Media zavrnilo. [9] V obrazložitvi odločitve se je sklicevalo na člen 97a(3) UrhG.

20. Družba Koch Media je vložila pritožbo pri Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija), s katero je zahtevala povračilo odvetniških stroškov v celoti.

21. Pritožbenemu sodišču se je po izvedbi razlage nacionalnega prava [10] porodil dvom, ali je v skladu z direktivami, s katerimi je urejeno to področje, dopustna omejitev nagrad, ki jih mora povrniti kršitelj, če je fizična oseba, ki ne opravlja gospodarske ali poklicne dejavnosti.

[7] Nobena stranka ne izpodbija tega, da igra vsebuje elemente, ki so lahko zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine. Predložitveno sodišče je potrdilo, da so računalniške igre, kot je ta, ki se razširja v obravnavani zadevi, zaščitene na podlagi nemškega prava o avtorskih pravicah, zaradi česar so v skladu s členom 2 Direktive 2004/48 zajete v njenem področju varstva.

[8] Končnemu znesku (964,60 EUR) je bilo treba dodati še izdatke v višini 20 EUR.

[9] Znesek 124 EUR je bil izračunan kot seštevek določenega odstotka od vrednosti 1000 EUR, ki je določena za sporni predmet, in izdatkov v višini 20 EUR.

[10] Glej točko 29 in naslednje teh sklepnih predlogov.

22. Meni, da je Sodišče v sodbi United Video Properties[11] presodilo, da je ureditev, ki določa izključitev povračila prekomernih stroškov, pod določenimi pogoji lahko upravičena. Vendar je treba za presojo obravnavanega primera razjasniti, ali je načela iz te sodbe mogoče uporabiti za fizično osebo, proti kateri se uveljavlja zahtevek, ki ne ravna v okviru gospodarske ali poklicne dejavnosti.

23. Po mnenju predložitvenega sodišča je nemški zakonodajalec s členom 97a(3), četrti stavek, UrhG obrnil razmerje med pravilom in izjemo iz člena 14 Direktive 2004/48: če je stranka, proti kateri se uveljavlja zahtevek, fizična oseba, je povračilo stroškov v celoti mogoče samo, če bi bil izid sicer nepravičen.

24. Prav tako pojasnjuje, da so v nemški sodni praksi razhajajoča stališča glede vprašanja, ali je odstopanje iz člena 97a(3), četrti stavek, UrhG mogoče razlagati v skladu z Direktivo 2004/48.

25. V teh okoliščinah je Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu) Sodišču predložilo ti vprašanji za predhodno odločanje:

„1. (a) Ali je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da so z njim kot ‚pravni stroški' ali kot ‚drugi izdatki' zajeti potrebni odvetniški stroški, ki imetniku pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive 2004/48 nastanejo zato, ker izvensodno, z opominom, uveljavlja opustitveni zahtevek zoper kršitelja teh pravic?

(b) Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), nikalen: ali je treba člen 13 Direktive 2004/48 razlagati tako, da so z njim kot odškodnine zajeti odvetniški stroški iz prvega vprašanja, točka (a)?

2. (a) Ali je treba pravo Unije, zlasti ob upoštevanju

– členov 3, 13 in 14 Direktive 2004/48,

– člena 8 Direktive 2001/29 in

– člena 7 Direktive 2009/24

razlagati tako, da ima imetnik pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive 2004/48 načeloma pravico do povračila odvetniških stroškov iz prvega vprašanja, točka (a), v celoti, vsekakor pa do povračila njihovega ustreznega in bistvenega dela, tudi če

– je kršitev pravic, ki je predmet pregona, storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, in

– nacionalna ureditev za ta primer določa, da se taki odvetniški stroški praviloma lahko povrnejo samo glede na zmanjšano vrednost spora?

(b) Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali je treba pravo Unije, navedeno v drugem vprašanju, točka (a), razlagati tako, da je odstopanje od načela iz drugega vprašanja, točka (a), v skladu s katerim je treba imetniku pravic odvetniške stroške iz prvega vprašanja, točka (a), povrniti v celoti ali vsekakor v ustreznem in bistvenem delu, ob upoštevanju drugih dejavnikov (kot so na primer aktualnost dela, trajanje objave in to,

[11] Sodba z dne 28. julija 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; v nadaljevanju: sodba United Video Properties).

da je kršitev storila fizična oseba zunaj svoje gospodarske ali poklicne dejavnosti) mogoče, tudi če gre pri kršitvi pravic intelektualne lastnine v smislu člena 2 Direktive 2004/48 za izmenjavo datotek (*filesharing*), torej za dajanje dela na voljo javnosti s tem, da se njegov brezplačni prenos ponuja vsem udeležencem prosto dostopne menjalne borze brez upravljanja digitalnih pravic?“

III. Postopek pred Sodiščem

26. Sodno tajništvo Sodišča je predlog za sprejetje predhodne odločbe prejelo 26. oktobra 2020.

27. Pisna stališča so predložile družba Koch Media, nemška vlada in Evropska komisija.

28. Presojeno je bilo, da obravnava ni potrebna.

IV. Presoja

A. Pojasnila o nacionalnem pravu, ki se uporabi, v skladu s predložitvenim sklepom

29. Predložitveno sodišče razlaga upoštevne nacionalne določbe in opisuje nacionalno prakso tako, kot je opisano spodaj. Sodišče mora načeloma upoštevati to predstavitev, saj je opredelitev obsega nacionalnega prava naloga predložitvenega sodišča.

30. V skladu s členom 97a UrhG v povezavi s členom 97(1) UrhG lahko oškodovani imetnik pravic intelektualne lastnine od kršitelja zahteva, naj preneha z nezakonito dejavnostjo in plača odškodnino.

31. Praviloma imetnik pravice najprej prek odvetnika uveljavlja opustitvene zahtevke. Odvetnik v skladu s členom 97a(1) UrhG pošlje opomin, katerega namen je, da kršitelj poda tako imenovano izjavo o „opustitvi pod grožnjo kazni“.

32. S tako izjavo se odpravi ponovitvena nevarnost, opustitvenemu zahtevku pa je zadoščeno. Uveljavljanje zahtevka pred sodiščem v tem primeru ni več potrebno in ni več možno. Funkcija opomina je torej, da prepreči začetek postopka.

33. V skladu s členom 97a(3) UrhG lahko imetnik pravic, katerega avtorske pravice so bile kršene, od kršitelja načeloma dobi povrnjene „potrebne stroške“.

34. Ureditev „potrebnih stroškov“ izvensodnega opomina, ki jih je mogoče opredeliti kot odvetniške stroške, je razvidna iz Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).[12]

35. V skladu z RVG:

– se povračilo odvetniških stroškov opravi v skladu s tarifo, ki je določena v zakonu. Sodišča stroškov, višjih od teh, določenih v RVG, praviloma ne priznajo kot povračljivih.

[12] Zakon o odvetniški tarifi (v nadaljevanju: RVG).

– Nagrada, ki jo odvetnik lahko zahteva od svoje stranke, je odvisna od vrednosti obravnavanega predmeta. Višja ko je ta vrednost, višja bo nagrada.

36. V skladu s sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) znaša vrednost obravnavanega predmeta za opustitveni zahtevek imetnika pravic na filmih, glasbi ali DVD-jih vsaj 10.000 EUR.

37. Vendar je vrednost obravnavanega predmeta, ki je podlaga za izračun prepisanega odstotnega deleža, na podlagi člena 97a(3), drugi stavek, UrhG omejena na 1000 EUR, če je naslovnik opomina (1) fizična oseba, ki zaščitenih del oziroma predmetov, ki so predmet zaščite, ne uporablja za svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost, in (2) ni že zavezan k opustitvi na podlagi pogodbene pravice pošiljatelja opomina, pravnomočne sodne odločbe ali začasne odredbe.

38. Omejitev vrednosti spora velja samo v razmerju med imetnikom pravic in kršiteljem, ne pa tudi v razmerju med imetnikom pravic in njegovim odvetnikom. Ta imetniku pravic zaračuna storitve na podlagi *dejanske* vrednosti obravnavanega predmeta (torej brez omejitve zneska), zaradi česar lahko pride do velikih razlik. [13]

39. Vendar člen 97a(3), četrti stavek, UrhG vsebuje odstopanje, v skladu s katerim se lahko uporaba omejitve v posameznem primeru opusti, če bi bila vrednost spora 1000 EUR glede na okoliščine „nepravična“.

B. Prvo vprašanje za predhodno odločanje

40. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali je nagrada za sodelovanje odvetnika, ki jo mora plačati imetnik pravic intelektualne lastnine v zvezi z izvensodnim opominom kršitelju, s katerim se od njega zahteva prenehanje kršitve teh pravic, zajeta s področjem uporabe Direktive 2004/48 (zlasti z njenim členom 14 ali, podredno, členom 13).

41. Izvensodni postopek reševanja sporov je lahko zajet z Direktivo 2004/48, saj spada med „ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine“. [14]

42. Sodišče je v sodbi M.I.C.M. ugotovilo, da je „iskanje mirne rešitve spora pogosto pogoj za vložitev odškodninske tožbe v pravem pomenu besede“. [15]

43. V tej sodbi je tudi poudarilo, da se Direktiva 2004/48 uporabi za neodvisen postopek, ki se začne na podlagi člena 8(1) te direktive in se nanaša na „zahtev[o] za posredovanje informacij, […] ki je bila vložena pred začetkom sodnega postopka“. [16]

[13] V primeru, v katerem na primer vrednost spora znaša 10.000 EUR, bo moral imetnik pravic svojemu odvetniku plačati nagrado v višini 745 EUR, od kršitelja pa bo dobil povrnjenih le 124 EUR.

[14] Člen 1 Direktive 2004/48.

[15] Sodba z dne 17. junija 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492, točka 80).

[16] *Ibidem*, točki 82 in 84. V navedeni zadevi je „tožeča stranka […] od ponudnika dostopa do interneta […] zahteva[la] informacije, na podlagi katerih bo lahko identificirala njegove stranke, ravno zato, da bo lahko zoper domnevne kršitelje vložila tožbo.“ Ker je bila ta zahteva vložena – in z njo povezani ločeni postopek začet – pred pristojnimi sodišči, ni mogoče brez nadaljnjega uporabiti polno analogijo z izvensodnimi opomini.

44. Tako v okviru varstva pravic intelektualne lastnine Direktiva 2004/48 načeloma pomeni referenčni pravni okvir za dejanja, s katerimi se skuša – pred sodišči ali izvensodno – ne le ugotoviti kršitelja, ampak tudi doseči, da preneha s spornim ravnanjem.

45. Ob upoštevanju tega izhodišča se predložitveno sodišče sprašuje, ali so nagrade za sodelovanje odvetnika pri opominu z opustitvenim zahtevkom zajete v (a) pravnih stroških in drugih izdatkih, določenih v členu 14 Direktive 2004/48, ali, (b) podredno, v odškodninah iz člena 13 te direktive.

46. Kot sem navedel v sklepnih predlogih v zadevi United Video Properties s „sistematičnega vidika Direktiva [2004/48] v istem oddelku (šestem) obsega ‚odškodnine' in ‚stroške [postopka]'. Čeprav njena uvodna izjava 26, ki se nanaša na nadomestitev povzročene škode, ne navaja stroškov postopka, bi bilo vseeno mogoče trditi, da jih je zato, ker se pojavijo skupaj, mogoče opredeliti kot še en element, ki ga Direktiva navaja v prid odškodovanja imetnikov pravice intelektualne lastnine". [17]

47. Oseba, katere pravice intelektualne lastnine so kršene, lahko pred začetkom sodnega postopka sprejme različne predhodne ukrepe za njihovo uveljavljanje, ne da bi bilo treba stroške *vseh in vsakega od* teh ukrepov vključiti med stroške postopka v smislu Direktive 2004/48.

48. Da bi bil izvensodni postopek za varstvo pravic intelektualne lastnine zajet v Direktivi 2004/48, je treba upoštevati njegove posebnosti; v nadaljevanju bo treba razmejiti pojma stroškov postopka in odškodnin, saj zaradi podobnosti med njima obstaja tveganje, da se bosta zamenjevala.

49. Posledica tega, da bi se stroški, povezani z izvensodnim opominom, šteli za eno od komponent odškodnin iz člena 13 Direktive, bi bila lahko okrnitev področja uporabe določbe iz člena 14.

50. Nasprotno pa se, „s široko razlago člena 14 Direktive 2004/48 v tem smislu, da določa, da mora stranka, ki izgubi pravdo, na splošno nositi ‚druge stroške', ki nastanejo stranki, ki pravdo dobi, ne da bi se kakor koli opredelila narava teh stroškov, tvega, da bi se temu členu pripisalo preširoko področje uporabe in tako členu 13 te direktive odvzelo polni učinek". [18]

51. Iskanje ravnovesja je Sodišče privedlo do sklepa, da je treba ta pojem „razlagati ozko in je treba šteti, da pod ‚druge stroške' v smislu navedenega člena 14 spadajo samo stroški, ki so neposredno in tesno povezani z zadevnim sodnim postopkom". [19]

52. V istem smislu je „glede zunajsodnih stroškov, povezanih zlasti s časom, ki ga žrtev kršitve porabi za uveljavljanje svojih pravic", Sodišče presodilo, da so lahko zajeti s členom 14 Direktive 2004/48, saj je namen tega člena „okrepiti raven varstva intelektualne lastnine, tako da se prepreči, da bi bila oškodovana stranka odvrnjena od tega, da bi začela sodni postopek za zaščito svojih pravic (glej sodbo z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točka 77)". [20]

[17] C-57/15, EU:C:2016:201, točka 58.

[18] Sodba United Video Properties, točka 36.

[19] *Ibidem*, točka 36 *in fine*.

[20] Sodba z dne 9. junija 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, točka 62). V skladu s točko 3 izreka te sodbe je v skladu s členom 94(2) Uredbe [Sveta] (ES) št. 2100/94 [z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 16, str. 390)] dopustno, da se ne upoštevajo zunajsodni stroški, nastali v okviru postopka meritornega odločanja. Vendar pa je „pogoj za neupoštevanje teh stroškov to, da znesek stroškov postopka, ki jih je mogoče povrniti žrtvi kršitve, ni tak, da bi jo odvrnil od sodnega uveljavljanja njenih pravic, in sicer z vidika zneska, ki ga še vedno nosi za zunajsodne stroške, ter koristnosti zadnjenavedenih stroškov za glavno tožbo za povračilo škode".

53. Izvensodni opomin, s katerim se zahteva prenehanje protipravnega ravnanja, presega druga mogoča ravnanja, ki se izvedejo pred začetkom postopka in s katerimi skuša oškodovanec dognati okvir in obseg kršitve ter identificirati osebo, ki je zanjo odgovorna. [21]

54. Če je v nacionalnem pravu ta opomin določen kot *običajen* (čeprav ne nujno obvezen) način za dosego prenehanja kršitve in se v praksi navadno uporablja s tem namenom, se lahko opredeli kot dejanje, ki se opravi tik in neposredno pred postopkom. Če takšen mehanizem v nacionalni pravni realnosti postane *de facto* neizogiben, se lahko šteje, da ima razsežnost, ki je „tesno povezana“ s sodnim postopkom, ki se mu s tem mehanizmom skuša izogniti.

55. To velja toliko bolj, če zahteva, da se ta mehanizem *obvezno* uporabi preden se začne sodni postopek, ne izhaja iz prakse, ampak je določena v samem pravu.

56. Ob pridržku, da pravo svoje države razlaga predložitveno sodišče, bi bili po mojem mnenju v zvezi s členom 97a(1) UrhG mogoči dve razlagi glede narave opomina, in sicer, da (a) pomeni obveznost, ki jo oškodovanec mora izpolniti, če namerava vložiti tožbo; [22] ali (b) da gre zgolj za neobvezno priporočilo ali svarilo pred vložitvijo te tožbe. [23]

57. Zdi se, da se predložitveno sodišče v predložitvenem sklepu implicitno nagiba v prid drugi od teh razlag. Vendar je rezultat obeh pravzaprav enak:

– če bi bil predhoden opomin, s katerim se zahteva opustitev kršitve, v nemškem procesnem pravu nujen pogoj za dopustnost tožbe, ki se nanaša na isti predmet, povezava med sodnim in izvensodnim postopkom ne bi mogla biti bolj jasna.

– Ta povezava bi bila podana tudi (čeprav ne bi bila tako očitna), če bi bil – kot izhaja iz UrhG – izvensodni opomin nekaj, kar se v nacionalnem pravu pred začetkom sodnega postopka predlaga ali priporoča, in sicer tako, da je *de facto* skoraj neizogiben. [24]

58. Iz te premise izhaja, da so v smislu člena 14 Direktive 2004/48:

– stroški, neločljivo povezani z izvensodnim opominom, s katerim se zahteva prenehanje kršitve, neposredno in tesno povezani z naknadnim sodnim postopkom, tudi če se zaradi uspeha prvega drugi sploh ne začne.

– Kršitelj mora kot „neuspešna“ stranka (ker je privolil v zahtevo iz opomina, naj preneha s svojim ravnanjem) nositi stroške, ki so morda nastali imetniku pravic (ki je stranka, ki je pravdo dobila), razen če to ne bi bilo pravično.

– Dolžnost kritja stroškov druge stranke se naloži kršitelju, saj „mora kršitelj pravic intelektualne lastnine na splošno v celoti nositi finančne posledice za svoje ravnanje“. [25]

[21] Na tovrstna ravnanja se nanaša uvodna izjava 26 Direktive 2004/48, v kateri je omenjen namen „da se omogoči nadomestilo, ki temelji na objektivnih kriterijih, ob upoštevanju stroškov, ki jih ima imetnik pravice, na primer stroškov za prepoznavanje in raziskavo“.

[22] „Oškodovanec pred začetkom sodnega postopka kršitelju *pošlje* opomin, naj preneha z zadevnim ravnanjem.“

[23] „Oškodovanec *bi moral* pred začetkom sodnega postopka kršitelju *poslati* opomin, naj preneha z zadevnim ravnanjem.“

[24] Ta povezava je okrepljena z argumentom, na katerega so se v stališčih sklicevale stranke: opomin ni namenjen le izognitvi sodnemu postopku, ampak se z njim lahko prepreči, da bi bili stroški naloženi imetniku pravic, če bi takoj začel sodni postopek. Navajajo, da bi se v skladu z nemškim pravom oškodovanec, če bi se odločil, da takoj začne postopek pred sodiščem, izpostavil verjetnemu priznanju kršitelja, kar bi za imetnika pravice (ki je ta, ki je zaradi kršitve oškodovan) lahko pomenilo ne le to, da bi moral nositi svoje stroške in izdatke, povezane s postopkom, ampak tudi stroške in izdatke kršitelja. Oškodovanec bi bil v takšnih okoliščinah lahko „odvrnjen od tega, da zaradi varovanja svojih pravic začne sodni postopek“.

[25] Sodba z dne 18. oktobra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, točka 49).

59. Med izdatki, ki so neločljivo povezani z opominom – in ki jih, ponavljam, nosi kršitelj – so načeloma lahko nagrade za odvetnika, ki je sodeloval pri njegovi pripravi, tudi če se z nacionalnim pravom ne zahteva, da mora ta opomin, ki se pošlje pred začetkom sodnega postopka, oblikovati odvetnik. O tem bom razpravljal ob obravnavi drugega vprašanja za predhodno odločanje.

60. Skratka, ne vidim ovir za to, da bi bili izdatki – ki vključujejo odvetniške nagrade – izvensodnega opomina, s katerim se od kršitelja zahteva, naj preneha s spornim ravnanjem, zaradi njihove povezave z mogočim in neposredno sledečim sodnim postopkom (ki bi bil prav tako začet zato, da bi se doseglo prenehanje zatrjevane kršitve, ki jo je mogoče pripisati določeni osebi), zajeti s členom 14 Direktive 2004/48.

C. Drugo vprašanje za predhodno odločanje

61. Drugo vprašanje za predhodno odločanje je sestavljeno iz dveh podvprašanj, ki ju je mogoče obravnavati skupaj.

62. Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali ima imetnik pravic intelektualne lastnine „načeloma pravico do povračila odvetniških stroškov […] v celoti, vsekakor pa do povračila njihovega ustreznega in bistvenega dela," kadar:

– je kršitelj fizična oseba, ki ravna zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, in

– nacionalna ureditev za ta primer določa, da se odvetniški stroški praviloma lahko povrnejo samo glede na zmanjšano vrednost spora.

63. Predložitveno sodišče zato prosi za „razlago prava Unije, zlasti ob upoštevanju členov 3, 13 in 14 Direktive 2004/48, člena 8 Direktive 2001/29 in člena 7 Direktive 2009/24 […]".

64. Res je, da so v navedenih členih Direktiv 2001/29 in 2009/24 določeni ukrepi v zvezi z varstvom imetnika pravice intelektualne lastnine, ki je predmet nezakonitih ravnanj.

65. Vendar se je zaradi splošnosti njune dikcije v primerjavi s členom 14 Direktive 2004/48, s katerim so konkretno urejeni procesni stroški in drugi izdatki v tovrstnih postopkih, bolj smiselno osredotočiti na zadnjenavedeno določbo, druge pa pustiti ob strani.

66. Člen 14 Direktive 2004/48, kot sem navedel v sklepnih predlogih (z današnjega dne) v zadevi Nova Text,[26] ni brezpogojen, saj poleg tega, da gre za „splošno" pravilo, državam članicam nalaga obveznost, da zagotovijo le povračilo teh stroškov postopka, ki so razumni[27] in sorazmerni[28].

[26] Točka 34 sklepnih predlogov v zadevi Nova Text (C-531/20 ECLI).

[27] Sodba United Video Properties, točka 24: „[…] [Č]len 14 Direktive 2004/48 državam članicam nalaga, da zagotovijo povračilo zgolj ‚razumnih' stroškov postopka. Poleg tega člen 3(1) te direktive med drugim določa, da postopki, ki jih predvidijo države članice, ne smejo biti po nepotrebnem dragi".

[28] *Ibidem*, točka 29: „[Č]len 14 Direktive 2004/48 določa, da morajo biti stroški postopka, ki jih mora nositi stranka, ki pravdo izgubi, ‚sorazmerni'. Vprašanja, ali so ti stroški sorazmerni, pa ni mogoče presojati ne glede na stroške, ki jih je stranka, ki je pravdo dobila, dejansko imela zaradi pomoči odvetnika, če so ti razumni v smislu točke 25 te sodbe."

67. V členu 97a je kot „potreben strošek“ [29] jasno opredeljen strošek storitev odvetnika, ki je zadolžen za izvedbo opomina (če je ta opomin seveda upravičen). Zdi se, da tudi predložitveno sodišče meni, da je bil ta strošek v sporu v glavni stvari potreben.

68. Vendar je z isto določbo UrhG v „zvezi z uporabo odvetniških storitev […] povračilo *potrebnih stroškov*“ omejeno na zakonske nagrade, ki bi bile dolgovane, če se kot vrednost predmeta upošteva 1000 EUR za vsak odstranitveni ali opustitveni zahtevek, ki se uveljavlja proti posamezniku, ki deluje kot tak (torej ne kot subjekt, ki izvaja poklicno ali gospodarsko dejavnost).

69. Nastali položaj je podoben temu iz zadeve United Video Properties. Medtem ko je bila v navedeni zadevi z belgijsko ureditvijo določena zgornja meja stroškov za odvetniške storitve, se v obravnavani zadevi podoben rezultat doseže na drug način, in sicer z določitvijo, da znaša vrednost predmeta 1000 EUR, če je kršitelj pravice intelektualne lastnine posameznik.

70. V zgoraj navedeni zadevi sem menil, da je s členom 14 Direktive 2004/48 vzpostavljeno načelo, ki dopušča izjeme, „pri čemer se sklicuje na standarde razumnosti in sorazmernosti, na podlagi katerih imajo države članice večjo mero svobode normativnega oblikovanja. Menim, da lahko nacionalni zakonodajalec sam presodi, ob upoštevanju, med drugimi dejavniki, pravne kulture in položaja pomoči odvetnika v Belgiji, najvišji znesek, nad katerim honorarji odvetnika, ki jih mora plačati stranka, ki je pravdo izgubila, niso več razumni“. [30]

71. Sodišče je v sodbi United Video Properties ugotovilo, da sistem najvišjih tarif za določitev zneska nagrad odvetnika, ki ga mora povrniti stranka, ki pravdo izgubi, načeloma ni v nasprotju z Direktivo 2004/48; vendar je to ugotovitev podrobneje pojasnilo z opozorilom, da

– zahteva po razumnosti „za namene izvajanja člena 14 Direktive 2004/48 v državi članici ne more upravičiti zakonodaje, ki določa pavšalne tarife, ki so *znatno nižje* od povprečnih dejansko veljavnih tarif za storitve odvetnika v tej državi članici“. [31]

– Zakonodaja, ki tako omejitev določa, mora „zagotoviti, na eni strani, da ta omejitev odraža dejanske tarife, ki veljajo za odvetniške storitve s področja intelektualne lastnine, in na drugi strani, [z vidika sorazmernosti] da stranka, ki je pravdo izgubila, nosi vsaj *znaten in primeren del razumnih stroškov*, ki so dejansko nastali stranki, ki je pravdo dobila“. [32]

72. Na podlagi teh pravnih predpostavk je mogoče izpeljati odgovor na prvi del drugega vprašanja za predhodno odločanje: oškodovanec ima načeloma pravico do povrnitve celotnih ali vsaj znatnega dela stroškov sodelovanja odvetnika pri opominu z opustitvenim zahtevkom, če je mogoče šteti, da je to sodelovanje potrebno, terjani znesek pa razumen in sorazmeren (kar sta presoji, ki ju opravi predložitveno sodišče).

73. Tega odgovora ne omaja dejstvo, da je kršitelj pravic intelektualne lastnine fizična oseba, ki deluje zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti. Ta okoliščina se mi ob upoštevanju člena 14 Direktive 2004/48, ki se nanaša na varstvo pravic oškodovanca, katerih obseg izkoriščanja se v gospodarskem prometu zmanjša tudi v teh primerih, ne zdi upoštevna.

[29] V zvezi s potrebnostjo stroška napotujem na moje sklepne predloge v zadevi Nova Text (C-531/20 ECLI).

[30] Sklepni predlogi v zadevi United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, točka 76).

[31] Sodba United Video Properties, točka 26. V izvirniku ni poudarka.

[32] *Ibidem*, točka 30. V izvirniku ni poudarka.

74. Oseba, ki so ji bile kršene pravice intelektualne lastnine, lahko posledično škodo utrpi tako v primeru, ko je kršitev storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, kot v primeru, ko jo je storila v okviru izvajanja teh dejavnosti.

75. Obseg škode je glede na okoliščine lahko različen (mogoče je sklepati, da bi bila škoda v zadnjenavedem primeru večja), vendar je za njeno nadomestitev v celoti [33] namenjena odškodnina iz člena 13 Direktive 2004/48, in ne „pravni stroški“ iz člena 14 te direktive.

76. Če pravilo, ki se na podlagi člena 97a(3) UrhG uporabi za kršitelje, ki so fizične osebe, ki delujejo zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, ne bi dopuščalo izjem, bi bilo v nasprotju s členom 14 Direktive 2004/48, razlaganim v zgoraj pojasnjenem smislu. Posledica njegove uporabe bi bila, da bi bili stroški nemalokrat povrnjeni v višinah, ki bi bile „*znatno nižje*“ od nagrad, ki običajno veljajo v praski, s čimer ne bi bila spoštovana merila iz sodbe United Video Properties. [34]

77. Vendar to pravilo ni togo in nemška sodišča imajo možnost, da ga ne uporabijo ter kot referenčno vrednost predmeta (na podlagi katere se izračuna ustrezen odstotni delež) določijo višji znesek, če je to iz razlogov pravičnosti upravičeno glede na „posebne okoliščine primera“.

78. Mogoče bi bilo ugovarjati, da nacionalno pravilo kljub temu ni v skladu s členom 14 Direktive 2004/48: v skladu s to določbo se stranki, ki dobi pravdo, povrnejo razumni pravni stroški, „razen če to ne bi bilo pravično“, medtem ko se – kot opozarja predložitveno sodišče – to pravilo s členom 97a(3) UrhG ravno obrne.

79. Menim, da ta ugovor ne zadostuje za izključitev uporabe nacionalne določbe, če jo je mogoče razlagati v smislu, ki je v skladu s pravom Unije, tako da so njene posledice v končni fazi takšne, kakršne so predpisane v pravu Unije.

80. Na podlagi sklicevanja na pravičnost, prisotnega v obeh določbah (člen 97a(3) UrhG in člen 14 Direktive 2004/48), lahko nacionalno sodišče poviša znesek nagrad, ki jih je treba povrniti, če bi bil znesek, ki bi izhajal iz dosledne uporabe nacionalnega pravila, znatno nižji od tega, ki je razumen in sorazmeren.

81. Zato se strinjam s Komisijo, da „[…] omogoča člen 97a UrhG nacionalnemu sodišču dovolj široko polje proste presoje, da v vsakem posameznem primeru presodi, ali je uporaba omejitve glede na dejansko stanje spora nepravična“. [35]

82. Predložitveno sodišče mora torej opraviti dvojen preizkus, za katerega Sodišče ni pristojno:

– prvič, preveriti mora, ali zaradi omejitve vrednosti predmeta v teh primerih pride do tega, da je znesek nagrad za odvetnika, ki jih mora kršitelj povrniti, znatno nižji od običajne (ali povprečne) tarife za izvensodne opomine.

– Drugič, če do tega pride, lahko zaradi pravičnosti znesek teh nagrad poviša toliko, da je razumen in sorazmeren.

[33] Zopet glej točko 49 sodbe z dne 18. oktobra 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668), navedeno v točki 58.

[34] V tej zadevi družba Koch Media trdi, da mora svojim odvetnikom plačati strogo določeno tarifo, izračunano na podlagi realne vrednosti predmeta (20.000 EUR), medtem ko bo povrnjen dobila le del, ki ustreza vrednosti predmeta v znesku 1000 EUR.

[35] Točka 33 njenega pisnega stališča.

83. V okviru teh presoj lahko predložitveno sodišče tehta pomen dejavnikov, ki jih navaja v drugem delu drugega vprašanja za predhodno odločanje, in sicer, med drugimi „aktualnost dela, trajanje objave“ ali to, da kršitev temelji na dajanju zaščitenega dela na voljo javnosti s tem, da se „njegov brezplačni prenos ponuja vsem udeležencem prosto dostopne menjalne borze brez upravljanja digitalnih pravic“.

V. Predlog

84. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija) odgovori tako:

1. Člen 14 Direktive 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da so z njim zajeti odvetniški stroški (nagrade), ki imetniku pravic intelektualne lastnine nastanejo zato, ker izvensodno, z opominom, uveljavlja opustitveni zahtevek zoper kršitelja teh pravic, preden vloži tožbo z istim zahtevkom.

2. Člen 14 Direktive 2004/48 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnemu pravilu, v skladu s katerim je vrednost predmeta za izračun zneska nagrad za sodelovanje odvetnika pri izvensodnem opominu z opustitvenim zahtevkom, ki ga mora povrniti kršitelj, omejena na 1000 EUR, kadar je kršitev pravic storila fizična oseba, ki deluje zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, če ima sodišče na podlagi nacionalnega pravila možnost, da v danem primeru iz razlogov pravičnosti te omejitve ne upošteva.

3. Sodišče pri ugotavljanju, ali je znesek odvetniških nagrad, ki ga mora povrniti kršitelj, razumen in sorazmeren, upošteva vse dejavnike zadeve. Med njimi so lahko aktualnost zaščitenega dela, trajanje objave ali okoliščina, da je kršitev temeljila na dajanju tega zaščitenega dela na voljo javnosti s tem, da se njegov brezplačni prenos ponuja na prosto dostopni menjalni borzi brez upravljanja digitalnih pravic.