Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 28. aprila 2022 *

„Predhodno odločanje – Pravice intelektualne lastnine – Direktiva 2004/48/ES – Člen 14 – Pojma ‚stroški postopka‘ in ‚drugi izdatki‘ – Opomin za zagotovitev uveljavitve pravice intelektualne lastnine po zunajsodni poti – Odvetniški stroški – Opredelitev – Nacionalna ureditev, ki pod nekaterimi pogoji omejuje znesek teh stroškov, ki ga je treba povrniti“

V zadevi C-559/20,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija) z odločbo z dne 6. oktobra 2020, ki je na Sodišče prispela 26. oktobra 2020, v postopku

Koch Media GmbH

proti

FU,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec) in D. Gratsias, sodnika,

generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Koch Media GmbH A. Nourbakhsch, Rechtsanwalt,

– za nemško vlado J. Möller, M. Hellmann in U. Bartl, agenti,

– za Evropsko komisijo G. Braun, T. Scharf in S. L. Kalėda, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 11. novembra 2021

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 14 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Koch Media GmbH in osebo FU glede stroškov, ki se povrnejo iz naslova odvetniških stroškov, ki jih je družba Koch Media imela zaradi zagotavljanja uveljavitve svojih pravic z opominom pred tožbo, naslovljenim na osebo FU.

Pravni okvir

Pravo Unije

Direktiva 2004/48

3 V uvodnih izjavah 10, 14 in 17 Direktive 2004/48 je navedeno:

„(10) Cilj te direktive je približevanje zakonodajnih sistemov, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva na notranjem trgu.

[…]

(14) Ukrepe, predvidene v členih 6(2), 8(1) in 9(2), je treba uporabiti samo v zvezi z dejanji, ki se izvajajo v komercialnem obsegu. To ne posega v možnost držav članic, da uporabijo navedene ukrepe tudi v zvezi z drugimi dejanji. Dejanja, ki se izvajajo v komercialnem obsegu, so tista, ki se izvajajo za neposredno ali posredno gospodarsko ali trgovsko korist; to navadno izključuje dejanja, ki jih v dobri veri izvajajo končni uporabniki.

[…]

(17) Ukrepe, postopke in pravna sredstva, predvidene v tej direktivi, je treba v vsakem primeru določiti na tak način, da se upoštevajo posebne značilnosti navedenega primera, vključno s posebnimi značilnostmi vsake pravice intelektualne lastnine in, če je primerno, namerni ali nenamerni značaj kršitve.“

4 Člen 1 te direktive, 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 navedene direktive, naslovljen „Področje uporabe“, v odstavku 1 določa:

„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 Poglavje II te direktive vsebuje člene od 3 do 15, ki se nanašajo na ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki jih ureja Direktiva 2004/48.

7 Člen 3 Direktive 2004/48, 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 [učinkoviti], sorazmerni in odvračilni in se uporabljajo na tak način, da se izogibajo ustvarjanju ovir za zakonito trgovino in zagotavljajo zaščito pred zlorabo.“

8 Člen 13 te direktive, 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.

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.“

9 Člen 14 navedene direktive, naslovljen „Stroški [postopka]“, določa:

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

Direktiva 2001/29/ES

10 Člen 1 Direktive 2001/29/ES 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), naslovljen „Področje uporabe“, v odstavku 2 določa:

„[…] [T]a direktiva [se] ne dotika in ne vpliva na obstoječe določbe Skupnosti v zvezi s:

(a) pravnim varstvom računalniških programov;

[…]“

11 Člen 8 te direktive, naslovljen „Sankcije in pravna sredstva“, v odstavku 2 določa:

„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).“

Direktiva 2009/24/ES

12 Z Direktivo 2009/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pravnem varstvu računalniških programov (UL 2009, L 111, str. 16) je bila kodificirana in razveljavljena Direktiva Sveta 91/250/EGS z dne 14. maja 1991 o pravnem varstvu računalniških programov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 114).

13 Člen 1 Direktive 2009/24, naslovljen „Predmet varstva“, v odstavku 1 določa:

„V skladu z določbami te direktive varujejo države članice računalniške programe z avtorsko pravico kot književna dela v smislu Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del[, podpisane 9. septembra 1886 v Bernu (Pariški akt z dne 24. julija 1971), v različici po spremembi z dne 28. septembra 1979]. Za namene te direktive obsega pojem ‚računalniški programi‘ tudi pripravljalno gradivo za njihovo izdelavo.“

14 Člen 7 navedene direktive, naslovljen „Posebni ukrepi varstva“, v odstavku 1 določa:

„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;

[…]“

Nemško pravo

15 Člen 97a Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (zakon o avtorski in sorodnih pravicah) z dne 9. septembra 1965 (BGBl. 1965 I, str. 1273) v različici, ki se uporablja za spor o glavni stvari (v nadaljevanju: UrhG), naslovljen „Opomin“, določa:

„(1) Oškodovanec mora pred začetkom sodnega postopka kršitelju poslati 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 pravice,

3. razčlenjeno, kolikšen del zahtevkov za plačilo se nanaša na odškodnino in kolikšen na povračilo stroškov;

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 potrebnih stroškov. V zvezi z uporabo odvetniških storitev je povračilo potrebnih stroškov, kar zadeva zakonske nagrade, omejeno na znesek, ki ustreza vrednosti predmeta za zahtevek za prepoved in opustitveni 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; in

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 zahtevek za prepoved in opustitveni zahtevek uveljavljata vzporedno. Drugi stavek se ne uporabi, če ta vrednost glede na posebne okoliščine primera ni pravična.

[…]“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

16 Družba Koch Media je na ozemlju Zvezne republike Nemčije imetnica pravic intelektualne lastnine v zvezi z računalniško igro „*This War of Mine*“. Gre za računalniško igro, ki je bila dana na trg novembra 2014 in ki je po navedbah družbe Koch Media prejela nemško nagrado za računalniške igre. V skladu s predložitveno odločbo je prodajna cena dela na zadevnem trgu v prvih mesecih po njegovi objavi znašala več kot 30 EUR.

17 Ker je družba Koch Media menila, da je oseba FU, fizična oseba, s tem, da je prek svoje internetne povezave dala to računalniško igro na voljo javnosti za prenos na platformi za izmenjavo datotek v okviru omrežja enakovrednih partnerjev (*peer-to-peer*), storila več kršitev pravic intelektualne lastnine te družbe, je odvetniško pisarno pooblastila, da zagotovi uveljavitev njenih pravic, med drugim tako, da osebi FU v skladu s členom 97a UrhG pošlje opomin, naj preneha s svojimi ravnanji.

18 Odvetniki družbe Koch Media so z dopisom z dne 9. aprila 2015 osebi FU predlagali mirno rešitev spora in od nje zahtevali, naj se zaveže, da te igre ne bo več dajala na voljo javnosti za prenos na platformi za izmenjavo datotek, sicer ji bo naložena pogodbena kazen, ter poleg tega plača odškodnino.

19 Ker je oseba FU ta predlog sprejela le v zvezi z zavezo, da bo prenehala s svojim ravnanjem, ne pa v zvezi s plačilom odškodnine, je družba Koch Media vložila odškodninsko tožbo pri Amtsgericht Saarbrücken (okrajno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija). To sodišče je s sodbo z dne 29. januarja 2020 tej tožbi ugodilo in ugotovilo, da je oseba FU med 26. in 28. novembrom 2014 zadevno računalniško igro prek svoje internetne povezave na platformi za izmenjavo datotek dala na voljo za prenos vsaj 13-krat. Poleg tega je navedeno sodišče osebi FU naložilo plačilo stroškov, vključno s 124 EUR, skupaj z obrestmi, iz naslova odvetniških stroškov, ki jih je družba Koch Media imela zaradi uveljavljanja opustitvenega zahtevka z opominom.

20 Ker je družba Koch Media med drugim menila, da bi ji bilo treba povrniti vse te stroške odvetnika iz predsodne faze, ki v obravnavani zadevi znašajo 984,60 EUR, kar ustreza vrednosti spornega predmeta 20.000 EUR, je zoper to odločbo vložila pritožbo pri Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu, Nemčija).

21 Predložitveno sodišče navaja, da je povračilo odvetniških stroškov, nastalih v okviru predsodne faze spora na področju varstva pravic intelektualne lastnine, povezanih z uveljavljanjem opustitvenega zahtevka, v nemškem pravu urejeno s členom 97a UrhG. V skladu s to določbo se imetniku avtorske pravice, ki je bila kršena, načeloma povrnejo „potrebni stroški“. V zvezi s tem naj bi po eni strani iz člena 97a(3), drugi stavek, UrhG izhajalo, da nemški zakonodajalec znesek, ki ga morajo povrniti fizične osebe, načeloma omejuje na vrednost spornega predmeta največ 1000 EUR, kar naj bi pomenilo, da velik del odvetniških stroškov nosi imetnik pravic intelektualne lastnine. Na drugi strani naj bi iz člena 97a(3), četrti stavek, UrhG izhajalo, da lahko pristojno sodišče izjemoma ne upošteva te zgornje vrednosti, če ta „ni pravična“. Nasprotno pa naj bi iz sodne prakse Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) izhajalo, da če imetnik pravic na aktualnih filmih, glasbi ali DVD-jih uveljavlja opustitveni zahtevek, vrednost spornega predmeta vsekakor znaša več kot 10.000 EUR.

22 V tem okviru se predložitveno sodišče sprašuje, prvič, ali odvetniški stroški, povezani z opominom, kot je ta iz zadeve, o kateri odloča, spadajo med „stroške postopka“ ali „druge izdatke“ iz člena 14 Direktive 2004/48 ali „odškodnino“ iz člena 13 te direktive, razen če sploh ne spadajo na področje uporabe te direktive.

23 Po navedbah predložitvenega sodišča je cilj opomina iz člena 97a UrhG dvojen, in sicer, na eni strani, poskusiti se z mirno rešitvijo spora izogniti sodnemu postopku in, na drugi strani, v primeru sodnega postopka imetnika pravice intelektualne lastnine zaščititi pred tveganjem, da se mu naloži plačilo stroškov, če bi opustitveno tožbo vložil brez predhodnega opomina, tožena stranka pa bi takoj priznala utemeljenost zahtevka.

24 Drugič, predložitveno sodišče želi izvedeti, ali je treba ob upoštevanju ugotovitev, ki izhajajo iz sodbe z dne 28. julija 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), upoštevne direktive razlagati tako, da je načeloma treba stroške opomina v celoti povrniti tudi, če so kršitev pravic intelektualne lastnine storile fizične osebe, ki ne uresničujejo nobenega gospodarskega ali poklicnega interesa, in ali lahko nekateri dejavniki privedejo do tega, da se povrne le manjši del teh stroškov. Če je odgovor pritrdilen, se predložitveno sodišče sprašuje, kateri so ti stroški, ki se povrnejo.

25 Tretjič, v skladu s členom 14 Direktive 2004/48 naj bi morala stroške odvetnika, ki jih ima stranka, ki pravdo dobi, praviloma plačati stranka, ki pravdo izgubi, razen če to ne bi bilo pravično. Člen 97a(3), četrti stavek, UrhG pa naj bi obrnil razmerje med tem pravilom in njegovo izjemo. Tako se v skladu s to določbo zgornja meja 1000 EUR, ki se nanaša na vrednost spornega predmeta, ki se uporablja za odmero stroškov, ne uporabi le v posebnem primeru, v katerem ta vrednost glede na okoliščine primera ni pravična.

26 To sodišče pojasnjuje, da njegov predlog za sprejetje predhodne odločbe spada v okvir številnih sporov, ki potekajo pred njim, in katerih rešitev je – glede povračila odvetniških stroškov, ki se nanašajo na predsodno fazo spora na področju varstva pravic intelektualne lastnine – odvisna od razlage prava Unije, saj je nemška sodna praksa v zvezi s tem zelo različna.

27 V teh okoliščinah je Landgericht Saarbrücken (deželno sodišče v Saarbrücknu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. (a) Ali je treba člen 14 Direktive [2004/48] razlagati tako, da so z njim kot ‚stroški postopka‘ 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 zadevno kršitev pravic 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 omejeno vrednost spora?

(b) Če je odgovor na drugo vprašanje, točka (a), pritrdilen: ali je treba pravo Unije, navedeno v [istem vprašanju] razlagati tako, da je odstopanje od načela iz [istega vprašanja], 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, 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 (*digital rights management*)?“

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

28 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da stroški, ki imetniku pravic intelektualne lastnine nastanejo zaradi zastopanja po odvetniku za zagotovitev uveljavitve teh pravic po zunajsodni poti, kot so stroški opomina, spadajo pod pojem „stroški postopka“ ali „drugi izdatki“ v smislu te določbe. Podredno se predložitveno sodišče sprašuje, ali taki stroški spadajo pod pojem „odškodnina“ v smislu člena 13 te direktive.

29 Kot je navedeno v uvodni izjavi 10 Direktive 2004/48, je cilj te direktive približevanje zakonodajnih sistemov držav članic glede sredstev uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, da bi zagotovili visoko, enakovredno in homogeno raven varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu.

30 Za to se Direktiva 2004/48 v skladu svojim členom 1 nanaša na vse ukrepe, postopke in pravna sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine. Člen 2(1) te direktive določa, da se ti ukrepi, postopki in pravna sredstva uporabljajo za katero koli kršitev pravic intelektualne lastnine, kot je predvidena v pravu Unije in/ali nacionalnem pravu zadevne države članice.

31 Vendar določbe Direktive 2004/48 niso namenjene temu, da urejajo vse vidike pravic intelektualne lastnine, ampak le tiste, ki se nanašajo na uveljavljanje teh pravic in poseg v te pravice, tako da se določijo učinkovita pravna sredstva za preprečevanje, odpravo ali popravo kakršnih koli kršitev obstoječih pravic intelektualne lastnine (sodba z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točka 73 in navedena sodna praksa).

32 Poleg tega se je zakonodajalec Unije ob sprejetju Direktive 2004/48 odločil za minimalno harmonizacijo glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine na splošno (sodba z dne 9. julija 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, točka 36 in navedena sodna praksa).

33 Vendar je treba ugotoviti, kot je v bistvu navedel generalni pravobranilec v točki 44 sklepnih predlogov, da se glede na cilj Direktive 2004/48, da se zagotovi visoka raven varstva intelektualne lastnine, ta direktiva uporablja tako za sodne kot tudi zunajsodne postopke, saj se lahko izkaže, da sta za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine potrebni obe vrsti postopka.

34 Sodišče je tako že razsodilo, da samostojni postopek, ki poteka pred odškodninsko tožbo, kot je zahteva za informacije, s katero tožeča stranka v skladu s členom 8(1)(c) Direktive 2004/48 od ponudnika dostopa do interneta zahteva informacije, na podlagi katerih lahko identificira njegove stranke, zato da lahko zoper domnevne kršitelje vloži tožbo, izpolnjuje merilo iz te določbe, in sicer, da je taka zahteva povezana s „postopkom v zvezi s kršitvijo pravice intelektualne lastnine“ (glej v tem smislu sodbo z dne 17. junija 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, točki 81 in 82).

35 Ker je zunajsodni postopek z opominom oblika iskanja mirne rešitve spora pred vložitvijo tožbe v pravem pomenu besede, ni mogoče šteti, da ta postopek ne spada na področje uporabe Direktive 2004/48.

36 V zvezi z vprašanjem, ali stroški opomina spadajo pod pojma „stroški postopka“ ali „drugi izdatki“ v smislu člena 14 Direktive 2004/48 ali pod pojem „odškodnina“ v smislu člena 13 te direktive, je treba ugotoviti, da člen 14 Direktive 2004/48 ne zajema le „stroškov postopka“ v strogem pomenu besede, ampak tudi „druge izdatke“ ki jih je imela „stranka, ki dobi pravdo“.

37 Namen te določbe je 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 (sodba z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točka 77 in navedena sodna praksa).

38 Poseben cilj, ki se mu tako sledi s to določbo, je v celoti del cilja, ki mu na splošno sledi Direktiva 2004/48, in sicer približevanja zakonodaj držav članic, da bi se zagotovila visoka, enakovredna in homogena raven varstva intelektualne lastnine. V skladu s tema ciljema mora kršitelj pravic intelektualne lastnine na splošno v celoti nositi finančne posledice za svoje ravnanje (glej v tem smislu sodbo z dne 18. oktobra 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, točka 49).

39 Glede na ta cilja ter široko in splošno besedilo člena 14 Direktive 2004/48, ki se nanaša na „stranko, ki dobi pravdo“, in na „stranko, ki pravdo izgubi“, brez dodatnega pojasnila in določitve mej glede vrste postopka, za katerega je treba uporabiti pravilo, ki ga ta člen določa, se lahko ta določba uporabi za stroške postopka, ki so jih stranke imele v okviru katerega koli postopka, ki spada na področje uporabe te direktive (sodba z dne 16. julija 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, točka 78).

40 Vendar se s široko razlago člena 14 Direktive 2004/48 v tem smislu, da določa, da mora stranka, ki izgubi pravdo, na splošno nositi 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 (sodba z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 36).

41 Tako je Sodišče v točki 36 sodbe z dne 28. julija 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), razsodilo, da je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da med „druge izdatke“ v smislu te določbe spadajo samo stroški, ki so neposredno in tesno povezani z zadevnim sodnim postopkom.

42 Čeprav morajo „drugi izdatki“ v smislu člena 14 Direktive 2004/48 – kot je bilo razsojeno v sodbi z dne 28. julija 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), glede na značilnosti zadeve, v kateri je bila izdana ta sodba – da se lahko povrnejo, ustrezati tem merilom, pa to še toliko bolj velja za „stroške postopka“ iz te določbe.

43 Glede vprašanja, ali so stroški opomina „stroški postopka“ ali „drugi izdatki“ v smislu člena 14 Direktive 2000/48, je treba ugotoviti, da sicer stroškov opomina ni mogoče šteti za „stroške postopka“ v smislu te določbe, ker v tej fazi pred sodiščem še ne poteka noben spor, vendar nič v Direktivi 2004/48 ne nasprotuje temu, da se ti stroški ne bi šteli za „druge izdatke“ v smislu te določbe, kljub temu, da v tej predsodni fazi še ni gotovo, ali bo imetnik zadevne pravice intelektualne lastnine pozneje sprožil sodni postopek oziroma ali bo domnevni kršitelj sprejel njegov predlog za mirno rešitev spora.

44 Ker je postopek z opominom postopek, ki je nujen za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine in katerega namen je izogniti se poznejšemu sodnemu postopku ali ga celo nadomestiti, je treba ugotoviti, da iz istih razlogov, kot so navedeni v točkah od 32 do 35 te sodbe, stroški, povezani s pomočjo in zastopanjem v tem postopku, spadajo pod pojem „drugi izdatki“ v smislu člena 14 Direktive 2004/48.

45 Glede na zgoraj navedeno je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da stroški, ki imetniku pravic intelektualne lastnine nastanejo zaradi zastopanja po odvetniku za zagotovitev uveljavitve teh pravic po zunajsodni poti, kot so stroški opomina, spadajo pod pojem „drugi izdatki“ v smislu te določbe.

Drugo vprašanje

46 Uvodoma je treba opozoriti, da mora Sodišče v okviru postopka sodelovanja med nacionalnimi sodišči in Sodiščem, ki je uveden s členom 267 PDEU, nacionalnemu sodišču podati koristen odgovor, ki mu omogoča rešitev spora, o katerem odloča. Za to mora Sodišče po potrebi preoblikovati predložena vprašanja (sodba z dne 21. decembra 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, točka 42 in navedena sodna praksa).

47 Zato je treba šteti, da predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da se v položaju, v katerem je kršitev pravice intelektualne lastnine storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, povračilo „drugih izdatkov“ iz te določbe, do katerega je upravičen imetnik te pravice, izračuna pavšalno, na podlagi vrednosti spornega predmeta, omejene s to ureditvijo, razen če nacionalno sodišče ugotovi, da je glede na posebne značilnosti konkretnega primera, ki ga obravnava, uporaba take omejitve nepravična. Če je odgovor pritrdilen, želi predložitveno sodišče izvedeti tudi, katere dejavnike mora po potrebi upoštevati pri ugotavljanju, ali so ti stroški razumni in sorazmerni v smislu tega člena 14.

48 Na prvem mestu, člen 14 Direktive 2004/48 zahteva, da razumne in sorazmerne stroške postopka in druge izdatke stranke, ki dobi pravdo, praviloma plača stranka, ki pravdo izgubi.

49 Na eni strani člen 14 te direktive državam članicam nalaga, da zagotovijo povračilo zgolj „razumnih“ stroškov postopka. Ta zahteva, ki velja tako za „stroške postopka“ kot za „druge izdatke“ v smislu te določbe, odraža splošno obveznost iz člena 3(1) Direktive 2004/48, v skladu s katero morajo države članice med drugim zagotoviti, da ukrepi, postopki in pravna sredstva, potrebni za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine, ki jih zajema ta direktiva, niso po nepotrebnem dragi (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 24).

50 Sodišče je tako razsodilo, da niso razumni prekomerni stroški zaradi neobičajno visokih honorarjev, o katerih sta se dogovorila stranka, ki je pravdo dobila, in njen odvetnik, ali ker je odvetnik opravil storitve, za katere se ne šteje, da so potrebne za zagotovitev uveljavitve zadevne pravice intelektualne lastnine (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 25).

51 Na drugi strani člen 14 Direktive 2004/48 določa, da morajo biti stroški postopka in drugi izdatki, ki jih mora nositi stranka, ki pravdo izgubi, „sorazmerni“.

52 V zvezi s tem je Sodišče razsodilo, da vprašanja, ali so ti stroški sorazmerni, 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 49 te sodbe. Namreč, čeprav zahteva po sorazmernosti ne pomeni, da mora stranka, ki je pravdo izgubila, nujno povrniti vse stroške, ki so nastali drugi stranki, pa vsekakor zahteva, da ima stranka, ki je pravdo dobila, pravico do povračila vsaj znatnega in primernega dela razumnih stroškov, ki jih je dejansko imela (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 29).

53 Poleg tega je treba zlasti v zvezi s položajem fizične osebe, ki bi zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti kršila pravico intelektualne lastnine, navesti, da – kot je razvidno iz uvodne izjave 14 Direktive 2004/48 – pogoj, v skladu s katerim morajo biti kršitve za to, da bi spadale na področje uporabe te direktive, storjene v komercialnem obsegu, velja samo za ukrepe v zvezi z dokazi, ukrepe v zvezi s pravico do informacij ter začasne in varnostne ukrepe, ki so določeni v poglavju II te direktive, brez poseganja v možnost držav članic, da te ukrepe uporabijo tudi za dejanja, ki niso storjena v komercialnem obsegu (glej v tem smislu sodbo z dne 17. junija 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, točka 88).

54 Ta pogoj pa ne velja za „stroške postopka“ in „druge izdatke“ iz člena 14 Direktive 2004/48. Zato se v skladu s to določbo od posameznega kršitelja načeloma lahko zahteva, da imetniku pravic intelektualne lastnine plača celotne stroške, če so ti razumni in sorazmerni (glej po analogiji sodbo z dne 17. junija 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, točka 89).

55 Kljub temu je Sodišče priznalo, da lahko države članice pri prenosu splošnega pravila iz člena 14 Direktive 2004/48 v svoj notranji pravni red predvidijo pavšalne tarife. Vendar je pojasnilo, da morajo te tarife zagotavljati, da so stroški, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo za prenos te direktive lahko naložijo stranki, ki pravdo izgubi, razumni in da najvišji zneski, ki jih je mogoče zahtevati iz naslova teh stroškov, prav tako niso prenizki v primerjavi s tarifami, ki jih običajno zaračuna odvetnik na področju intelektualne lastnine (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točke 25, 26, 30 in 32).

56 Če bi bilo namreč kršitelja mogoče obsoditi zgolj na povračilo manjšega dela razumnih stroškov odvetnika, ki so nastali imetniku kršene pravice intelektualne lastnine, bi bil odvračilni učinek tožbe zaradi kršitve resno oslabljen, kar je v nasprotju s splošno obveznostjo iz člena 3(2) Direktive

2004/48 in glavnim ciljem, ki mu sledi ta direktiva, in sicer zagotoviti visoko raven varstva intelektualne lastnine na notranjem trgu, kar je cilj, ki je izrecno naveden v uvodni izjavi 10 te direktive in je v skladu s členom 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 27).

57 Poleg tega mora nacionalno sodišče paziti tudi na to, da predvideni znesek stroškov postopka, ki jih je mogoče povrniti imetniku pravic intelektualne lastnine, ni tak, da bi ga – glede na znesek, ki bi ga še vedno nosil za zunajsodne stroške, in koristnost zadnjenavednih stroškov za tožbo v glavni stvari za povračilo škode – odvrnil od uveljavljanja svojih pravic pred sodiščem (glej v tem smislu sodbo z dne 9. junija 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, točka 63).

58 Na drugem mestu, člen 14 Direktive 2004/48 poleg preverjanja razumnosti in sorazmernosti stroškov, ki se lahko povrnejo, določa, da se splošno pravilo o razdelitvi teh stroškov ne uporabi, če se zaradi pravičnosti stranki, ki je pravdo izgubila, ne sme naložiti povračilo stroškov, ki so nastali stranki, ki je pravdo dobila, tudi če so ti stroški razumni in sorazmerni.

59 Sodišče je razsodilo, da se ta določba navezuje na nacionalna pravila, ki sodišču omogočajo, da v posebnem primeru, ko bi uporaba splošne ureditve na področju stroškov postopka pripeljala do rezultata, ki bi se štel za nepravičen, izjemoma odstopi od te ureditve. Vendar je Sodišče pojasnilo, da pravičnost zaradi svoje narave ne more upravičiti splošne in brezpogojne izključitve povračila stroškov, ki presegajo dano zgornjo mejo (glej v tem smislu sodbo z dne 28. julija 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, točka 31).

60 Na tretjem mestu, v skladu s členom 14 Direktive 2004/48 v povezavi z njeno uvodno izjavo 17 mora nacionalna ureditev, s katero je prenesen ta člen 14, sodišču, ki odloča o naložitvi plačila stroškov, vsekakor omogočiti, da v vsakem posameznem primeru upošteva njegove posebne značilnosti.

61 Tako bi lahko nacionalno sodišče na podlagi teh posebnih značilnosti med drugim upoštevalo aktualnost dela, trajanje objave, dejstvo, da je kršitev pravic storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, in, kot izhaja iz uvodne izjave 17 Direktive 2004/48, posebne značilnosti zadevne pravice intelektualne lastnine ter, eventualno, namernost ali nenamernost kršitve.

62 Poleg tega je v okviru tega upoštevanja posebnih značilnosti vsakega posameznega primera potrebno tudi, da lahko predložitveno sodišče v skladu s splošno obveznostjo iz člena 3 Direktive 2004/48 med drugim preveri, da je zahteva za naložitev stroškov, ki se nanaša na stroške zastopnika, povezane z opominom, poštena, pravična in ne pomeni zlorabe (glej v tem smislu sodbo z dne 17. junija 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, točki 93 in 94).

63 Kar se tiče nacionalne ureditve iz postopka v glavni stvari, in sicer člena 97a UrhG, ta določa, da se stroški, ki se povrnejo, zmanjšajo tako, da se za te stroške uporabi vrednost spora največ 1000 EUR, če je oseba, na katero je naslovljen opomin, fizična oseba, ki del ali drugih predmetov, ki so predmet varstva, ne uporablja za svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost. Vendar ta člen 97a v odstavku 3, četrti stavek, določa izjemo, če navedena vrednost glede na posebne okoliščine primera ni pravična.

64 Člen 14 Direktive 2004/48 ne nasprotuje taki ureditvi, če je njen namen zagotoviti, da so stroški, ki jih mora nositi stranka, ki pravdo izgubi, razumni in sorazmerni, in če sodišču, pristojnemu za naložitev plačila stroškov, omogoča, da v vsakem posameznem primeru upošteva njegove posebne značilnosti.

65 V teh okoliščinah je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 14 Direktive 2004/48 razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da se v položaju, v katerem je kršitev pravice intelektualne lastnine storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, povračilo „drugih izdatkov“ iz te določbe, do katerega je upravičen imetnik te pravice, izračuna pavšalno, na podlagi vrednosti spornega predmeta, omejene s to ureditvijo, razen če nacionalno sodišče ugotovi, da glede na posebne značilnosti konkretnega primera, ki ga obravnava, uporaba take omejitve ni pravična.

Stroški

66 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

1. **Člen 14 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine je treba razlagati tako, da stroški, ki imetniku pravic intelektualne lastnine nastanejo zaradi zastopanja po odvetniku za zagotovitev uveljavitve teh pravic po zunajsodni poti, kot so stroški opomina, spadajo pod pojem „drugi izdatki“ v smislu te določbe.**

2. **Člen 14 Direktive 2004/48 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa, da se v položaju, v katerem je kršitev pravice intelektualne lastnine storila fizična oseba zunaj svoje poklicne ali gospodarske dejavnosti, povračilo „drugih izdatkov“ iz te določbe, do katerega je upravičen imetnik te pravice, izračuna pavšalno, na podlagi vrednosti spornega predmeta, omejene s to ureditvijo, razen če nacionalno sodišče ugotovi, da glede na posebne značilnosti konkretnega primera, ki ga obravnava, uporaba take omejitve ni pravična.**

Podpisi