Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

28. april 2022*

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuelle ejendomsrettigheder – direktiv 2004/48/EF – artikel 3 – generel forpligtelse vedrørende de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder – artikel 14 – begrebet »rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger« – patentagent – den nationale ret uden mulighed for at vurdere, om de udgifter, der påhviler den part, der har tabt sagen, er rimelige og forholdsmæssigt afpassede«

I sag C-531/20,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) ved afgørelse af 24. september 2020, indgået til Domstolen den 19. oktober 2020, i sagen

NovaText GmbH

mod

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Jarukaitis, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer) og D. Gratsias,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

– NovaText GmbH ved Rechtsanwalt V. Feurstein,

– Europa-Kommissionen ved G. Braun og S.L. Kalėda, som befuldmægtigede,

* Processprog: tysk.

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 11. november 2021,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem NovaText GmbH og Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (herefter »universitetet i Heidelberg«) vedrørende fastsættelse af sagsomkostninger som følge af den fælles deltagelse af en advokat og en ekspert, der betegnes som »patentagent« (*Patentanwalt*), i en retssag vedrørende krænkelse af EU-varemærker, som dette universitet er indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten

3 10. og 17. betragtning til direktiv 2004/48 har følgende ordlyd:

»(10) Formålet med dette direktiv er indbyrdes at tilnærme lovgivningerne med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked.

[…]

(17) De foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der fastlægges i dette direktiv, bør i hvert enkelt tilfælde fastsættes på en sådan måde, at der tages behørigt hensyn til det pågældende tilfældes specifikke karakteristika, herunder de særlige egenskaber ved den enkelte intellektuelle ejendomsret, og, når det er relevant, til krænkelsens forsætlige eller ikke-forsætlige karakter.«

4 Dette direktivs artikel 1, der har overskriften »Genstand«, har følgende ordlyd:

»Dette direktiv vedrører de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette direktiv omfatter udtrykket »intellektuelle ejendomsrettigheder« også industrielle ejendomsrettigheder.«

5 Nævnte direktivs artikel 2 med overskriften »Anvendelsesområde« fastsætter i stk. 1:

»Med forbehold af de midler, der er indført eller kan indføres i fællesskabslovgivningen eller i medlemsstaternes lovgivninger, for så vidt disse midler er gunstigere for rettighedshaverne, finder de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler anvendelse i overensstemmelse med artikel 3 på enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i fællesskabsretten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret.«

6 Samme direktivs kapitel II indeholder direktivets artikel 3-15 vedrørende de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er reguleret ved direktiv 2004/48.

7 Artikel 3 i direktiv 2004/48 med overskriften »Almindelige bestemmelser« bestemmer:

»1. Medlemsstaterne fastsætter de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være fair og rimelige, de må ikke være unødigt komplicerede eller udgiftskrævende, og de må ikke indebære urimelige frister eller medføre ugrundede forsinkelser.

2. Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ikke opstår hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«

8 Dette direktivs artikel 14 med overskriften »Sagsomkostninger« har følgende ordlyd:

»Medlemsstaterne sikrer, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen, medmindre billighedshensyn taler imod dette.«

Tysk ret

9 § 140 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen (herefter »MarkenG«), med overskriften »Tvister om kendetegn« bestemmer i stk. 3:

»Blandt udgifterne til en patentagents deltagelse i en tvist om kendetegn er det muligt at få godtgjort de vederlag, der er omhandlet i § 13 i [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (lov om advokatsalærer) af 5. maj 2004 (BGBl. 2004 I, s. 718),] samt de nødvendige udgifter, som den pågældende agent har afholdt.«

10 I henhold til MarkenG's § 125e, stk. 5, finder samme lovs § 140, stk. 3, tilsvarende anvendelse på sager, der anlægges ved en kompetent EU-varemærkedomstol.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

11 Universitetet i Heidelberg anlagde sag mod NovaText med påstand om ophør af krænkelse af universitets EU-varemærker og gjorde afledte varemærkeretlige krav gældende. Tvisten blev afsluttet ved et retsforlig. Ved kendelse af 23. maj 2017 pålagde Landgericht Mannheim (den regionale domstol i Mannheim, Tyskland) i sin egenskab af EU-varemærkedomstol i første instans NovaText at betale sagsomkostningerne og fastsatte sagsværdien til 50 000 EUR. NovaText fik ikke medhold i en klage over denne kendelse.

12 I stævningen havde advokaten for Universitet i Heidelberg henvist til, at en patentagent deltog, og under sagen om fastsættelsen af sagsomkostningerne forsikrede advokaten, at denne agent faktisk havde deltaget i sagen. Han anførte, at hvert enkelt procesdokument havde været genstand for et samråd med nævnte agent, og at sidstnævnte på denne måde ligeledes havde deltaget i forligsforhandlingerne, selv om telefonsamtalerne udelukkende blev afholdt mellem parternes advokater.

13 Ved kendelse af 8. december 2017 fastsatte Landgericht Mannheim (den regionale domstol i Mannheim) størrelsen på de sagsomkostninger, der skulle tilbagebetales til universitetet i Heidelberg, til 10 528,95 EUR, heraf 4 867,70 EUR til patentagenten for sagen i første instans og 325,46 EUR for denne agents deltagelse i klageproceduren.

14 Oberlandesgericht Karlsruhe (den regionale appeldomstol i Karlsruhe, Tyskland), for hvilken NovaText iværksatte appel til prøvelse af denne kendelse, gav ikke NovaText medhold. Denne appeldomstol fandt, at den havde at gøre med en tvist om varemærker og andre kendetegn som omhandlet i MarkenG's § 140, stk. 3, således at det i modsætning til den almindelige ordning for erstatning af sagsomkostninger i forbindelse med civilretlige søgsmål ikke var nødvendigt at undersøge, om patentagentens medvirken var »nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning«, eller om denne medvirken havde været en »gevinst« i forhold til den tjenesteydelse, som blev leveret af den af universitetet i Heidelberg befuldmægtigede advokat. Ifølge denne appeldomstol skulle det lægges til grund, at ordlyden af denne bestemmelse i national ret er i overensstemmelse med direktiv 2004/48, og at en fortolkning af den nævnte bestemmelse, hvorefter det skal undersøges, om patentagentens medvirken var nødvendig, klart er i strid med den nationale lovgivers formål, hvilket udelukker muligheden for at foretage en fortolkning, der er i overensstemmelse med MarkenG's § 140, stk. 3.

15 NovaText har ved sin appel for den forelæggende ret, Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland), nedlagt påstand om ophævelse af kendelsen om fastsættelse af sagsomkostninger, for så vidt som denne pålagde NovaText at betale udgifterne til patentagenten.

16 Den forelæggende ret har anført, at appelsagens udfald i det væsentlige afhænger af fortolkningen af artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48. Den forelæggende ret har i denne henseende præciseret, at Oberlandesgericht Karlsruhe (den regionale appeldomstol i Karlsruhe) ved at fastslå, at udgifterne til patentagenten kunne kræves erstattet i henhold til MarkenG's § 140, stk. 3, handlede i overensstemmelse med fast retspraksis fra Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) og den altovervejende opfattelse i den nationale retslitteratur.

17 Når dette er sagt, har den forelæggende ret, henset til dom af 28. juli 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), rejst tvivl om, hvorvidt MarkenG's § 140, stk. 3, er forenelig med artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv 2004/48. Den forelæggende ret er indledningsvis af den opfattelse, at den automatiske godtgørelse af udgifter til en patentagents virksomhed, hvis medvirken i praksis ikke var »nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning«, kan vise sig at være unødigt udgiftskrævende, navnlig i det tilfælde, hvor den opgave, som denne agent udførte, kunne være blevet udført på samme måde af den inden for industriel ejendomsret specialiserede advokat, der allerede var udpeget af den pågældende part. I denne henseende har den forelæggende ret præciseret, at for så vidt angår en udenretlig retsforfølgning, herunder en patentagents medvirken til en varemærkeretlig advarselsskrivelse, har den allerede fastslået, at en analog anvendelse af MarkenG's § 140, stk. 3, ikke var mulig, og at udgifterne til nævnte agents deltagelse derfor kun kan godtgøres, såfremt dennes medvirken var nødvendig.

18 Henset dernæst til den omstændighed, at direktiv 2004/48, således som det fremgår af tiende betragtning til dette direktiv, har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for den intellektuelle ejendomsret i det indre marked, og at de deri fastsatte procedurer og retsmidler i henhold til direktivets artikel 3, stk. 2, skal være afskrækkende, forekommer det begrundet at udelukke en unødigt høj godtgørelse af usædvanligt høje salærer, om hvilke der er indgået aftale

mellem den part, der har vundet sagen, og dennes advokat, eller som følge af, at advokaten har præsteret ydelser, der ikke anses for at være nødvendige for at sikre overholdelsen af den pågældende ejendomsret.

19 Endelig kan godtgørelsen af udgifter til en patentagents virksomhed, hvis medvirken ikke var »nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning«, ikke anses for at være forholdsmæssigt afpasset som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2004/48, idet godtgørelsen af disse udgifter ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de specifikke karakteristika i den foreliggende sag.

20 Under disse omstændigheder har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 3, stk. 1, og artikel 14 i direktiv [2004/48] fortolkes således, at [disse bestemmelser] er til hinder for en national bestemmelse, hvorefter den tabende part har pligt til at godtgøre de udgifter, som den vindende part har afholdt til en patentagents medvirken i en retssag vedrørende et varemærke, uanset om patentagentens medvirken var nødvendig for en formålstjenlig retsforfølgning?«

Om det præjudicielle spørgsmål

21 Det bemærkes indledningsvis, at som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, som er indført ved artikel 267 TEUF, tilkommer det Domstolen at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter denne i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Ud fra denne synsvinkel påhviler det denne i givet fald at omformulere de spørgsmål, der forelægges den. Det påhviler således Domstolen at fortolke alle de bestemmelser i EU-retten, som de nationale retter skal anvende for at træffe afgørelse i de for dem verserende tvister, også selv om disse bestemmelser ikke udtrykkeligt er omtalt i de præjudicielle spørgsmål, der forelægges Domstolen (dom af 17.6.2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).

22 Til dette formål kan Domstolen fra samtlige de oplysninger, der er fremlagt af den forelæggende ret, navnlig af forelæggelsesafgørelsens præmisser, udlede de EU-retlige elementer, som det under hensyn til genstanden for tvisten i hovedsagen er nødvendigt at fortolke (dom af 17.6.2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

23 For det første har den forelæggende ret i sit spørgsmål ud over artikel 14 i direktiv 2004/48 henvist til direktivets artikel 3, stk. 1. Det skal imidlertid bemærkes, at hvad angår den generelle forpligtelse, der i medfør af denne artikel 3 påhviler medlemsstaterne for så vidt angår de kriterier, som de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, skal opfylde, indeholder denne artikels stk. 2 ligeledes relevante elementer med henblik på analysen af det forelagte spørgsmål. Som det i øvrigt fremgår af denne doms præmis 18, har den forelæggende ret ligeledes henvist hertil.

24 I denne henseende skal disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler for det første i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48 bl.a. være fair og rimelige og må ikke være unødigt udgiftskrævende. For det andet følger det af samme artikels stk. 2, at disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de skal anvendes på en sådan måde, at der ydes garanti mod misbrug af dem.

25 Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvorvidt de udgifter, der er afholdt af den part, der har vundet sagen, og som den forelæggende ret har henvist til, er »nødvendige for en formålstjenlig retsforfølgning«, skal det konstateres, at artikel 14 i direktiv 2004/48 ikke indeholder et sådant kriterium. Det fremgår således af artikel 14, at sagsomkostninger og andre udgifter, der kan kræves godtgjort, skal være »rimelige og forholdsmæssigt afpassede«.

26 Udtrykket »rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger« i denne bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dets betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Den Europæiske Union, uanset de kvalifikationer, der anvendes i medlemsstaterne, idet der herved skal tages hensyn til den pågældende bestemmelses ordlyd, til den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, og til de mål, der forfølges med den ordning, som bestemmelsen udgør en del af (jf. analogt dom af 30.11.2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, præmis 79 og den deri nævnte retspraksis).

27 For det tredje fastslog Oberlandesgericht Karlsruhe (den regionale appeldomstol i Karlsruhe), således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at der i det foreliggende tilfælde ikke var anledning til at fortolke MarkenG's § 140, stk. 3, således, at det tilkommer den nationale ret at undersøge, om en patentagents medvirken var nødvendig, navnlig for så vidt som en sådan fortolkning af denne bestemmelse i national ret klart ville være i strid med den nationale lovgivers formål.

28 Når dette er sagt, kan den omstændighed, at den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse er blevet indgivet, ligesom den forelæggende rets tavshed i denne henseende, forstås således, at den omhandlede nationale bestemmelses eventuelle uforenelighed, navnlig henset til de kriterier, der følger af artikel 14 i direktiv 2004/48, som anført i denne doms præmis 25 og 26, ikke kan udledes af selve ordlyden af denne bestemmelse, men af den fortolkning, der almindeligvis anlægges i den nationale retsorden.

29 For det fjerde og sidste vedrører den forelæggende rets tvivl, således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 27 i forslaget til afgørelse, ikke så meget kvalificeringen af de udgifter, der er forbundet med patentagentens medvirken, som den omstændighed, at de ubetinget og automatisk pålægges den part, der har tabt sagen. Denne automatik fritager dem imidlertid fra en domstolsprøvelse med hensyn til deres rimelige og forholdsmæssige karakter.

30 Henset til disse betragtninger skal det forelagte spørgsmål omformuleres således, at den forelæggende ret med dette spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 3 og 14 i direktiv 2004/48 skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national lovgivning eller en fortolkning heraf, der ikke gør det muligt for den ret, for hvilken der verserer en sag, som henhører under dette direktiv, i hvert enkelt tilfælde at tage behørigt hensyn til sidstnævntes specifikke karakteristika med henblik på at vurdere, om de sagsomkostninger, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, er rimelige og forholdsmæssigt afpassede.

31 Som det fremgår af tiende betragtning til direktiv 2004/48, er formålet hermed indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger vedrørende midlerne til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked.

32 Direktiv 2004/48 vedrører herved, og i henhold til artikel 1 heri, alle de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. Dette direktivs artikel 2, stk. 1, præciserer, at disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler finder anvendelse på enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i EU-retten og/eller den pågældende medlemsstats nationale ret.

33 Bestemmelserne i direktiv 2004/48 tilsigter imidlertid ikke at regulere alle aspekter af de intellektuelle ejendomsrettigheder, men alene dem, der vedrører dels håndhævelsen af disse rettigheder, dels krænkelserne af disse ved at forpligte til etablering af effektive retsmidler, der kan forhindre, standse eller rette op på enhver krænkelse af en eksisterende intellektuel ejendomsret (dom af 16.7.2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, præmis 73 og den deri nævnte retspraksis).

34 I forbindelse med vedtagelsen af dette direktiv valgte EU-lovgiver i øvrigt at foretage en minimumsharmonisering i forhold til håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i almindelighed (dom af 9.7.2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

35 Reglerne om sagsomkostninger i artikel 14 i direktiv 2004/48 indgår imidlertid i reglerne om de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, som er fastsat i direktivets kapitel II.

36 For det første fastsætter artikel 14 i direktiv 2004/48 navnlig princippet om, at rimelige og forholdsmæssigt afpassede sagsomkostninger og andre udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, som generel regel bæres af den part, der har tabt sagen.

37 Denne bestemmelse tilsigter således at styrke beskyttelsesniveauet for intellektuel ejendomsret, ved at det søges undgået, at en forurettet part opgiver at anlægge en retssag med henblik på beskyttelse af sine rettigheder (dom af 16.7.2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, præmis 77 og den deri nævnte retspraksis).

38 Dette er i øvrigt i overensstemmelse med såvel det generelle formål med direktiv 2004/48 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med henblik på at sikre et højt, ækvivalent og ensartet beskyttelsesniveau som med det specifikke formål med denne bestemmelse, der er at undgå, at en forurettet part opgiver at anlægge retssag med henblik på håndhævelse af sine intellektuelle ejendomsrettigheder. I overensstemmelse med disse formål må den part, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, i almindelighed bære alle de økonomiske konsekvenser af sin adfærd (dom af 18.10.2011, Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, præmis 49).

39 For det andet finder reglen om fordeling af omkostningerne i henhold til artikel 14 i direktiv 2004/48 ikke anvendelse, hvis billighedshensyn forbyder, at den tabende part pålægges at bære de udgifter, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, selv om de er rimelige og forholdsmæssigt afpassede.

40 Hvad indledningsvis angår rækkevidden af begrebet »sagsomkostninger«, der skal godtgøres af den part, der har tabt sagen, således som fastsat i artikel 14 i direktiv 2004/48, har Domstolen allerede fastslået, at dette begreb bl.a. omfatter advokatsalær, idet dette direktiv ikke indeholder noget element, der gør det muligt at konkludere, at disse omkostninger, der almindeligvis udgør

en væsentlig del af de omkostninger, der afholdes i forbindelse med en sag med henblik på at sikre en intellektuel ejendomsret, skulle være udelukket fra denne artikels anvendelsesområde (dom af 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, præmis 22).

41 Der er heller intet i direktiv 2004/48, der er til hinder for, at udgifter til en repræsentant, såsom en patentagent, som en rettighedshaver har anvendt individuelt eller sammen med en advokat, i princippet anses for at kunne være omfattet af begrebet »sagsomkostninger«, for så vidt som disse udgifter umiddelbart og direkte udspringer af selve sagen, således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 26 i forslaget til afgørelse.

42 Det kan anerkendes, at der er tale om et sådant udspring for så vidt angår udgifter til en rådgiver, der i henhold til national ret er bemyndiget til at repræsentere indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder i retssager ved de kompetente domstole som omhandlet i direktiv 2004/48 vedrørende bl.a. en sådan rådgivers udarbejdelse af processkrifter eller dennes fremmøde i de retsmøder, der i givet fald afholdes i forbindelse med disse sager. Det kan heller ikke udelukkes, at et sådant udspring ligeledes kan anerkendes for udgifter forbundet med en sådan rådgivers deltagelse i de tiltag, der har til formål at nå frem til en mindelig løsning, bl.a. i en tvist, der allerede verserer for en domstol.

43 Domstolen har i præmis 39 og 40 i dom af 28. juli 2016, United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), i det væsentlige ganske vist ligeledes fastslået, at for så vidt som udgifter til rådgivning ved en teknisk sagkyndig er direkte og tæt knyttet til et søgsmål, der er anlagt med henblik på at sikre håndhævelsen af en intellektuel ejendomsret, henhører de udgifter, der er knyttet til denne rådgivningsbistand, under »andre udgifter« som omhandlet i artikel 14 i direktiv 2004/48.

44 Denne kvalificering indgår imidlertid i den særlige faktuelle kontekst i den sag, der gav anledning til den nævnte dom, hvor det ikke var ligetil at afgøre, om tvisten i hovedsagen vedrørte »udgifter til påvisning og efterforskning af krænkelsen«, der ofte afholdes forud for en retssag, og som således ikke nødvendigvis er omfattet af anvendelsesområdet for nævnte direktivs artikel 14, men snarere af direktivets artikel 13 om erstatning for de skader, som rettighedshaveren har lidt, eller om de tjenesteydelser, der er nødvendige for at kunne anlægge et søgsmål.

45 Dernæst pålægger artikel 14 i direktiv 2004/48 dels medlemsstaterne at sikre, at kun »rimelige« sagsomkostninger godtgøres. Dette krav, der finder anvendelse på såvel »sagsomkostninger« som »andre udgifter« som omhandlet i denne bestemmelse, afspejler den generelle forpligtelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48, hvorefter medlemsstaterne bl.a. skal sikre, at de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som er omfattet af dette direktiv, ikke er unødigt udgiftskrævende (jf. i denne retning dom af 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, præmis 24).

46 Domstolen har således fastslået, at unødigt høje godtgørelser af usædvanligt høje salærer, om hvilke der er indgået aftale mellem den part, der har vundet sagen, og dennes advokat, eller som følge af, at advokaten har præsteret ydelser, der ikke anses for at være nødvendige for at sikre overholdelsen af den pågældende ejendomsret, ikke er rimelige (jf. i denne retning dom af 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, præmis 25).

47 Dels fastsætter artikel 14 i direktiv 2004/48, at sagsomkostninger og andre udgifter, der skal bæres af den part, der har tabt sagen, skal være »forholdsmæssigt afpassede«.

48 I denne henseende har Domstolen fastslået, at spørgsmålet, om disse udgifter er forholdsmæssige, ikke kan vurderes uafhængigt af de udgifter, som den part, der har vundet sagen, faktisk har afholdt til advokatbistand, forudsat at disse er »rimelige« som omhandlet i denne doms præmis 45. Selv om kravet om proportionalitet ikke indebærer, at den part, der har tabt sagen, nødvendigvis skal godtgøre alle de udgifter, som den anden part har afholdt, indebærer det imidlertid, at denne sidstnævnte part har ret til en godtgørelse, der i det mindste udgør en væsentlig og passende del af de rimelige udgifter, der reelt er afholdt af den part, der har vundet sagen (jf. i denne retning dom af 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, præmis 29).

49 Endelig skal den kompetente ret i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2004/48, sammenholdt med 17. betragtning hertil, i alle tilfælde være i stand til at efterprøve rimeligheden og forholdsmæssigheden af de sagsomkostninger, som den part, der har vundet sagen, har afholdt som følge af deltagelsen af en repræsentant, såsom en patentagent, og dette gælder ud over de tilfælde, hvor en sådan prøvelse i henhold til denne artikel 14 er påkrævet på grund af billighedshensyn.

50 Domstolen har ganske vist fastslået, at en national lovgivning, der fastsætter faste satser, i princippet er forenelig med artikel 14 i direktiv 2004/48. Domstolen har dog præciseret, at selv i et sådant tilfælde skal disse satser sikre, at de udgifter, som i henhold til denne nationale lovgivning kan pålægges den part, der har tabt sagen, er rimelige, og at de maksimumsbeløb, der kan kræves godtgjort for disse udgifter, heller ikke er for lave i forhold til de satser, som en advokat normalt anvender på området for intellektuel ejendomsret (jf. i denne retning dom af 28.7.2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, præmis 25, 26, 30 og 32).

51 Det kan således ikke udledes af denne retspraksis, at medlemsstaterne ved udøvelsen af denne skønsmargen kan gå så vidt som til at udelukke en kategori af sagsomkostninger eller andre udgifter fra enhver form for retslig prøvelse af deres rimelige og forholdsmæssige karakter.

52 Henset til det ovenstående kan den automatiske anvendelse af en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, således som generaladvokaten har anført i punkt 39 i forslaget til afgørelse, i visse tilfælde medføre en tilsidesættelse af den generelle forpligtelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2004/48, hvorefter bl.a. de procedurer, som medlemsstaterne har indført, ikke må være unødigt udgiftskrævende.

53 For det andet kan en sådan anvendelse af en bestemmelse af denne art afholde en formodet rettighedshaver fra at anlægge sag med henblik på at sikre håndhævelsen af dennes ret af frygt for, i tilfælde af at vedkommende taber sagen, at skulle afholde særdeles høje sagsomkostninger i strid med formålet med direktiv 2004/48, der bl.a. består i at sikre et højt beskyttelsesniveau for den intellektuelle ejendomsret i det indre marked.

54 For det tredje kan en ubetinget og automatisk hensyntagen til omkostningerne ved hjælp af en simpel erklæring på tro og love fra en repræsentant for en part i tvisten, uden at den nationale ret har mulighed for at vurdere, om disse omkostninger er rimelige og forholdsmæssigt afpassede i forhold til den pågældende tvist, som generaladvokaten ligeledes i det væsentlige har anført i punkt 49 i sit forslag til afgørelse, åbne mulighed for misbrug af en sådan bestemmelse i strid med den generelle forpligtelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/48.

55 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 3 og 14 i direktiv 2004/48 skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national lovgivning eller en fortolkning heraf, der ikke gør det muligt for den ret, for hvilken der verserer en sag, som henhører under dette direktiv, i hvert enkelt tilfælde at tage behørigt hensyn til sidstnævntes specifikke karakteristika med henblik på at vurdere, om de sagsomkostninger, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, er rimelige og forholdsmæssigt afpassede.

Sagsomkostninger

56 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Artikel 3 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national lovgivning eller en fortolkning heraf, der ikke gør det muligt for den ret, for hvilken der verserer en sag, som henhører under dette direktiv, i hvert enkelt tilfælde at tage behørigt hensyn til sidstnævntes specifikke karakteristika med henblik på at vurdere, om de sagsomkostninger, som den part, der har vundet sagen, har afholdt, er rimelige og forholdsmæssigt afpassede.

Underskrifter