



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE
od 11. studenoga 2021.¹

Predmet C-559/20

Koch Media GmbH
protiv
FU

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Saarbrücken (Zemaljski sud u Saarbrückenu, Njemačka))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Intelektualno vlasništvo – Direktiva 2004/48/EZ – Članak 14. – Sudski troškovi i ostali troškovi – Odvjetnikove nagrade za slanje izvansudske opomene – Odredba kojom se utvrđuje ograničenje za nagrade koje se mogu nadoknaditi u slučaju da povredu počini fizička osoba izvan svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti – Nepravilna vrijednost u posebnim okolnostima konkretnog slučaja – Članak 13. – Naknade štete – Nedopuštenost”

1. Društvo sa sjedištem u Njemačkoj, nositelj prava intelektualnog vlasništva nad računalnom igrom, angažiralo je odvjetnika da od osobe koja je ta prava povrijedila izvansudskim putem zahtijeva prestanak takvog ponašanja, a ona je na taj zahtjev pristala.

2. Njemačkim pravom propisuje se da u načelu počinitelj povrede mora platiti nagrade obračunane za rad odvjetnika u svrhu obrane nositelja prava intelektualnog vlasništva. Međutim, njime se dopušta ograničavanje iznosa tih nagrada ako je povredu počinila fizička osoba izvan svojih profesionalnih ili komercijalnih djelatnosti.

3. U predmetu o kojem je ovdje riječ ta osoba smatra da su nagrade koje se od nje potražuju (984,60 eura) prekomjerne te ih odbija platiti. Njezino je protivljenje dovelo do spora u kojem sud koji je uputio zahtjev ukratko želi znati sljedeće:

- Jesu li troškovi koji odgovaraju odvjetnikovim nagradama za slanje izvansudske opomene obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2004/48/EZ²?
- U slučaju potvrdnog odgovora, mogu li se obuhvatiti člankom 14. („sudski troškovi” ili „ostali troškovi”) ili člankom 13. („naknada štete”) Direktive 2004/48?

¹ Izvorni jezik: španjolski

² Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.)

- Je li nacionalno pravilo kojim se propisuje gornja granica nagrada, osim ako razlozi pravičnosti opravdavaju njezinu neprimjenu, u skladu s Direktivom 2004/48 kao i direktivama 2001/29/EZ³ i 2009/24/EZ⁴ te koji čimbenici mogu utjecati na određivanje njihovih iznosa?

I. Pravni okvir

A. Pravo Unije

1. Direktiva 2004/48

4. U članku 1. („Predmet”) ističe se:

„Ova se Direktiva odnosi na mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. Za potrebe ove Direktive, pojam ‚prava intelektualnog vlasništva’ uključuje prava industrijskog vlasništva”.

5. Članak 2. („Područje primjene”) glasi:

„1. Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili koja mogu biti predviđena zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom, ako su ta sredstva povoljnija za nositelje prava, mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom primjenjuju se, u skladu s člankom 3., na svaku povredu prava intelektualnog vlasništva kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.

[...]”

6. Članak 3. („Opća obveza”) glasi:

„1. Države članice propisuju mjere, postupke i pravna sredstva potrebne za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom Direktivom. Te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti pošteni i pravični, ne smiju biti nepotrebno složeni ili skupi, ili nametati nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.

2. Te mjere, postupci i pravna sredstva također moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju se primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

7. U skladu s člankom 13. („Naknade štete”):

„1. Države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela, na zahtjev oštećene stranke, počinitelju povrede koji je znao ili za kojeg je osnovano pretpostaviti da je morao znati da sudjeluje u vršenju povrede, nalože da nositelju prava plati naknadu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede.

³ Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)

⁴ Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o pravnoj zaštiti računalnih programa (SL 2009., L 111, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 268.)

Pri određivanju naknade štete sudska tijela:

- (a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne gospodarske posljedice, uključujući i izgublenu dobit, koje je pretrpjela oštećena stranka, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i, u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nisu gospodarski čimbenici, kao što je neimovinska šteta koju je povreda nanijela nositelju prava; ili
- (b) kao alternativa točki (a), ona mogu u odgovarajućim slučajevima odrediti naknadu štete u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos naknada ili pristojbi koje bi povreditelj prava morao platiti da je zatražio odobrenje za korištenje tog prava intelektualnog vlasništva.

2. Kad počinitelj nije znao, ili nije imao osnovanih razloga znati da sudjeluje u vršenju povrede, države članice mogu propisati da sudska tijela mogu naložiti povrat dobiti ili isplatu naknade štete, koja može biti unaprijed utvrđena.”

8. Člankom 14. („Sudski troškovi”) utvrđuje se:

„Države članice osiguravaju da opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, kao opće pravilo, snosi neuspješna stranka, osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti.”

2. Direktiva 2001/29

9. U skladu s njezinim člankom 8. („Sankcije i pravna sredstva”):

„1. Države članice moraju predvidjeti primjerene sankcije i pravna sredstva u odnosu na povrede prava i obveza određenih ovom Direktivom i poduzeti sve potrebne mjere za primjenu tih sankcija i pravnih sredstava. Tako propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2. Svaka država članica mora poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala da nositelji prava čiji su interesi ugroženi radnjom kojom se vrši povreda na njezinom državnom području mogu podnijeti tužbu za naknadu štete i/ili zahtjev za izdavanje sudske naloga, i kada je to prikladno, zahtjev za oduzimanje materijala kojim se povređuje pravo kao i uređaja, proizvoda ili sastavnih dijelova iz članka 6. stavka 2.

3. Države članice osiguravaju nositeljima prava mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje sudske naloga protiv posrednika čije usluge koristi treća strana za povredu autorskog prava ili srodnog prava.”

3. Direktiva 2009/24

10. Člankom 7. („Posebne mjere zaštite”) propisuje se:

„1. Ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 4., 5. i 6. države članice predviđaju, u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvima, odgovarajuća pravna sredstva protiv osobe koja poduzme bilo koju od sljedećih radnji:

- (a) bilo koju radnju stavljanja u promet primjerka računalnog programa, znajući ili imajući razloga vjerovati da je to primjerak kojim se povređuje pravo;
- (b) posjedovanje, u komercijalne svrhe, primjerka računalnog programa, znajući ili imajući razloga vjerovati da je to primjerak kojim se povređuje pravo;
- (c) bilo koju radnju stavljanja u promet ili posjedovanje, u komercijalne svrhe, bilo kojeg sredstva čija je jedina namjena olakšati neovlašteno uklanjanje ili osujećivanje rada tehničkog uređaja koji služi za zaštitu računalnog programa.

2. Svaki primjerak računalnog programa kojim se povređuje pravo podliježe zapljeni u skladu sa zakonodavstvom predmetne države članice.

3. Države članice mogu predvidjeti zapljenu bilo kojih sredstava iz točke (c) stavka 1.”

B. Njemačko pravo. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz⁵

11. Člankom 97. predviđa se da od svakoga tko povrijedi prava intelektualnog vlasništva ili neko drugo pravo zajamčeno UrhG-om žrtva te povrede može zahtijevati da s njom prestane.

12. Člankom 97.a, u verziji koja je primjenjiva na glavni postupak, propisuje se:

„(1) Prije pokretanja sudskog postupka, oštećenik treba⁶ uputiti počinitelju povrede opomenu i tako zahtijevati prestanak povrede o kojoj je riječ te mu dati mogućnost da se spor riješi na način da se obveže na to da više neće provoditi navedene radnje, uz odgovarajuću ugovornu kaznu.

(2) Opomena treba jasno i razumljivo sadržavati:

- 1. ime ili naziv oštećenika ako opomenu ne upućuje sam oštećenik, nego njegov zastupnik;
- 2. točan opis povrede prava;
- 3. detaljan izračun potraživanja ovisno o tome je li riječ o naknadi štete ili nadoknadi troškova i
- 4. u slučaju da se zahtijeva obvezivanje na prestanak provođenja određenih radnji, napomenu u kojoj mjeri predložena obveza nadilazi povredu koja je predmet opomene.

Opomena koja nije u skladu s prvom rečenicom neće proizvoditi učinke.

⁵ Zakon o autorskim i srodnim pravima od 9. rujna 1965. (BGBl. 1965. I, str. 1273.; u daljnjem tekstu: UrhG)

⁶ Vidjeti u tom pogledu točku 56. ovog mišljenja.

(3) Ako je opomena opravdana i u skladu sa stavkom 2. prvom rečenicom točkama 1. do 4., može se zahtijevati naknada nužnih troškova. Što se tiče korištenja odvjetničkih usluga, naknada nužnih troškova ograničava se u pogledu pravnih nagrada na iznos koji odgovara spornoj vrijednosti od 1000 eura za tužbu za zabranu i prestanak ako osoba kojoj je opomena upućena:

1. jest fizička osoba koja zaštićena djela na temelju ovog zakona odnosno predmete zaštite na temelju ovog zakona ne upotrebljava za komercijalnu ili samostalnu poslovnu djelatnost i
2. nije već obvezana na prestanak provođenja određenih radnji kao posljedica ugovornog prava osobe koja upućuje opomenu ili na temelju pravomoćne sudske odluke ili privremene mjere.

Vrijednost navedena u drugoj rečenici također se primjenjuje ako se istodobno poziva na pravo zabrane i pravo prestanka. Druga rečenica ne primjenjuje se ako navedena vrijednost nije pravična u posebnim okolnostima konkretnog slučaja.”

II. Činjenice i prethodno pitanje

13. Koch Media GmbH, poduzeće koje stavlja na tržište računalne igre, nositelj je na njemačkom državnom području isključivih autorskom pravu srodnih prava za stavljanje na raspolaganje javnosti profesionalno razvijene računalne igre „This War of Mine”⁷.

14. Osoba FU fizička je osoba koja je od 26. do 28. studenoga 2014. u najmanje 13 prigoda, povređujući prava društva Koch Media, posredstvom svojeg internetskog priključka na platformi za dijeljenje datoteka širila igru te javno nudila drugim osobama da je preuzmu a da pritom nije nastojala ostvariti komercijalni ili profesionalni interes.

15. Kako bi se pozvalo na svoja prava, društvo Koch Media angažiralo je odvjetnički ured koji je osobi FU u njegovo ime uputio pismo opomene u kojem je od nje tražio da se obveže na to da više neće javnosti stavljati na raspolaganje računalnu igru i da nadoknadi nastalu štetu.

16. Opomena je proizvela učinke: počinitelj povrede postupio je u skladu s opomenom i nije bilo potrebno nikakvo daljnje pokretanje sudskog postupka.

17. Za društvo Koch Media nastali su troškovi za odvjetničke usluge u iznosu od 984,60 eura te ih je ono potraživalo od počinitelja povrede. Taj je iznos izračunan primjenom određenog postotka na vrijednost predmeta, utvrđenu na 20 000 eura⁸.

18. Budući da se osoba FU nije slagala s iznosom nagrada koji se od nje potraživao, protiv nje je pokrenut sudski postupak.

19. Amtsgericht Saarbrücken (Općinski sud u Saarbrückenu, Njemačka) u prvom je stupnju presudom od 12. ožujka 2019. naložio počinitelju povrede plaćanje iznosa od 124 eura i u preostalom dijelu odbio tužbu društva Koch Media⁹. Svoju je odluku temeljio na članku 97.a stavku 3. UrhG-a.

⁷ Nijedna stranka ne osporava da igra sadržava elemente koji se mogu zaštititi pravima intelektualnog vlasništva. Sud koji je uputio zahtjev tvrdi da su računalne igre, poput one koja se ovdje dijelila, zaštićene njemačkim pravnim poretkom o autorskim pravima, zbog čega su obuhvaćene zaštitnim mjerama iz Direktive 2004/48, na temelju njezina članka 2.

⁸ Dobivenom iznosu (964,60 eura) trebalo je dodati troškove od 20 eura.

⁹ Do iznosa od 124 eura došlo se izračunavanjem postotka na vrijednost od 1000 eura koja je dodijeljena predmetu te je dodan trošak (20 eura).

20. Društvo Koch Media podnijelo je Landgerichtu Saarbrücken (Zemaljski sud u Saarbrückenu, Njemačka) žalbu u kojoj je zahtijevalo priznavanje prava na potpunu naknadu troškova za rad odvjetnika.

21. Žalbeni sud, nakon iznošenja svojeg tumačenja nacionalnog prava¹⁰, dvoji u pogledu toga dopušta li se relevantnim direktivama u tom području ograničavanje nagrada koje počinitelj povrede treba nadoknaditi ako je on fizička osoba koja ne obavlja komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

22. Prema njegovu mišljenju, Sud je u presudi *United Video Properties*¹¹ odlučio da propis kojim se iz naknade isključuju prekomjerni troškovi u određenim okolnostima može biti opravdan. Međutim, za odluku u ovom predmetu potrebno je utvrditi primjenjuju li se načela iz te presude na fizičku osobu koja se nalazi na strani protivne stranke protiv koje je upućen zahtjev i koja ne djeluje komercijalno ni profesionalno.

23. Prema mišljenju žalbenog suda, u članku 97.a stavku 3. četvrtom podstavku UrhG-a promijenjeni su uvjeti izuzeća iz članka 14. Direktive 2004/48: ako je protivna stranka fizička osoba, u Njemačkoj je potpuna naknada troškova moguća samo ako postoje razlozi pravičnosti.

24. Isto tako, navodi da se sudovi u njegovoj zemlji ne slažu u pogledu toga može li se izuzeće iz članka 97.a stavka 3. četvrtog podstavka UrhG-a tumačiti u skladu s Direktivom 2004/48.

25. U tim je okolnostima Landgericht Saarbrücken (Zemaljski sud u Saarbrückenu) uputio Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. (a) Treba li članak 14. [Direktive 2004/48] tumačiti tako da nužni troškovi odvjetnika, koji su nastali nositelju prava intelektualnog vlasništva, u smislu članka 2. Direktive 2004/48/EZ, koji je izvansudskim putem, upućivanjem opomene, zatražio prestanak povrede od osobe koja je povrijedila njegova prava, čine ‚sudske troškove‘ ili ‚ostale troškove‘?

(b) U slučaju niječnog odgovora na pitanje 1(a): može li se članak 13. [Direktive 2004/48] tumačiti tako da troškovi odvjetnika navedeni u pitanju 1(a) čine štetu koja se naknađuje?

2. (a) Treba li pravo Unije, osobito u pogledu:

– članaka 3., 13. i 14. [Direktive 2004/48],

– članka 8. [Direktive 2001/29] i

– članka 7. [Direktive 2009/24],

tumačiti tako da nositelj prava intelektualnog vlasništva, u smislu članka 2. Direktive 2004/48/EZ, načelno ima pravo na naknadu svih troškova odvjetnika navedenih u pitanju 1(a) ili, u svakom slučaju, pravo na naknadu odgovarajućeg i značajnog dijela tih troškova, čak i ako

– je povredu počinila fizička osoba izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti i

¹⁰ Vidjeti točku 29. i sljedeće ovog mišljenja.

¹¹ Presuda od 28. srpnja 2016. (C-57/15, EU:C:2016:611; u daljnjem tekstu: presuda *United Video Properties*)

– nacionalni propisi za takav slučaj predviđaju da se takvi troškovi odvjetnika mogu nadoknaditi samo ako je riječ o sporovima male vrijednosti?

(b) U slučaju potvrdnog odgovora na pitanje 2(a): treba li pravo Unije iz pitanja 2(a) tumačiti tako da je moguća iznimka od načela navedenog u tom pitanju, prema kojem nositelju prava intelektualnog vlasništva pripada pravo na naknadu svih troškova odvjetnika navedenih u pitanju 1(a) ili, u svakom slučaju, pravo na naknadu odgovarajućeg i značajnog dijela tih troškova, uzimajući u obzir druge čimbenike (poput aktualnosti djela, trajanja objave i činjenice da je povredu počinila fizička osoba izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti) čak i kada se povreda prava intelektualnog vlasništva u smislu članka 2. Direktive 2004/48 sastoji od razmjene datoteka (*filesharing*), dakle stavljanja djela na raspolaganje, posredstvom besplatnog preuzimanja, svim članovima platforme za razmjenu na kojoj ne postoji upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management)?”

III. Postupak pred Sudom

26. Tajništvo Suda zaprimilo je zahtjev za prethodnu odluku 26. listopada 2020.

27. Pisana očitovanja podnijeli su društvo Koch Media, njemačka vlada i Europska komisija.

28. Sud je odlučio da raspravu nije potrebno održati.

IV. Ocjena

A. Pojašnjenja o mjerodavnom nacionalnom pravu, u skladu s odlukom kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku

29. Sud koji je uputio zahtjev tumači relevantna nacionalna pravila i opisuje nacionalnu praksu na način koji ću iznijeti u nastavku. Sud se načelno treba pridržavati tog opisa jer je zadaća određivanja opsega nacionalnog prava na sudu koji je uputio zahtjev.

30. U skladu s člankom 97.a, u vezi s člankom 97. stavkom 1. UrhG-a, oštećeni nositelj prava intelektualnog vlasništva može od počinitelja povrede zahtijevati prestanak povrede i naknadu štete.

31. Nositelji prava u pravilu, uz angažman odvjetnika, najprije ističu svoje zahtjeve za prestanak povrede. Odvjetnik upućuje opomenu u skladu s člankom 97.a stavkom 1. UrhG-a, čija je svrha da počinitelj povrede dâ takozvanu izjavu o „prestanku povrede, u slučaju čijeg je nepridržavanja zapriječena kazna”.

32. Davanjem takve izjave uklanja se opasnost od ponavljanja i rješava zahtjev za prestanak povrede. Sudsko isticanje zahtjeva u tom slučaju više nije potrebno ni moguće. U tom smislu opomena ima svrhu izbjegavanja postupka.

33. U skladu s člankom 97.a stavkom 3. UrhG-a, u slučaju povrede njegovih autorskih prava, nositelju tih prava „potrebne troškove” u načelu nadoknađuje počinitelj povrede.

34. Kako bi se utvrdila pravila o „potrebnim troškovima” iz izvansudske opomene koji se mogu kvalificirati kao nagrade za rad odvjetnika, treba primijeniti Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)¹².

35. Na temelju RVG-a:

- Nagrade za rad odvjetnika nadoknađuju se u skladu s tarifom koja se utvrđuje u samom zakonu. Sudovi u pravilu proglašavaju da nije moguće tražiti naknadu troškova koji su viši od onih određenih u RVG-u.
- Nagrade koje odvjetnik može tražiti od svojeg klijenta ovise o vrijednosti predmeta. Što je veća vrijednost predmeta, to su veće nagrade.

36. Prema mišljenju Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud, Njemačka), vrijednost predmeta u slučaju zahtjeva za prestanak povrede koji podnosi nositelj prava u odnosu na filmove, glazbu ili DVD-e iznosi najmanje 10 000 eura.

37. Člankom 97.a stavkom 3. drugom rečenicom UrhG-a vrijednost predmeta, na koju se primjenjuje određeni postotak, ograničena je na 1000 eura ako je osoba kojoj je upućena opomena: 1. fizička osoba koja zaštićena djela odnosno predmete zaštite ne upotrebljava za komercijalnu ili samostalnu poslovnu djelatnost i 2. koja se zbog zahtjeva pošiljatelja opomene već nije obvezala na prestanak povrede ugovorom, na temelju pravomoćne sudske odluke ili privremene mjere.

38. Ograničavanje vrijednosti spora primjenjuje se na odnos između nositelja prava i počinitelja povrede, ali ne i između nositelja prava i njegova odvjetnika. Odvjetnik nositelju prava izračunava svoje nagrade primjenom stvarne vrijednosti predmeta (odnosno, bez ograničavanja iznosa), što može dovesti do znatnih razlika¹³.

39. Međutim, članak 97.a stavak 3. četvrta rečenica UrhG-a sadržava izuzeće prema kojem se na pojedinačni slučaj ne primjenjuje ograničenje ako bi vrijednost spora od 1000 eura, ovisno o okolnostima, bila „nepravična”.

B. Prvo prethodno pitanje

40. Sud koji je uputio zahtjev želi znati jesu li nagrade za rad odvjetnika koje mora platiti nositelj prava intelektualnog vlasništva i koje su obračunane povodom izvansudske opomene upućene počinitelju povrede kako bi prestao s povredom tih prava obuhvaćene Direktivom 2004/48 (konkretno, njezinim člankom 14. ili, podredno, člankom 13.).

41. Izvansudski postupak rješavanja sporova može biti u skladu s ciljem Direktive 2004/48, s obzirom na to da je ona samo još jedna od „mjer[a], postup[aka] i prav[n]ih sredst[ava] potrebn[ih] radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva”¹⁴.

¹² Zakon o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika; u daljnjem tekstu: RVG

¹³ Tako, primjerice, nositelj prava u predmetu čija je vrijednost utvrđena na 10 000 eura treba svojem odvjetniku platiti nagrade u iznosu od 745 eura, a počinitelj povrede platit će mu samo 124 eura.

¹⁴ Članak 1. Direktive 2004/48

42. Sud je u presudi M. I. C.M presudio da „je traženje sporazumnog rješenja često preduvjet za podnošenje tužbe za naknadu štete u užem smislu”¹⁵.

43. U istoj je presudi istaknuo da se Direktiva 2004/48 primjenjuje na zaseban postupak koji se provodi u skladu s njezinim člankom 8. stavkom 1., koji se odnosi na „zahtjev za otkrivanje informacija [...] postavljen u predsudskom postupku”¹⁶.

44. Stoga Direktiva 2004/48 u kontekstu zaštite prava intelektualnog vlasništva čini referentni načelni pravni okvir za radnje čiji je cilj u sudskom ili izvansudskom postupku ne samo identificirati počinitelja povrede nego i postići da on prestane sa svojim ponašanjem.

45. Na temelju te pretpostavke, sud koji je uputio zahtjev postavlja pitanje jesu li nagrade odvjetnika za sastavljanje opomene u svrhu prestanka obuhvaćene (a) sudskim troškovima ili ostalim troškovima iz članka 14. Direktive 2004/48 ili (b), podredno, naknadama štete navedenima u njezinu članku 13.

46. Kao što sam to naveo u svojem mišljenju u predmetu *United Video Properties*, „[s]a sustavnog gledišta Direktiva [2004/48] unutar istog odjeljka (šestog) obuhvaća ‚naknade štete’ i ‚sudske troškove’. Bez obzira na to što se u njezinoj uvodnoj izjavi 26., koja se odnosi na naknadu pretrpljene štete, ne navode sudski troškovi, ipak bi se kao opće mjesto moglo smatrati da ih se može uvrstiti kao dodatni element koji Direktiva predviđa kao dopunu naknadi štete za nositelje prava intelektualnog vlasništva”¹⁷.

47. Žrtva povrede prava intelektualnog vlasništva može poduzeti različite radnje prije pokretanja sudskog postupka radi njihove obrane a da pritom nema razloga da trošak *svake* od njih bude jedan od sudskih troškova u smislu Direktive 2004/48.

48. Obuhvaćenost izvansudskog postupka zaštite prava intelektualnog vlasništva Direktivom 2004/48 zahtijeva da se uzmu u obzir jedinstvena obilježja, a potom se moraju točno odrediti pojmovi sudskih troškova i naknade štete jer zbog sličnosti postoji opasnost od njihove zamjene.

49. Kvalifikacija troškova svojstvenih opomeni u izvansudskom postupku kao jedne od sastavnica naknade štete iz članka 13. Direktive mogla bi dovesti do toga da odredba članka 14. izgubi dio svojeg područja primjene.

50. Suprotno tomu, „širokim tumačenjem članka 14. Direktive 2004/48 u smislu da on predviđa da stranka koja nije uspjela u postupku treba kao opće pravilo snositi ‚ostale troškove’ koje je imala stranka koja je uspjela u postupku, bez ikakvog pojašnjenja o prirodi tih troškova, riskira [se] da se tom članku pripiše preširoko područje te tako članku 13. te direktive oduzme njegov korisni učinak”¹⁸.

¹⁵ Presuda od 17. lipnja 2021. (C-597/19, EU:C:2021:492, t. 80.)

¹⁶ *Ibidem*, t. 82. i 84. U tom je predmetu „tužitelj [...] zahtijeva[o] od pružatelja pristupa internetu [...] otkrivanje informacija koje omogućuju identifikaciju njegovih korisnika upravo kako bi protiv navodnih počinitelja povrede mogao uspješno podnijeti tužbu”. Budući da je taj zahtjev podnesen i zaseban postupak koji iz njega proizlazi pokrenut pred nadležnim sudskim tijelima, ne može se jednostavno primijeniti puna analogija s izvansudskim opomenama.

¹⁷ C-57/15, EU:C:2016:201, t. 58.

¹⁸ Presuda *United Video Properties*, t. 36.

51. Nastojanje da se postigne ravnoteža navelo je Sud na to da „taj pojam [...] tumač[i] usko i smatr[a] da su ‚ostali troškovi‘ u smislu navedenog članka 14. samo troškovi koji su izravno i usko vezani uz predmetni sudski postupak”¹⁹.

52. Sud je u istom smislu presudio, što se tiče „izvansudskih troškova, povezanih osobito s vremenom koje je žrtva povrede uložila u ostvarivanje svojih prava”, da mogu biti obuhvaćeni člankom 14. Direktive 2004/48, s obzirom na to da je cilj te odredbe „povećati razinu zaštite intelektualnog vlasništva, izbjegavajući mogućnost da oštećena stranka bude odvrćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava (vidjeti presudu od 16. srpnja 2015., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, t. 77.)”²⁰.

53. Opomena u izvansudskom postupku u svrhu prestanka povrede nadilazi druge moguće radnje koje prethode sudskom postupku i kojima je cilj omogućiti žrtvi da odredi opseg i doseg povrede te identificira osobu koja je odgovorna za njezino počinjenje²¹.

54. Ako bi se u nacionalnom pravu ta opomena smatrala *uobičajenim* (iako ne nužno obveznim) postupkom za postizanje prestanka povrede i ako bi se u praksi u pravilu primjenjivala u tu svrhu, mogla bi se kvalificirati kao neposredan i izravan pre-sudski postupak. Kad mehanizam te prirode *de facto* postane neizbježan u nacionalnoj pravnoj stvarnosti, treba mu pripisati dimenziju koja je „usko povezana” sa sudskim postupkom koji se nastoji izbjeći.

55. To bi osobito bilo tako kad se ne bi praksom, nego samim nacionalnim pravom nalagalo da se taj mehanizam *obvezno* primjenjuje prije pokretanja sudskog postupka.

56. Ne dovodeći u pitanje tumačenje suda koji je uputio zahtjev u pogledu vlastitog prava, na temelju članka 97.a stavka 1. UrhG-a moguća su dva tumačenja prirode opomene: (a) ona je nužna obveza ako oštećenik namjerava podnijeti sudsku tužbu²² ili (b) ona predstavlja samo savjet ili upozorenje prije podnošenja navedene tužbe i nije obvezna²³.

57. Čini se da se u odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku izričito zalaže za drugo od navedenih tumačenja. Međutim, zapravo bilo koje od tih dvaju tumačenja dovodi do istog rezultata:

- Ako bi opomena koja prethodi prestanku ponašanja koje predstavlja povredu bila u njemačkom postupovnom pravu nužan uvjet za prihvaćanje sudske tužbe koja se odnosi na isti predmet, povezanost između sudskog i izvansudskog postupka ne bi mogla biti jasnija.
- Ta bi povezanost također postojala (iako ne tako očito) u slučaju da je opomena u izvansudskom postupku, u skladu s uputama iz UrhG-a, sredstvo koje se predlaže ili

¹⁹ *Ibidem*, t. 36. *in fine*

²⁰ Presuda od 9. lipnja 2016., Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, t. 62.). U skladu s točkom 3. izreke presude, članak 94. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (SL 1994., L 227, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 24., str. 3.) dopušta se da se izvansudski troškovi nastali u okviru postupka o meritumu ne uzimaju u razmatranje. „Neuzimanje u obzir tih troškova, međutim, podložno je uvjetu da iznos troškova postupka koje je moguće nadoknaditi oštećeniku zbog povrede nije takav da ga može odvratiti od sudskog ostvarivanja njegovih prava, s obzirom na iznose koji ostaju na njegov teret u pogledu nastalih izvansudskih troškova i njihovu korisnost za tužbu u glavnom postupku za naknadu štete”.

²¹ Na tu se vrstu radnji odnosi uvodna izjava 26. Direktive 2004/48 kad se u njoj upućuje na cilj „omogućavanj[a] naknade štete utemeljene na objektivnom kriteriju istovremeno vodeći računa o troškovima koje je imao nositelj prava, kao što su troškovi identifikacije i istraživanja”.

²² „Prije pokretanja sudskog postupka, oštećenik *treba* uputiti počinitelju povrede opomenu i tako zahtijevati prestanak povrede.”

²³ „Prije pokretanja sudskog postupka, oštećenik *bi trebao* uputiti počinitelju povrede opomenu i tako zahtijevati prestanak povrede.”

preporučuje u nacionalnom pravu i prethodnom sudskom postupku na način da *de facto* postaje gotovo neizbježno²⁴.

58. Na temelju te pretpostavke, za potrebe članka 14. Direktive 2004/48 zaključuje se sljedeće:

- Troškovi svojstveni opomeni u izvansudskom postupku u svrhu prestanka ponašanja koje predstavlja povredu izravno su i usko povezani s kasnijim sudskim postupkom, čak i ako se taj drugi postupak ne pokrene zbog uspjeha prvog postupka.
- Počinitelj povrede, kao stranka „koja nije uspjela u postupku” (s obzirom na to da je prihvatila opomenu u svrhu prestanka svojeg ponašanja), mora snositi troškove koji su mogli nastati za nositelja prava (stranku koja je uspjela u postupku), osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti.
- Počinitelju povrede nalaže se obveza snošenja troškova druge stranke jer, „[k]ao opće pravilo, tko povrijedi prava intelektualnog vlasništva, mora u cijelosti snositi ekonomske posljedice svojeg postupanja”²⁵.

59. Troškovi koji proizlaze iz opomene, koje, ponavljam, snosi počinitelj povrede, mogu u načelu uključivati nagrade za rad odvjetnika koji je sudjelovao u njezinu sastavljanju, čak i ako se nacionalnim pravom izričito ne zahtijeva da tu opomenu koja prethodi sudskom postupku sastavi odvjetnik. O tome ću govoriti u okviru razmatranja drugog prethodnog pitanja.

60. Ukratko, ne vidim prepreku tomu da se zbog svoje povezanosti s mogućim i neposrednim sudskim postupkom (čija bi svrha također bila prestanak utvrđene povrede koja se pripisuje određenoj osobi) troškovi, među ostalim, nagrade za rad odvjetnika, koji proizlaze iz opomene u izvansudskom postupku u okviru koje se od počinitelja povrede zahtijeva da prestane sa svojim ponašanjem, obuhvate člankom 14. Direktive 2004/48.

C. Drugo prethodno pitanje

61. Drugo prethodno pitanje sadržava dva potpitanja koja se mogu razmotriti zajedno.

62. Sud koji je uputio zahtjev želi znati ima li nositelj prava intelektualnog vlasništva „u načelu [...] pravo na naknadu svih troškova odvjetnika [...] ili, u svakom slučaju, pravo na naknadu odgovarajućeg i značajnog dijela tih troškova” ako:

- je počinitelj povrede fizička osoba izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti i
- nacionalni propisi za takav slučaj predviđaju da se takvi troškovi odvjetnika mogu nadoknaditi općenito ako je riječ o sporovima male vrijednosti.

²⁴ Ta se povezanost ojačava argumentom na koji se upućuje u očitovanjima stranaka: opomena je, osim što je njezin cilj izbjegavanje sudskog postupka, korisna za sprečavanje da se nositelju prava potencijalno naloži snošenje troškova ako izravno pokrene sudski postupak. Stranke tvrde da bi se oštećenik, u skladu s njemačkim pravom, ako naprosto odabere sudski postupak, izložio predvidljivom priznanju počinitelja povrede, što bi za nositelja prava (i žrtvu povrede) moglo značiti da neće snositi samo troškove sudskog postupka, nego i troškove počinitelja povrede. Oštećena stranka mogla bi u tim okolnostima „b[iti] odvrćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava”.

²⁵ Presuda od 18. listopada 2011., *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668, t. 49.)

63. Sud koji je uputio zahtjev u tu svrhu traži „[tumačenje] prav[a] Unije, osobito u pogledu članka 3., 13. i 14. Direktive 2004/48, članka 8. Direktive 2001/29 i članka 7. Direktive 2009/24 [...]”.

64. Točno je da se navedenim člancima Direktive 2001/29 i Direktive 2009/24 predviđaju mjere koje se odnose na zaštitu nositelja prava intelektualnog vlasništva koje je predmet nezakonitih postupanja.

65. Međutim, općenitost njihovih odredbi, u usporedbi s člankom 14. Direktive 2004/48, kojim se konkretno uređuju sudski troškovi i ostali troškovi u toj vrsti postupaka, upućuje na to da pozornost treba posvetiti potonjem članku, a zanemariti ostale.

66. Članak 14. Direktive 2004/48, kao što sam to naveo u mišljenju (od današnjeg dana) u predmetu *Nova Text*²⁶, nije bezuvjetan jer, osim što je riječ o „općem pravilu”, njime se državama članicama nalaže da osiguraju jedino naknadu opravdanih²⁷ i razmjernih²⁸ sudskih troškova.

67. Člankom 97.a stavkom 3. UrhG-a nedvojbeno se kao „potreban trošak”²⁹ kvalificira trošak koji je nastao zbog usluga odvjetnika koji je angažiran za sastavljanje opomene (pod uvjetom, logično, da je takva opomena opravdana). Čini se da sud koji je uputio zahtjev također zaključuje da je taj trošak nužan u ovom sporu.

68. Međutim, istom se odredbom UrhG-a ograničava, „u pogledu korištenja odvjetničkih usluga, naknada *potrebnih troškova*” na pravne nagrade koje proizlaze iz utvrđivanja vrijednosti spora na 1000 eura za svaki zahtjev za zabranu ili prestanak povrede koji je podnesen protiv pojedinca koji djeluje u tom svojstvu (odnosno ne kao prodavatelj robe ili pružatelj usluga ili poduzetnik).

69. Situacija koja je nastala slična je onoj iz predmeta *United Video Properties*. Dok se u tom predmetu belgijskim propisima utvrdio najviši iznos troškova za pomoć odvjetnika, ovdje se slično postiglo drugim sredstvom, odnosno utvrđivanjem vrijednosti postupka na 1000 eura ako je počinitelj povrede prava intelektualnog vlasništva pojedinac.

70. U tom sam predmetu smatrao da se člankom 14. Direktive 2004/48 uspostavlja načelo podložno izuzećima, „pozivajući se na načela opravdanosti i razmjernosti koja državama članicama pružaju veliku razinu slobode normativnog uređenja. Smatram da nacionalni zakonodavac samostalno može ocijeniti, vodeći računa o pravnoj kulturi i situaciji koja se odnosi na pomoć odvjetnika u Belgiji, među ostalim čimbenicima, koji je to prag iznad kojega nagrade za rad odvjetnika čija se naknada može tražiti od stranke koja nije uspjela u postupku prestaju biti opravdane”³⁰.

²⁶ Točka 34. mišljenja u predmetu *Nova Text* (C-531/20 ECLI)

²⁷ Presuda *United Video Properties*, točka 24.: „[...] članak 14. Direktive 2004/48 državama članicama nalaže da osiguraju jedino naknadu ‚opravdanih’ sudskih troškova. Osim toga, članak 3. stavak 1. te direktive, među ostalim, određuje da postupci koje propisuju države članice ne smiju biti nepotrebno skupi”.

²⁸ *Ibidem*, t. 29.: „[...] članak 14. Direktive 2004/48 predviđa da sudski troškovi koje snosi stranka koja nije uspjela u postupku moraju biti ‚razmjerni’. Pitanje jesu li ti troškovi razmjerni ne može se ipak ocjenjivati neovisno o troškovima koje je stranka koja je uspjela u postupku zaista imala zbog pomoći odvjetnika, ako su oni opravdani [...]”.

²⁹ U pogledu nužnosti troškova upućujem na svoje mišljenje u predmetu *Nova Text* (C-531/20 ECLI).

³⁰ Mišljenje u predmetu *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:201, t. 76.)

71. Sud je u presudi *United Video Properties* presudio da se sustav najviših tarifa za utvrđivanje odvetničkih nagrada koje snosi stranka koja ne uspije u postupku u načelu ne protivi Direktivi 2004/48, ali je to utvrđenje pojasnio na sljedeći način:

- Zahtjev za opravdanim troškovima „ne bi mogao, za potrebe provedbe članka 14. Direktive 2004/48 u državi članici, opravdati propis koji bi određivao paušalne tarife *koje su znatno niže od prosječnih tarifa koje se stvarno primjenjuju na odvetničke usluge u toj državi članici*”³¹.
- Nacionalni propis koji previđa takvu granicu za troškove treba osigurati, „s jedne strane, da ta granica odražava stvarne tarife koje se primjenjuju na odvetničke usluge u području intelektualnog vlasništva i, s druge strane, [sa stajališta razmjernosti] da stranka koja nije uspjela u postupku snosi barem *značajan i primjeren dio opravdanih troškova* koje je stvarno imala stranka koja je uspjela u postupku”³².

72. Iz tih pravnih pretpostavki može proizići odgovor na prvi dio drugog prethodnog pitanja: oštećenik u načelu ima pravo na potpunu naknadu ili barem znatan dio naknade troškova za odvetnikovo sastavljanje opomene u svrhu prestanka povrede ako se to sastavljanje smatra nužnim te je zatraženi iznos opravdan i razmjeran (što je na sudu koji je uputio zahtjev da ocijeni).

73. Tom se odgovoru ne protivi to da je počinitelj povrede prava intelektualnog vlasništva fizička osoba izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti. Ta mi se okolnost čini nevažnom sa stajališta članka 14. Direktive 2004/48, koji se odnosi na zaštitu prava oštećenika, čije je komercijalno iskorištavanje i u tim slučajevima smanjeno.

74. Žrtva povrede prava intelektualnog vlasništva može pretrpjeti posljedičnu štetu ako je povredu počinila fizička osoba neovisno o tome djeluje li ona izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti ili u okviru obavljanja tih djelatnosti.

75. Intenzitet te štete može se, ovisno o slučaju, razlikovati (logično je pretpostaviti da je šteta veća u drugom slučaju), ali kako bi se nadoknadila u cijelosti³³, mora biti riječ o naknadi štete iz članka 13. Direktive 2004/48, a ne o „sudskim troškovima” iz njezina članka 14.

76. Ako se pravilom koje se na temelju članka 97.a stavka 3. UrhG-a primjenjuje na fizičke osobe koje su počinitelji štete i koje djeluju izvan svoje profesionalne ili gospodarske djelatnosti ne bi priznale iznimke, ono ne bi bilo u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48, koji se tumači na način koji sam upravo iznio. Tim bi se pravilom nerijetko zagovarala naknada „vrlo malih” iznosa u odnosu na nagrade koje se uobičajeno primjenjuju, čime se ne bi poštovali kriteriji iz presude *United Video Properties*³⁴.

77. Međutim, to pravilo nije strogo i njemački ga sudovi mogu ne primijeniti i utvrditi veći iznos kao referentnu vrijednost (kako bi se na njega primijenio odgovarajući postotak), ako tome idu u prilog razlozi pravičnosti, ovisno o „posebnim okolnostima konkretnog slučaja”.

³¹ Presuda *United Video Properties*, t. 26. Moje isticanje

³² *Ibidem*, t. 30. Moje isticanje

³³ Ponovno vidjeti presudu od 18. listopada 2011., *Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668)* i točku 49., koja se citira u točki 58.

³⁴ U tom predmetu društvo Koch Media tvrdi da svojim odvetnicima mora platiti točnu tarifu obračunanu na stvarnu vrijednost predmeta (20 000 eura), a nadoknadit će mu se samo dio koji odgovara iznosu od 1000 eura.

78. Unatoč tomu, moglo bi se prigovoriti da nacionalno pravilo nije u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48: u skladu s tom odredbom, stranci koja uspije u postupku trebaju se nadoknaditi opravdani sudski troškovi, „osim ako to nije dopušteno zbog pravičnosti”, dok se, kao što to navodi sud koji je uputio zahtjev, člankom 97.a stavkom 3. UrhG-a upravo preinačuje pravilo.

79. Ne smatram da je taj prigovor dovoljan kako bi se odstupilo od primjene nacionalnog pravila ako ga se tumači u skladu s pravom Unije tako da se u konačnici rezultat tog tumačenja podudara s odredbama potonjeg prava.

80. Upućivanjem na pravičnost u objema odredbama (članku 97.a stavku 3. UrhG-a i članku 14. Direktive 2004/48) omogućuje se nacionalnom sudu da poveća nagrade koje se mogu naplatiti ako je nagrade koje proizlaze iz stroge primjene nacionalnog pravila moguće nadoknaditi samo u iznosu koji je mnogo manji od opravdanog i razmjernog iznosa.

81. Stoga se slažem s Komisijinim mišljenjem kad tvrdi da se „[...] člankom 97.a UrhG-a nacionalnom sudu pruža dovoljan manevarski prostor da u svakom slučaju ocijeni je li primjena ograničenja zbog činjenica iz spora nepravična”³⁵.

82. Stoga sud koji je uputio zahtjev treba provesti dvostruku provjeru, a Sud to ne može učiniti umjesto njega:

- Kao prvo, treba provjeriti podrazumijeva li ograničenje vrijednosti predmeta u tim slučajevima to da su odvjetnikove nagrade koje se mogu tražiti od počinitelja povrede mnogo manje od uobičajene tarife (ili prosječne tarife) za opomene u izvansudskim postupcima.
- Kao drugo, kad bi ta okolnost postojala, mogao bi zbog razloga pravičnosti povećati iznos tih nagrada dok ne dosegnu opravdanu i razmjernu razinu.

83. U okviru provedbe tih ocjena, sud koji je uputio zahtjev ničim se ne sprečava da odvagne utjecaj, među ostalim, čimbenika koje on sam navodi u drugom dijelu drugog prethodnog pitanja: „aktualnos[t] djela, trajanj[e] objave” ili da se povreda sastojala od stavljanja javnosti na raspolaganje zaštićenog djela „posredstvom besplatnog preuzimanja, svim članovima platforme za razmjenu na kojoj ne postoji upravljanje digitalnim pravima”.

V. Zaključak

84. S obzirom na prethodno navedeno, predlažem Sudu da Landgerichtu Saarbrücken (Zemaljski sud u Saarbrückenu, Njemačka) odgovori na sljedeći način:

- „1. Članak 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da obuhvaća troškove (nagrade) za rad odvjetnika koji su nastali nositelju prava intelektualnog vlasništva povodom opomene upućene izvansudskim putem počinitelju povrede kako bi prestao s povredom tih prava, kao koraka koji prethodi podnošenju sudske tužbe s istim ciljem.

³⁵ Točka 33. njezinih pisanih očitovanja

2. Članak 14. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da s njime nije neusklađeno nacionalno pravilo kojim se, radi izračuna nagrada koje se mogu tražiti od počinitelja povrede za odvjetnikovo sastavljanje opomene u izvansudskom postupku u svrhu prestanka povrede, ograničava vrijednost predmeta na 1000 eura, ako je povredu prava počinila fizička osoba koja djeluje izvan svoje profesionalne ili komercijalne djelatnosti, pod uvjetom da se nacionalnim pravilom sudu dopušta da u određenom slučaju ne poštuje to ograničenje zbog razloga pravičnosti.
3. Kako bi se utvrdilo jesu li nagrade za rad odvjetnika, koje se mogu tražiti od počinitelja povrede, opravdane i razmjerne, sud treba uzeti u obzir sve relevantne čimbenike. Među tim čimbenicima mogu se navesti aktualnost zaštićenog djela, trajanje objave ili okolnost da se povreda sastojala od stavljanja tog zaštićenog djela na raspolaganje javnosti, posredstvom besplatnog preuzimanja, na platformi za razmjenu na kojoj ne postoji upravljanje digitalnim pravima.”