



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

28. travnja 2022.\*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Prava intelektualnog vlasništva – Direktiva 2004/48/EZ – Članak 3. – Opća obveza u vezi s mjerama, postupcima i pravnim sredstvima potrebnima za osiguravanje provedbe prava intelektualnog vlasništva – Članak 14. – Pojam ‚opravdani i razmjerni sudski troškovi‘ – Patentni zastupnik – Nemogućnost nacionalnog suda da ocijeni opravdanost i razmjernost troškova koji su naloženi neuspješnoj stranci”

U predmetu C-531/20,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka), odlukom od 24. rujna 2020., koju je Sud zaprimio 19. listopada 2020., u postupku

**NovaText GmbH**

protiv

**Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,**

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: I. Jarukaitis, predsjednik vijeća, M. Ilešić (izvjestitelj) i D. Gratsias, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za NovaText GmbH, V. Feurstein, *Rechtsanwalt*,
- za Europsku komisiju, G. Braun i S. L. Kalèda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 11. studenoga 2021.,

donosi sljedeću

\* Jezik postupka: njemački

## Presudu

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. stavka 1. i članka 14. Direktive 2004/48/EZ 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.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva NovaText GmbH i Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (u daljnjem tekstu: Sveučilište u Heidelbergu) o određivanju troškova koji proizlaze iz zajedničkog sudjelovanja odvjetnika i stručnjaka kvalificiranog kao „patentni zastupnik” (*Patentanwalt*) u sudskom postupku u području povrede žigova Europske unije čiji nositelj je to sveučilište.

## Pravni okvir

### *Pravo Unije*

- 3 Uvodne izjave 10. i 17. Direktive 2004/48 glase:

„(10) Cilj je ove Direktive usklađivanje zakonodavnih sustava radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite [intelektualnog vlasništva] na unutarnjem tržištu.

[...]

(17) Mjere, postupci i pravna sredstva predviđeni ovom Direktivom trebali bi se odrediti u svakom slučaju na takav način da se propisno vodi računa o posebnim značajkama tog slučaja, uključujući i posebna obilježja svakog prava intelektualnog vlasništva i, kada je primjereno, namjernu ili nenamjernu prirodu povrede.”
- 4 U skladu s člankom 1. te direktive, naslovljenom „Predmet”:

„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 Člankom 2. stavkom 1. navedene direktive, naslovljenim „Područje primjene”, propisuje se:

„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 Poglavlje II. te direktive sadržava članke 3. do 15., koji se odnose na mjere, na postupke i na pravna sredstva uređene Direktivom 2004/48.

7 Člankom 3. Direktive 2004/48, naslovljenim „Opća obveza”, određuje se:

„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 pošten 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 [...] primjenjivati na takav način da se izbjegne stvaranje zapreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.”

8 U skladu s člankom 14. te direktive, naslovljenim „Sudski troškovi”:

„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.”

### **Njemačko pravo**

9 Člankom 140. Gesetza über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (Zakon o zaštiti žigova i drugih razlikovnih znakova) od 25. listopada 1994. (BGBl. 1994. I, str. 3082.), u verziji koja se primjenjuje na glavni postupak (u daljnjem tekstu: MarkenG), naslovljenim „Sporovi u području razlikovnih znakova” u stavku 3. određuje se:

„Od troškova nastalih zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sporu u području razlikovnih znakova, mogu se naknaditi nagrade predviđene u članku 13. [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Zakon o nagradama za rad odvjetnika) od 5. svibnja 2004. (BGBl. 2004. I, str. 718.)] kao i nužni troškovi navedenog zastupnika.”

10 Na temelju članka 125.e stavka 5. MarkenG-a, članak 140. stavak 3. MarkenG-a primjenjuje se *mutatis mutandis* na postupke pred sudom nadležnim za žigove Europske unije.

### **Glavni postupak i prethodna pitanja**

11 Sveučilište u Heidelbergu podnijelo je tužbu za prestanak povrede protiv društva NovaText zbog povrede svojih žigova Europske unije te je na temelju prava žiga podnijelo naknadne zahtjeve. Spor je okončan sudskom nagodbom. Rješenjem od 23. svibnja 2017. Landgericht Mannheim (Zemaljski sud u Mannheimu, Njemačka), kao prvostupanjski sud za žigove Europske unije, naložio je društvu NovaText snošenje troškova te je vrijednost predmeta spora odredio na 50 000 eura. Tužba koju je to društvo podnijelo odbijena je.

12 Odvjetnik Sveučilišta u Heidelbergu u tužbi se pozvao na sudjelovanje patentnog zastupnika te je u postupku odlučivanja o troškovima potvrdio da je taj patentni zastupnik zaista sudjelovao u postupku. Naveo je da je svaki podnesak bio usuglašen s navedenim patentnim zastupnikom te da je potonji na taj način sudjelovao i u pregovorima o nagodbi iako su se telefonski razgovori vodili samo između odvjetnika stranaka.

- 13 Rješenjem od 8. prosinca 2017. Landgericht Mannheim (Zemaljski sud u Mannheimu) odredio je iznos troškova koje treba naknaditi Sveučilištu u Heidelbergu na 10 528,95 eura, od čega 4867,70 eura na ime troškova patentnog zastupnika za prvostupanjsku tužbu i 325,46 eura na ime sudjelovanja tog zastupnika u žalbenom postupku.
- 14 Oberlandesgericht Karlsruhe (Visoki zemaljski sud u Karlsruheu, Njemačka), kojemu je društvo NovaText podnijelo žalbu protiv tog rješenja, odbio je njegovu žalbu. Taj sud smatrao je da je pred njim pokrenut postupak u području žigova i razlikovnih znakova u smislu članka 140. stavka 3. MarkenG-a, tako da, protivno uobičajenom sustavu naknade troškova u okviru građanskih sporova, nije potrebno ispitati je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo „nužno za ostvarivanje sudske zaštite” ili je predstavljalo „dodatnu vrijednost” u usporedbi s uslugom odvjetnika kojeg je angažiralo Sveučilište u Heidelbergu. Prema mišljenju navedenog suda, trebalo je smatrati da je tekst te odredbe nacionalnog prava u skladu s Direktivom 2004/48 i da bi tumačenje navedene odredbe prema kojem bi trebalo ispitati je li angažiranje patentnog zastupnika bilo nužno protivno cilju nacionalnog zakonodavca, što isključuje mogućnost tumačenja u skladu s člankom 140. stavkom 3. MarkenG-a.
- 15 Svojom žalbom pred sudom koji je uputio zahtjev, Bundesgerichtshofom (Savezni vrhovni sud, Njemačka), društvo NovaText zahtijeva ukidanje rješenja o određivanju troškova, u dijelu u kojem su mu naloženi troškovi patentnog zastupnika.
- 16 Sud koji je uputio zahtjev ističe da uspjeh žalbe u biti ovisi o tumačenju članka 3. stavka 1. i članka 14. Direktive 2004/48. U tom pogledu on pojašnjava da je, smatrajući da se za troškove patentnog zastupnika na temelju članka 140. stavka 3. MarkenG-a može zahtijevati naknada, Oberlandesgericht Karlsruhe (Visoki zemaljski sud u Karlsruheu) postupio u skladu s ustaljenom sudskom praksom Bundesgerichtshofa (Savezni vrhovni sud) i sa široko prihvaćenim mišljenjem u nacionalnoj pravnoj doktrini.
- 17 Međutim, s obzirom na presudu od 28. srpnja 2016., United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), sud koji je uputio zahtjev dvoji o usklađenosti članka 140. stavka 3. MarkenG-a s člankom 3. stavkom 1. i člankom 14. Direktive 2004/48. Prije svega, smatra da bi se automatska naknada troškova u vezi s djelovanjem patentnog zastupnika čije sudjelovanje zapravo nije bilo „nužno za ostvarivanje sudske zaštite” mogla pokazati nepotrebno skupom, osobito u slučaju kada je zadatak koji je obavio taj zastupnik na isti način mogao obaviti odvjetnik specijaliziran za industrijsko vlasništvo kojeg je dotična stranka već angažirala. U tom pogledu sud koji je uputio zahtjev pojašnjava da je u pogledu izvansudskog ostvarivanja sudske zaštite i osobito u pogledu sudjelovanja patentnog zastupnika u opomeni na temelju prava žiga već presudio da primjena članka 140. stavka 3. MarkenG-a po analogiji nije moguća te da se stoga naknada troškova u vezi sa sudjelovanjem navedenog zastupnika može zahtijevati samo ako je to sudjelovanje bilo nužno.
- 18 Zatim, uzimajući u obzir činjenicu da se, kao što to proizlazi iz njezine uvodne izjave 10., Direktivom 2004/48 treba osigurati visoka razina zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu i da u skladu s člankom 3. stavkom 2. te direktive postupci i pravna sredstva koji se njome predviđaju moraju odvrćati od povrede, čini se opravdanim iz naknade isključiti prekomjerne troškove zbog neuobičajeno visokih nagrada za rad koje su dogovorili uspješna stranka u sporu i njezin odvjetnik ili zbog toga što je odvjetnik pružao usluge koje se ne smatraju nužnima za osiguravanje provedbe dotičnog prava intelektualnog vlasništva.

- 19 Naposljetku, naknada troškova u vezi s djelatnošću patentnog zastupnika čije sudjelovanje nije bilo „nužno za ostvarivanje sudske zaštite” mogla bi biti nerazmjerna u smislu članka 14. Direktive 2004/48 jer se naknadom tih troškova ne uzimaju dovoljno u obzir posebne značajke konkretnog slučaja.
- 20 U tim je okolnostima Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Trebali li članak 3. stavak 1. i članak 14. Direktive [2004/48] tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis kojim se predviđa da neuspješna stranka ima obvezu nadoknade troškova koji su stranci koja uspije u postupku nastali zbog sudjelovanja patentnog zastupnika u sudskom postupku koji se odnosi na žigovno pravo, neovisno o tome je li sudjelovanje patentnog zastupnika bilo nužno za ostvarivanje sudske zaštite?”

### **O prethodnom pitanju**

- 21 Najprije valja podsjetiti na to da je u okviru postupka suradnje između nacionalnih sudova i Suda uspostavljene u članku 267. UFEU-a, na Sudu da nacionalnom sudu pruži koristan odgovor koji će mu omogućiti da riješi spor koji se pred njim vodi. U tom smislu Sud će, prema potrebi, preoblikovati pitanja koja su mu postavljena. Naime, zadaća je Suda tumačiti sve odredbe prava Unije kada je to potrebno nacionalnim sudovima radi rješavanja predmeta u kojima vode postupke, čak i ako te odredbe nisu izričito naveli u pitanjima koja su uputili Sudu (presuda od 17. lipnja 2021., M. I. C. M., C-597/19, EU:C:2021:492, t. 38. i navedena sudska praksa).
- 22 Sud u tom pogledu može iz svih podataka koje je dostavio nacionalni sud, a osobito iz obrazloženja odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, izvesti one elemente tog prava koje treba tumačiti, uzimajući u obzir predmet spora (presuda od 17. lipnja 2021., M. I. C. M., C-597/19, EU:C:2021:492, t. 39. i navedena sudska praksa).
- 23 Kao prvo, u svojem pitanju, osim članka 14. Direktive 2004/48, sud koji je uputio zahtjev poziva se na njezin članak 3. stavak 1. Međutim, valja istaknuti da, kada je riječ o općoj obvezi koja je na temelju tog članka 3. na državama članicama u dijelu koji se odnosi na kriterije koje trebaju ispunjavati mjere, postupci i pravna sredstva potrebna za osiguranje provedbe prava intelektualnog vlasništva, i stavak 2. tog članka sadržava elemente koji su relevantni za analizu postavljenog pitanja. Usto, kao što to proizlazi iz točke 18. ove presude, na njega se poziva i sud koji je uputio zahtjev.
- 24 U tom pogledu, s jedne strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive 2004/48, te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti, među ostalim, poštene i pravične i ne smiju biti nepotrebno skupi. S druge strane, u skladu sa stavkom 2. tog članka, te mjere, postupci i pravna sredstva moraju biti učinkoviti i razmjerni i moraju odvrćati od povrede te se moraju primjenjivati na takav način da se osigura zaštita protiv njihove zlouporabe.
- 25 Kao drugo, kada je riječ o tome da su troškovi koje ima uspješna stranka u sporu „nužni za ostvarivanje sudske zaštite”, na što se poziva sud koji je uputio zahtjev, valja utvrditi da članak 14. Direktive 2004/48 ne poznaje takav kriterij. Naime, u skladu s tim člankom 14. sudski troškovi i ostali troškovi koji se mogu nadoknaditi moraju biti „opravdani i razmjerni”.

- 26 Međutim, s obzirom na to da izrazi „opravdani i razmjerni troškovi” iz te odredbe ne sadržavaju nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica, njih treba u cijeloj Europskoj uniji tumačiti autonomno i ujednačeno, neovisno o kvalifikacijama korištenima u državama članicama, uzimajući u obzir tekst odredbe o kojoj je riječ kao i njezin kontekst i ciljeve koji se žele postići propisom kojeg je dio (vidjeti po analogiji presudu od 30. studenoga 2021., LR *Generālprokuratūra*, C-3/20, EU:C:2021:969, t. 79. i navedenu sudsku praksu).
- 27 Kao treće, kao što to proizlazi iz odluke kojom se upućuje zahtjev, *Oberlandesgericht Karlsruhe* (Visoki zemaljski sud u Karlsruheu) presudio je da u konkretnom slučaju ne treba tumačiti članak 140. stavak 3. *MarkenG*-a na način da je na nacionalnom sudu da ispita je li angažiranje patentnog zastupnika nužno, osobito jer je takvo tumačenje te odredbe nacionalnog prava očito protivno cilju nacionalnog zakonodavca.
- 28 Stoga se činjenica da je podnio ovaj zahtjev za prethodnu odluku, jednako kao i šutnja suda koji ga je uputio u tom pogledu, mogu razumjeti na način da moguća neusklađenost dotične odredbe nacionalnog prava, osobito u pogledu kriterija koji proizlaze iz članka 14. Direktive 2004/48, poput onih koji se navode u točkama 25. i 26. ove presude, može proizlaziti ne iz teksta same te odredbe, nego iz njegova uobičajenog tumačenja u nacionalnom pravnom poretku.
- 29 Kao četvrto i posljednje, kao što je to u biti nezavisni odvjetnik naveo u točki 27. svojega mišljenja, dvojbe suda koji je uputio zahtjev ne odnose se toliko na kvalifikaciju troškova u vezi sa sudjelovanjem patentnog zastupnika koliko na činjenicu da se bezuvjetno i automatski nalažu neuspješnoj stranci. Tim automatizmom isključuje ih se iz sudskog nadzora u pogledu njihove opravdanosti i razmjernosti.
- 30 S obzirom na ta razmatranja, valja preformulirati postavljeno pitanje na način da sud koji je uputio zahtjev njime u biti pita treba li članke 3. i 14. Direktive 2004/48 tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis ili njegovo tumačenje koje nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak u području primjene te direktive onemogućuje da u svakom slučaju koji se pred njim vodi valjano uzme u obzir njegove posebne značajke kako bi ocijenio jesu li sudski troškovi koje je imala uspješna stranka u sporu opravdani i razmjerni.
- 31 Kao što je to navedeno u njezinoj uvodnoj izjavi 10., cilj Direktive 2004/48 je usklađivanje zakonodavstava država članica u vezi sa sredstvima za provedbu prava intelektualnog vlasništva radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite tog vlasništva na unutarnjem tržištu.
- 32 U tu se svrhu Direktiva 2004/48, sukladno njezinu članku 1., odnosi na sve mjere, postupke i pravna sredstva potrebna radi osiguranja provedbe prava intelektualnog vlasništva. U članku 2. stavku 1. te direktive navedeno je da se te mjere, postupci i pravna sredstva primjenjuju na svaku povredu tih prava, predviđenu pravom Unije i/ili nacionalnim pravom dotične države članice.
- 33 Međutim, odredbe Direktive 2004/48 ne uređuju sve aspekte povezane s pravom intelektualnog vlasništva, nego samo one koji su svojstveni, s jedne strane, poštovanju tih prava i, s druge strane, njihovim povredama, propisujući djelotvorna pravna sredstva za sprečavanje, prestanak ili naknadu svake povrede postojećeg prava intelektualnog vlasništva (presuda od 16. srpnja 2015., *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, t. 73. i navedena sudska praksa).

- 34 Usto, prilikom donošenja Direktive 2004/48 zakonodavac Unije odlučio je provesti minimalno usklađivanje u pogledu poštovanja prava intelektualnog vlasništva općenito (presuda od 9. srpnja 2020., *Constantin Film Verleih*, C-264/19, EU:C:2020:542, t. 36. i navedena sudska praksa).
- 35 Pravila u vezi sa sudskim troškovima iz članka 14. Direktive 2004/48 dio su pravila o mjerama, postupcima i pravnim sredstvima potrebnima za osiguranje provedbe prava intelektualnog vlasništva predviđenih u njezinu poglavlju II.
- 36 Konkretno, s jedne strane, člankom 14. Direktive 2004/48 utvrđuje se načelo prema kojem opravdane i razmjerne sudske i ostale troškove koje je imala uspješna stranka u sporu, kao opće pravilo, snosi neuspješna stranka.
- 37 Dakle, cilj te odredbe je povećati razinu zaštite intelektualnog vlasništva, izbjegavajući mogućnost da oštećena stranka bude odvrćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava (presuda od 16. srpnja 2015., *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, t. 77. i navedena sudska praksa).
- 38 To je usto u skladu kako s općim ciljem Direktive 2004/48, kojom se nastoji postići usklađivanje zakonodavnih sustava država članica radi osiguravanja visoke, jednake i istovrsne razine zaštite intelektualnog vlasništva, tako i s posebnim ciljem te odredbe, izbjegavanjem mogućnosti da oštećena stranka bude odvrćena od pokretanja postupka u svrhu zaštite svojih prava intelektualnog vlasništva. Naime, u skladu s navedenim ciljevima, tko povrijedi prava intelektualnog vlasništva mora u cijelosti snositi ekonomske posljedice svojeg postupanja (presuda od 18. listopada 2011., *Realchemie Nederland*, C-406/09, EU:C:2011:668, t. 49.).
- 39 S druge strane, u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48, pravilo raspodjele tih troškova ne primjenjuje se ako pravičnost zabranjuje nalaganje troškova koji su nastali uspješnoj stranci u sporu čak i ako su opravdani i razmjerni.
- 40 Prije svega, kad je riječ o doseg pojma „sudski troškovi” koje mora naknaditi stranka koja nije uspjela u postupku, koji je sadržan u članku 14. Direktive 2004/48, Sud je već presudio da taj pojam obuhvaća, među ostalim, i nagrade za rad odvjetnika, s obzirom na to da ta direktiva ne sadržava nijedan element na temelju kojeg se može zaključiti da su ti troškovi, koji uobičajeno čine značajan dio troškova postupka čiji je cilj osiguravanje prava intelektualnog vlasništva, isključeni iz područja primjene tog članka (presuda od 28. srpnja 2016., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, t. 22.).
- 41 Ništa se u Direktivi 2004/48 ne protivi ni tomu da se za troškove zastupnika, poput patentnog zastupnika, kojeg je nositelj prava angažirao pojedinačno ili zajedno s odvjetnikom, u načelu smatra da mogu ulaziti u pojam „sudski troškovi”, pod uvjetom da ti troškovi neposredno i izravno proizlaze iz samog postupka, kao što je to u biti nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 26. svojeg mišljenja.
- 42 Takav izvor može se priznati kao trošak zastupnika koji je na temelju nacionalnog prava ovlašten zastupati nositelje prava intelektualnog vlasništva u postupcima pred nadležnim sudovima obuhvaćenim Direktivom 2004/48 u vezi s, među ostalim, sastavljanjem podnesaka u postupku od strane takvog zastupnika ili njegovom nazočnošću na raspravama koje se po potrebi održavaju u okviru tih postupaka. Nije isključeno ni da se takav izvor može priznati i kao trošak u vezi sa sudjelovanjem takvog zastupnika u postupcima za postizanje mirnog rješenja spora, osobito u sporu koji se već vodi pred nekim sudom.

- 43 Točno je i da je Sud u točkama 39. i 40. presude od 28. srpnja 2016., *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), u biti presudio da ako su usluge stručnog savjetnika izravno i usko povezane s predmetnim sudskim postupkom za osiguranje provedbe prava intelektualnog vlasništva, troškovi vezani za pomoć tog savjetnika ulaze u „ostale troškove” u smislu članka 14. Direktive 2004/48.
- 44 Međutim, ta kvalifikacija ulazi u poseban činjenični kontekst predmeta u kojem je donesena ta presuda, u kojem nije bilo lako odrediti je li se glavni postupak odnosio na „troškove identifikacije i istraživanja” koji često nastanu prije sudskog postupka i koji tako ne ulaze nužno u područje primjene članka 14. navedene direktive, nego njezina članka 13. u vezi s naknadom štete koja je nastala nositelju prava ili pak na usluge koje su nužne za ostvarivanje sudske zaštite.
- 45 Zatim, s jedne strane, članak 14. te direktive državama članicama nalaže da osiguraju jedino naknadu „opravdanih” sudskih troškova. Taj zahtjev koji se primjenjuje na „sudske troškove” i na „druge troškove” u smislu te odredbe odražava opću obvezu propisanu u članku 3. stavku 1. Direktive 2004/48, prema kojem države članice moraju osigurati, među ostalim, da mjere, postupci i pravna sredstva potrebni za osiguranje provedbe prava intelektualnog vlasništva ne budu nepotrebno skupi (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, t. 24.).
- 46 Tako je Sud presudio da nisu opravdani prekomjerni troškovi zbog neuobičajeno visokih nagrada za rad koje su dogovorili stranka koja je uspjela u postupku i njezin odvjetnik ili zbog toga što je odvjetnik pružao usluge koje se ne smatraju nužnima za osiguranje poštovanja predmetnog prava intelektualnog vlasništva (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, t. 25.).
- 47 S druge strane, člankom 14. Direktive 2004/48 predviđa se da sudski i ostali troškovi koje snosi stranka koja nije uspjela u postupku moraju biti „razmjerni”.
- 48 U tom pogledu Sud je presudio da se pitanje jesu li ti troškovi razmjerni ne može ocjenjivati neovisno o troškovima koje je stranka koja je uspjela u postupku zaista imala zbog pomoći odvjetnika, ako su oni „opravdani” u smislu točke 45. ove presude. Naime, iako zahtjev razmjernosti ne podrazumijeva da stranka koja nije uspjela u postupku mora nužno naknaditi sve troškove koje je imala druga stranka, on ipak nameće da potonja stranka ima pravo na naknadu barem značajnog i primjerenog dijela opravdanih troškova koje je stvarno imala (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, t. 29.).
- 49 Naposljetku, u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48 u vezi s njezinom uvodnom izjavom 17., nadležni sud mora biti u mogućnosti u svim slučajevima provjeriti opravdanost i razmjernost sudskih troškova koje je imala uspješna strana u sporu, na ime sudjelovanja zastupnika, poput patentnog zastupnika, i to povrh slučajeva u kojima je takav nadzor nužan na temelju tog članka 14. zbog pravičnosti.
- 50 Točno je da je Sud presudio da je nacionalni propis kojim se predviđaju paušalne tarife u načelu u skladu s člankom 14. Direktive 2004/48. Međutim, Sud je pojasnio da se tim tarifama mora osigurati to da troškovi čije se snošenje na temelju tog nacionalnog propisa može naložiti neuspješnoj stranci budu opravdani i da ni najviši iznosi koji se mogu zahtijevati na ime tih troškova ne budu preniski u odnosu na tarife koje patentni zastupnik uobičajeno zaračunava (vidjeti u tom smislu presudu od 28. srpnja 2016., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, t. 25., 26., 30. i 32.).

- 51 Tako se iz te sudske prakse ne može zaključiti da prilikom korištenja te margine prosudbe države članice mogu isključiti neku kategoriju sudskih troškova ili ostalih troškova iz ikakvog sudskog nadzora njihove opravdanosti i razmjernosti.
- 52 S obzirom na prethodna razmatranja, kao prvo, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 39. svojega mišljenja, automatska primjena nacionalne odredbe poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku može značiti da se u određenim slučajevima povređuje opća obveza predviđena u članku 3. stavku 1. Direktive 2004/48, na temelju koje, među ostalim, postupci koje uspostavljaju države članice ne trebaju biti nepotrebno skupi.
- 53 Kao drugo, takva primjena odredbe te vrste može odvratiti pretpostavljenog nositelja prava od toga da pokrene sudski postupak radi osiguranja provedbe svojega prava zbog bojazni da će ako ne uspije u sporu morati snositi vrlo visoke sudske troškove, protivno cilju Direktive 2004/48, kojom se osobito nastoji zajamčiti visoka razina zaštite intelektualnog vlasništva na unutarnjem tržištu.
- 54 Kao treće, kao što je to u biti nezavisni odvjetnik također istaknuo u točki 49. svojeg mišljenja, bezuvjetno i automatsko uzimanje u obzir troškova jednostavnom izjavom zastupnika stranke u postupku, a da ih pritom nacionalni sud ne može ocijeniti u pogledu njihove opravdanosti i razmjernosti u odnosu na dotični spor, moglo bi dovesti do toga da se takva odredba zloupotrebljava povredom opće obveze predviđene u članku 3. stavku 2. Direktive 2004/48.
- 55 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članke 3. i 14. Direktive 2004/48 treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis ili njegovo tumačenje koje nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak u području primjene te direktive onemogućuje da u svakom slučaju koji se pred njim vodi valjano uzme u obzir njegove posebne značajke kako bi ocijenio jesu li sudski troškovi koje je imala uspješna stranka u sporu opravdani i razmjerni.

### **Troškovi**

- 56 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

**Članke 3. i 14. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva treba tumačiti na način da im se protivi nacionalni propis ili njegovo tumačenje koje nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak u području primjene te direktive onemogućuje da u svakom slučaju koji se pred njim vodi valjano uzme u obzir njegove posebne značajke kako bi ocijenio jesu li sudski troškovi koje je imala uspješna stranka u sporu opravdani i razmjerni.**

Potpisi