



## Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY  
przedstawiona w dniu 5 kwietnia 2016 r.<sup>1</sup>

**Sprawa C-57/15**

**United Video Properties Inc.**  
**przeciwko**  
**Telenet NV**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

złożony przez Hof Van Beroep te Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii, Belgia)]

Prawo własności intelektualnej — Dyrektywa 2004/48/WE — Artykuł 14 — Koszty sądowe —  
Zwrot kosztów zastępcy prawnego i kosztów biegłego — Maksymalna granica wysokości  
wynagrodzenia zastępcy prawnego

<sup>1</sup> — Język oryginału: hiszpański.

1. Pytania kierowane przez Hof Van Beroep te Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii, Belgia) w niniejszym odesłaniu prejudycjalnym mają najwyraźniej ograniczony zakres, niemniej jednak w rzeczywistości poruszają delikatne kwestie prawne. Pomimo że zasadniczo dotyczą one tylko zgodności z prawem Unii niektórych krajowych przepisów prawnych (w niniejszej sprawie Belgii) odnoszących się do zwrotu niektórych kosztów związanych z postępowaniem, ciążących na stronie przegrywającej to postępowanie, to jednak stanowią podstawę dla szerszych rozważań w sprawie wpływu prawa Unii na ustawy dotyczące postępowania cywilnego państw członkowskich.

2. Wątpliwości sądu odsyłającego powstają przy stosowaniu belgijskiego systemu (ustawy i orzecznictwa sądu najwyższego) do kosztów z tytułu wynagrodzeń adwokatów i biegłych w ramach postępowania sądowego w sprawie ochrony praw własności intelektualnej. Z uwagi na to, iż istnieje szczególny przepis odnośnie do kosztów postępowania w dyrektywie 2004/48/WE<sup>2</sup>, to na tym przepisie powinno się oprzeć zasadniczo uregulowanie procesowe każdego państwa członkowskiego. Problem dotyczy tego, jak pogodzić – w miarę możliwości – kodeks postępowania cywilnego z doktryną belgijskiego sądu najwyższego, które mają zastosowanie ogólnie do każdego rodzaju postępowania, z przepisem „sektorowym” prawa Unii, dotyczącym specjalnie postępowań w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

3. W niektórych dyrektywach – wśród nich w omawianej dyrektywie 2004/48, która stanowi tytuł legitymujący kompetencję Trybunału Sprawiedliwości w danej sprawie, która w przeciwnym razie należałaby do wyłącznej kompetencji państw członkowskich – można dostrzec cel w postaci harmonizacji niektórych przepisów proceduralnych tych państw. Zakres zastosowania tych dyrektyw jest logicznie ograniczony do jednego lub kilku szczególnych sektorów (m.in. własności intelektualnej, ochrony konkurencji, środowiska naturalnego, ochrony konsumentów). Powielanie „sektorowych” przepisów proceduralnych – które nie są zawsze ze sobą spójne – i które muszą zostać transponowane do krajowych porządków prawnych, może powodować niepożądaną konsekwencję w postaci fragmentaryzacji prawa procesowego tych państw, które zdołały po wielu latach znakomitego wysiłku kodyfikacyjnego ustanowić ogólne ustawy proceduralne celem zastąpienia dokładnie uprzedniej wielości postępowań i zredukowania ich do jednego wspólnego.

4. W niniejszej sprawie chodzi o ustalenie, po pierwsze, kwot odpowiadających wynagrodzeniu adwokata strony wygrywającej, jakie powinna zapłacić strona przegrywająca sprawę w świetle belgijskiego przepisu, który przewiduje w tym celu górną granicę. Po drugie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie biegłych, to trudność z uwagi na orzecznictwo belgijskiego sądu kasacyjnego w tym zakresie nie dotyczy zasadniczo jego obliczenia, co samego powstania obowiązku zapłaty. Wątpliwość dotyczy tego, czy ustanowienie takiej granicy oraz kryterium orzeczniczego są zgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48.

5. Odesłanie prejudycjalne pozwoli na ustalenie, czy państwa członkowskie korzystają z określonego zakresu swobody ustawodawczej w celu konfiguracji systemu zwrotu kosztów procesowych ciążących na stronie przegrywającej, czy też są one ograniczone do określonych maksymalnych granic lub też wyłączona jest możliwość przeniesienia kosztów, jeżeli w obydwu przypadkach postępowania objęte są zakresem stosowania dyrektywy 2004/48.

2 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32, zwana dalej „dyrektywą 2004/48”).

## I – Ramy prawne

### A – Prawo Unii

#### 1. Dyrektywa 2004/48

#### 6. Zgodnie z motywami 4, 5, 10 i 26:

„(4) Wszystkie państwa członkowskie oraz Wspólnota jako taka, w zakresie spraw zgodnych ze swoimi kompetencjami, na poziomie międzynarodowym są związane porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (»TRIPs«), zatwierdzonym jako część wielostronnych negocjacji Rundy Urugwajskiej decyzją Rady 94/800/WE [Dz.U. 1994, L 336, s. 1] i zawartym w ramach Światowej Organizacji Handlu.

(5) Porozumienie TRIPs zawiera w szczególności postanowienia dotyczące środków realizacji praw własności intelektualnej; są to wspólne normy, stosowane na poziomie międzynarodowym i wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich. Niniejsza dyrektywa nie powinna wpływać na zobowiązania międzynarodowe państw członkowskich, ze zobowiązaniami w ramach porozumienia TRIPs włącznie.

[...]

(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie systemów prawnych w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym.

[...]

(26) W celu naprawy szkody, jaką właściciel prawa poniósł w wyniku naruszenia, którego dopuścił się naruszający, wiedząc, że wchodząc w tę działalność, dopuszcza się naruszenia, lub istnieją rozsądne podstawy domniemania, że wiedział o możliwości powstania takiego naruszenia, suma odszkodowań przyznanych właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, takie jak utrata przez właściciela dochodów lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszającego oraz, gdzie właściwe, wszelki uszczerbek moralny, które posiadacz praw poniósł. [...] Nie jest celem wprowadzenie obowiązku zastosowania odszkodowań o charakterze kary, ale dopuszczenie rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzględnieniu wydatków poniesionych przez właściciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badań”.

#### 7. Artykuł 1 stanowi:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej”.

8. Artykuł 3 stanowi w odniesieniu do „ogólnych obowiązków” państw członkowskich w związku ze „środkami, procedurami i środkami naprawczymi” regulowanymi przez rozdział II:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

9. W sekcji 6 rozdziału II poświęconej „odszkodowaniom” i „kosztom sądowym” znajdują się art. 13 i 14 mające następujące brzmienie:

„Artykuł 13

[...]

1. Państwa członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie, lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy, zaangażował się w naruszającą działalność, wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia. Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:

a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.

2. Jeśli naruszający zaangażował się w działanie naruszające bez swojej wiedzy lub nie mając rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, państwa członkowskie mogą stanowić, że organy sądowe mogą zarządzać albo zwrot zysków, albo wypłacenie odszkodowań, zależnie od ustalenia.

Artykuł 14

[...]

Państwa członkowskie zapewniają, że rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane z reguły przez stronę przegrywającą, chyba że sprawiedliwość na to nie pozwala”.

B – *Prawo krajowe*

10. Na podstawie art. 827 ust. 1 *Gerechtelijk Wetboek* (belgijskiego kodeksu sądowego, zwanego dalej „kodeksem sądowym”) z dnia 10 października 1967 r. każde cofnięcie wiąże się z powstaniem obowiązku zapłaty spowodowanych kosztów postępowania, któremu podlega strona cofająca.

11. Zgodnie z art. 1017 tego kodeksu, o ile przepisy szczególne nie przewidują inaczej, w każdym wyroku kończącym postępowanie kosztami jest obciążana, nawet z urzędu, strona przegrywająca, chyba że strony zawarły w tym przedmiocie porozumienie, które w takim wypadku sąd potwierdza.

12. Artykuł 1018 wspomnianego kodeksu stanowi w ust. 4 i 6, że koszty obejmują:

- koszty wszelkich czynności procesowych, w szczególności *wydatki świadków i ekspertów*;
- zwrot kosztów postępowania przewidziany w art. 1022 kodeksu sądowego.

13. Zgodnie z art. 1022 wspomnianego kodeksu zwrot kosztów postępowania oznacza ryczałtowy udział w kosztach postępowania i wynagrodzeniu adwokata strony wygrywającej sprawę.

Dekretem rady ministrów zostały ustalone maksymalne i minimalne kwoty zwrotu kosztów postępowania, w szczególności w oparciu o charakter i znaczenie postępowania.

Na wniosek jednej ze stron sąd może w drodze szczególnie uzasadnionej decyzji obniżyć lub podwyższyć wysokość zwracanej kwoty bez wykraczania poza maksymalne i minimalne granice przewidziane w dekrete. Przy wydawaniu decyzji sąd uwzględnia:

- możliwości finansowe strony przegrywającej sprawę w celu zmniejszenia wysokości zwrotu;
- złożoność sprawy;
- zwrot umowny uzgodniony przez stronę wygrywającą; i
- oczywistą bezzasadność roszczenia.

Żadna ze stron nie może zostać obciążona kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony wykraczającymi poza kwotę zwrotu kosztów postępowania.

14. W l'arrêté royal (dekrecie królewskim) z dnia 26 października 2007 r. (zwanym dalej „dekretom królewskim”) ustalono stawki w celu ustalenia maksymalnych i minimalnych wysokości kwot zwrotu kosztów postępowania przewidzianych w art. 1022 kodeksu sądowego. Zgodnie z art. 2 dekretu królewskiego, poza dziedzinami zawartymi w art. 4, zwrot kosztów postępowania w związku z powództwami wytaczanymi w odniesieniu do roszczeń wyrażonych w pieniądzu ustala się w następujący sposób:

	Kwota podstawowa	Kwota minimalna	Kwota maksymalna
Do 250,00	150,00	75,00	300,00
od 250,01 do 750,00	200,00	125,00	500,00
od 750,01 do 2500,00	400,00	200,00	1000,00
od 2500,01 do 5000,00	650,00	375,00	1500,00
od 5000,01 do 10 000,00	900,00	500,00	2000,00
od 10 000,01 do 20 000,00	1100,00	625,00	2500,00
od 20 000,01 do 40 000,00	2000,00	1000,00	4000,00
od 40 000,01 do 60 000,00	2500,00	1000,00	5000,00
od 60 000,01 do 100 000, 00	3000,00	1000,00	6000,00
od 100 000,01 do 250 000, 00	5000,00	1000,00	10 000,00
od 250 000,01 do 500 000,00	7000,00	1000,00	14 000,00
od 500 000,01 do 1 000 000,00	10 000,00	1000,00	20 000,00
Od 1 000 000,01	15 000,00	1000,00	30 000,00

Zgodnie z art. 3 dekretu królewskiego w związku z powództwami, które dotyczą spraw, które nie zostały wyrażone w pieniądzu, zwrot kosztów postępowania wynosi 1200 EUR, przy czym minimalna wartość wynosi 75 EUR, a maksymalna – 10 000 EUR.

Artykuł 8 dekretu królewskiego przewiduje system aktualizacji powyżej wymienionych kwot.

## II – Okoliczności faktyczne w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne

15. United Video Properties, Inc. (zwana dalej „UVP”), była właścicielem patentu europejskiego EP 1327209 udzielonego w dniu 27 marca 2008 r. na przechowywanie danych na serwerze w systemie dostawy mediów komunikacyjnych na żądanie. Uważając, że Telenet NV (zwana dalej „Telenetem”) naruszyła jej prawa do wspomnianego patentu, UVP wniosło w dniu 7 czerwca 2011 r. powództwo przeciwko tej spółce. Powództwo zostało złożone w celu stwierdzenia, iż Telenet naruszył prawa UVP z patentu, oraz nakazania zaprzestania pośrednich i bezpośrednich naruszeń tego patentu. UVP wniosło ponadto o obciążenie Telenetu kosztami.

16. Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2012 r. wydanym przez pełniącego obowiązki prezesa Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (sądu gospodarczego w Antwerpii, Belgia), po wniesieniu powództwa wzajemnego przez Telenet, stwierdzono nieważność belgijskiej części patentu europejskiego EP 1327209, ponieważ nie spełniał on przesłanki nowości, i obciążono UVP zapłatą kosztów postępowania w łącznej kwocie 11 000 EUR. Przeciwko temu postanowieniu UVP wniosło odwołanie w dniu 27 sierpnia 2012 r. do Hof Van Beroep te Antwerpen (sądu apelacyjnego w Antwerpii).

17. Równolegle UVP wszczęło postępowanie przeciwko spółce Virgin Media (niebiorącej udziału w postępowaniu głównym) w związku z angielską częścią tego patentu. High Court, London (sąd najwyższy w Londynie, Zjednoczone Królestwo) stwierdził w dniu 14 lipca 2014 r. nieważność patentu, ponieważ brak było poziomu wynalazczego. Z uwagi na akta postępowania High Court, London (sądu najwyższego w Londynie) i prezesa Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (sądu gospodarczego w Antwerpii), UVP postanowiło cofnąć apelację pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r., sprostowanym pismem z dnia 24 października 2014 r.

18. W związku z cofnięciem przez UVP Telenet wniosł do Hof Van Beroep te Antwerpen (sądu apelacyjnego w Antwerpii) o uznanie cofnięcia i :

- orzeczenie, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. dotycząca możliwości uzyskania zwrotu wynagrodzenia adwokata i kosztów związanych z zastępstwem procesowym oraz dekret królewski ustalający stawki kwot zwrotu kosztów zastępstwa procesowego są sprzeczne z art. 14 dyrektywy 2004/48;
- stwierdzenie, że orzecznictwo Hof van Cassatie (sądu najwyższego, Belgia), zgodnie z którym wynagrodzenia adwokata i koszty związane z zastępstwem procesowym mogą obciążać przegrywającą stronę tylko w przypadku zachowania nieprawidłowego z punktu widzenia prawa cywilnego), jest niezgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48;
- ostatecznie nakazanie UVP zapłaty na rzecz Telenet kwoty 185 462,55 EUR z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia adwokackiego oraz kwoty 44 400 EUR z tytułu pomocy technicznej biegłego, rzecznika patentowego.

19. Zgodnie z uwagami Telenetu odnośnie do należnych na jego rzecz kosztów procesowych – jedyny punkt nadal utrzymujący się w postępowaniu głównym – zasadą w prawie belgijskim jest, że ich zapłata przypada stronie przegrywającej sprawę. Niemniej jednak dla celów konkretnego ustalenia wynagrodzenia adwokackiego, jakie można przerzucić na stronę przegrywającą sprawę, dekret królewski wskazuje maksymalne wartości, których nie można przekroczyć, w wyniku czego – zdaniem Telenetu – dochodzi do sprzeczności z art. 14 dyrektywy 2004/48.

20. Ponadto, jeżeli chodzi o koszty pomocy biegłego nieobjęte zakresem zastosowania ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. i dekretu królewskiego, orzecznictwo Hof van Cassatie (sądu najwyższego) stanowi, zdaniem Telenetu, że mogą one zostać przerzucone jedynie wówczas, gdy ustali się istnienie winy po stronie przegrywającej sprawę, co również pozostaje w sprzeczności z art. 14 dyrektywy 2004/48.

21. W tych okolicznościach Hof Van Beroep te Antwerpen (sąd apelacyjny w Antwerpii) postanowieniem z dnia 26 stycznia 2015 r. kieruje następujące pytania prejudycjalne:

- „1) Czy zawarte w art. 14 dyrektywy 2004/48 sformułowanie »rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki« stoi na przeszkodzie uregulowaniu belgijskiemu, stwarzającemu sądowi możliwość wzięcia pod uwagę dokładnie określonych, specyficznych elementów danej sprawy i przewidującemu w kontekście kosztów zastępstwa procesowego przez adwokata system zróżnicowanych stawek ryczałtowych?

- 2) Czy zawarte w art. 14 dyrektywy 2004/48 sformułowanie »rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki« stoi na przeszkodzie orzecznictwu, zgodnie z którym koszty doradcy dysponującego wiedzą techniczną podlegają zwrotowi jedynie w przypadku zachowania nieprawidłowego (z punktu widzenia powstania odpowiedzialności umownej lub pozaumownej)?”.

### III – Podsumowanie stanowisk stron

#### A – W przedmiocie pytania pierwszego

22. UVP nie zajmuje żadnego stanowiska w przedmiocie pytania prejudycjalnego, twierdząc, że chodzi o spór pomiędzy Komisją i rządem belgijskim dotyczący prawidłowej transpozycji dyrektywy 2004/48.

23. Telenet twierdzi, że ponieważ jest stroną, która wygrała sprawę toczącą się w ramach zakresu zastosowania dyrektywy 2004/48, zastosowanie ma jej art. 14, co powoduje, iż jest ona uprawniona do zwrotu rozsądnych i proporcjonalnych kosztów procesowych, które powinny zostać zapłacone w całości przez stronę przegrywającą sprawę.

24. Telenet twierdzi też, że pojęcia „rozsądnych i proporcjonalnych kosztów sądowych” oraz „sprawiedliwości” są pojęciami autonomicznymi prawa Unii i powinny otrzymać jednolitą wykładnię na całym jej terytorium. Przeciwnie stanowisko klóciłoby się z celem dyrektywy 2004/48, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w wyroku *Realchemie Nederland*<sup>3</sup>.

25. Ponadto Telenet uważa, że istotnym celem dyrektywy 2004/48 nie zostaje spełniony, jeżeli uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej nie są wystarczająco chronieni przez sądy, takie jak sąd belgijski, w których strona wygrywająca sprawę może dochodzić od strony przegrywającej jedynie niewielkiej części zwrotu wynagrodzenia adwokata.

26. W celu uzasadnienia niezasadności ustanowienia granicy finansowej, w sytuacji gdy dyrektywa 2004/48 jej nie ustanawia, Telenet poszukuje oparcia analogicznie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, z którego powołuje sprawę *McDonagh*<sup>4</sup>. Zdaniem Telenetu niemożliwe jest, aby maksymalna granica 11 000 EUR pokrywała pojęcia, które ze względu na swój charakter dotyczą rozsądnosci, proporcjonalności i słuszności. W związku z tym art. 14 dyrektywy 2004/48 zakazuje, aby wysokość kwoty, jaką może uzyskać strona wygrywająca, miała górną granicę.

27. Na poparcie tezy, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jest sprzeczne z prawem krajowym, które zostało zredagowane w sposób bezwarunkowy lub które co do zasady nie pozwala na rozważenie okoliczności danego przypadku, podczas gdy dyrektywy nie są tak rygorystyczne, Telenet przytacza wyroki zapadłe w sprawach *Marshall* i *VTB-VAB* i *Galatea*<sup>5</sup>.

28. Zdaniem Komisji art. 14 dyrektywy 2004/48 został sformułowany w sposób bardzo ogólny. Nie dość że sam w sobie jest mało szczegółowy, to ponadto wprowadza zasadę, która dopuszcza wyjątki oparte na kryteriach sprawiedliwości, co wskazuje na to, że państwa członkowskie posiadają szeroki zakres uznania przy jego transpozycji do prawa krajowego.

3 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 47, 48.

4 — Wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., C-12/11, EU:C:2013:43, pkt 40, 42.

5 — Wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r., *Marshall* (C-271/91, EU:C:1993:335); a także wyrok z dnia 23 kwietnia 2009 r., *VTB-VAB* i *Galatea* (C-261/07 i C-299/07, EU:C:2009:244).



29. Jej zdaniem art. 14 należy rozpatrywać w świetle ogólnego celu dyrektywy 2004/48 (motyw 10) i wyroku *Realchemie Nederland*<sup>6</sup>, które zmierzają do tego, aby ochrona własności intelektualnej była skuteczna<sup>7</sup>. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

- szczególnym celem art. 14 jest unikanie sytuacji, w której strona poszkodowana może zostać zniechęcona do wszczęcia postępowania w celu ochrony praw własności intelektualnej<sup>8</sup>;
- wydatki związane z takimi postępowaniami mogą w praktyce stanowić poważną przeszkodę przy ich wszczynaniu oraz że różnice pomiędzy uregulowaniami proceduralnymi w państwach członkowskich są znaczne, nie tylko przed transpozycją dyrektywy 2004/48 do prawa krajowego, ale także po jej transpozycji<sup>9</sup>;
- w kontekście art. 14 można wskazać, jak stanowi jej art. 3, iż środki, procedury i środki naprawcze przewidziane w dyrektywie 2004/48 nie będą nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, a ponadto powinny one być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające.

30. Zdaniem Komisji art. 14 dyrektywy 2004/48 nie sprzeciwia się systemowi ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia adwokackiego takiemu jak system belgijski. Możliwość jego wprowadzenia wynika z zakresu uznania państw członkowskich, ponieważ nic nie wskazuje na to, iż ten artykuł i pozostałe artykuły dyrektywy 2004/48 wyłączają tę możliwość. System ten oferuje jej zdaniem korzyści dla prawidłowej administracji wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności dla pewności prawa i przewidywalności. Niepewność co do kosztów, jakie mają zostać zapłacone lub zwrócone w danym postępowaniu może stanowić niedogodność dla złożenia powództwa sądowego. Skutek zniechęcający może również dotyczyć uprawnionych z tytułu praw własności intelektualnej. Jeżeli zasadą byłby pełny zwrot kosztów, strony ostatecznie byłyby wystawione na bardzo kosztowne skutki finansowe w przypadku przegrania sprawy. Możliwość ta mogłaby również zniechęcić je do wszczęcia postępowania.

31. Rząd belgijski po przedstawieniu celów dyrektywy 2004/48 w brzmieniu motywów 10 i 11 wskazuje, iż jej zasadniczym celem jest umożliwienie szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w celu zagwarantowania większego przestrzegania prawa własności intelektualnej. Do tego samego dąży ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r. dotycząca zwrotu wynagrodzenia i kosztów adwokackich<sup>10</sup>, zgodnie z jej przedstawieniem motywów. Prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości wynika ponadto wyraźnie z art. 6 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

32. Wskazuje, że system mieszany ustanowiony przez prawodawcę belgijskiego oferuje korzyść w postaci zapewnienia pewnej przewidywalności ryzyka finansowego w przypadku przegrania sporu, co nie tylko sprzyja dostępowi do wymiaru sprawiedliwości, ale również chroni jedną stronę, w przypadku gdy druga spowodowała koszty, które nie są rozsądne i proporcjonalne. Chodzi ponadto o uregulowanie krajowe przyjęte po uprzedniej pozytywnej konsultacji belgijskich kolegów adwokackich, które znajdują się w najlepszej sytuacji dla znajomości przeciętnych wynagrodzeń w procesach, w tym w procesach dotyczących własności intelektualnej.

6 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Zgodnie z tym wyrokiem ogólnym celem dyrektywy 2004/48 jest zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich w celu zagwarantowania wysokiego, odpowiedniego i jednolitego poziomu ochrony własności indywidualnej.

7 — Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., *L'Oréal i in.* (C-324/09, EU:C:2011:474), pkt 131.

8 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668), pkt 48.

9 — [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf).

10 — Podkreśla, że belgijski trybunał konstytucyjny w wyroku nr 182/2008 z dnia 18 września wydanym w sprawie dotyczącej sprzeczności z konstytucją ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r., uznał, że prawodawca miał na celu zagwarantowanie pewności prawa i udzielenie odpowiedzi na ewolucję orzecznictwa w dziedzinie zwrotu kosztów adwokackich, jak również zagwarantowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich pod sądnych.

33. Rząd niderlandzki, opierając się na tym, że pierwotna propozycja Komisji<sup>11</sup> wyraźnie wspominała o wynagrodzeniu adwokackim, a w ostatecznej wersji nie uczyniono tego, twierdzi, iż dyrektywa 2004/48 pozostawia państwom członkowskim swobodę w podejmowaniu decyzji, czy koszty adwokackie są objęte pojęciami kosztów, które ma zwrócić strona przegrywająca sprawę. W celu poparcia tej tezy powołuje się również na art. 45 ust. 2 porozumienia TRIPs, na którym opiera się dyrektywa 2004/48<sup>12</sup>.

34. Rząd niderlandzki powołuje się na swobodę wyboru metody ustalania kosztów postępowania będących przedmiotem zwrotu oraz na to, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w braku precyzji państwa członkowskie dysponują szerokim zakresem uznania w wyborze środków zapewniających pełną skuteczność danego przepisu.

35. Podkreśla również, że ów szeroki zakres uznania nie jest przypadkowy i że został celowo przyznany dyrektywą 2004/48. Twierdzenie to popiera, po pierwsze, ogólne i elastyczne sformułowanie jej art. 14, i po drugie, kontrast wyrażen zastosowanych w projekcie tejże dyrektywy<sup>13</sup> i w ostatecznym brzmieniu, a w szczególności dodanie terminu „co do zasady” i zniesienie wyraźnej wzmianki o „wynagrodzeniu adwokatów”. Owe zmiany, argumentuje dalej, dokonane zostały z uwzględnieniem poważnych różnic pomiędzy poszczególnymi uregulowaniami krajowymi, a także w dziedzinie prawa procesowego państwa członkowskie są co do zasady autonomiczne.

36. Państwa członkowskie mogą bowiem dobrowolnie postanowić o rozsądnym i proporcjonalnym charakterze kosztów adwokackich i ich zwrocie, zarówno poprzez ustalenie kwot ryczałtowych, jak i w inny sposób, gwarantując jednak zawsze pełną skuteczność art. 14 dyrektywy 2004/48.

37. Artykuł ten ma na celu zapewnienie, iż strony nie zostaną zniechęcone do wykonywania swych praw. Koszty adwokackie stanowią najważniejszą i najmniej przewidywalną część i w tym znaczeniu mogą stanowić przeszkodę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. System ryczałtowy przyczynia się do przewidywalności i przejrzystości ryzyka finansowego, usuwając tym samym znaczną przeszkodę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Odpowiada on ponadto ogólnemu wymogowi ujętemu w art. 3 dyrektywy 2004/48, aby środki, procedury i środki naprawcze służące ochronie własności intelektualnej nie były nadmiernie skomplikowane lub kosztowne. Stawka ryczałtowa pozwala na obiektywizację maksymalnego poziomu, powyżej którego koszty nie mają takiego charakteru.

38. Wreszcie, przytaczając motyw 17 dyrektywy 2004/48 rząd niderlandzki utrzymuje, że ocena rozsądnosci i proporcjonalności powinna być dokonywana w świetle konkretnych okoliczności danego przypadku. O ile stawki służą obliczeniu rozsądnych i proporcjonalnych kosztów, o tyle art. 14 dyrektywy 2004/48 nie stanowi przeszkody w imperatywnym ograniczeniu wynagrodzeń adwokatów do maksymalnej wysokości.

39. Podsumowując, według rządu niderlandzkiego art. 14 dyrektywy 2004/48 nie sprzeciwia się systemowi stawek ryczałtowych ustalonym przez ustawę lub w jakikolwiek inny sposób, zgodnie z którym zostają ustalone wynagrodzenia adwokackie podlegające zwrotowi, jeżeli owe stawki odzwierciedlają rozsądne i proporcjonalne koszty, zważywszy na cechy charakterystyczne sprawy.

40. Zdaniem rządu polskiego art. 14 dyrektywy 2004/48 nie wymaga, aby strona przegrywająca pokrywała całość kosztów procesowych strony wygrywającej, a jedynie koszty racjonalne i proporcjonalne. Dokładniej, ustalenie stawek ryczałtowych umożliwia zaklasyfikowanie zapłaty kosztów jako racjonalnej.

11 — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046&from=EN>.

12 — Organy sądowe będą miały także prawo nakazać sprawcy naruszenia, aby zwrócił posiadaczowi praw koszty, które mogą zawierać stosowne honoraria adwokackie ([http://www.wipo.int/treaties/pl/text.jsp?file\\_id=305906](http://www.wipo.int/treaties/pl/text.jsp?file_id=305906)).

13 — <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0046&from=EN>.

41. Rząd polski uważa, że belgijski system zapewnia, aby strona przegrywająca została obciążona kosztami strony przeciwnej w akceptowalnych warunkach socjoekonomicznych. Uniemożliwia natomiast stronie wygrywającej włączenie kosztów sztucznych lub nieuzasadnionych, zarówno poprzez posłużenie się nieproporcjonalnymi środkami finansowymi w stosunku do zasobów finansowych drugiej strony, jak i w złej wierze, w celu obciążenia strony przegrywającej nie tylko negatywnymi skutkami oddalenia jej roszczeń, ale także sztucznymi kosztami.

42. Według rządu polskiego celem art. 14 dyrektywy 2004/48 jest zapobieżenie temu, aby strona poszkodowana została zniechęcona do wszczęcia postępowania sądowego w obronie swych praw własności intelektualnej. Dzięki belgijskiemu systemowi strona może ocenić z wyprzedzeniem wysokość kosztów, jakie zostaną jej zwrócone lub jakie przyjdzie jej zapłacić. Stawki powodują bowiem, że koszty są przewidywalne, i przyczyniają się do tego, że strony mają możliwość wyboru w celu obrony ich praw.

#### B – W przedmiocie pytania drugiego

43. Ani UVP, ani też rząd polski nie przedstawiły uwag w tym zakresie.

44. Telenet uważa, że kryterium belgijskiego orzecznictwa (na podstawie którego wymaga się zaistnienia winy w celu uzyskania od strony przegrywającej zwrotu kosztów biegłego) jest sprzeczne z art. 14 dyrektywy 2004/48. Przepis ten nie wspomina bowiem o kryterium winy, a sprawiedliwość, na którą się powołuje, jest jedynie mechanizmem korekcyjnym ogólnej zasady, to znaczy zwrotu wszystkich rozsądnych i proporcjonalnych wydatków.

45. Zdaniem Komisji koszty pomocy technicznej biegłego są objęte pojęciem kosztów postępowania z art. 14 dyrektywy 2004/48 i mogą być przedmiotem zwrotu. Wymóg winy dla zwrotu nie jest zgodny z owym artykułem z następujących powodów:

- brzmienie art. 14 nie obejmuje takiego kryterium i nie daje podstawy dla przyjęcia, iż koszty biegłego powinny być odmiennie traktowane niż inne koszty;
- kryterium zawinienia stanowi poważną przeszkodę dla tego, aby strona wygrywająca mogła odzyskać koszty poniesione w celu przedstawienia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, aczkolwiek dotyczące innych dziedzin materialnych, w sprawie nałożenia obowiązku zapłaty odszkodowania podkreśla zasadność wymagania działania zawinionego jako dodatkowego elementu w celu powstania odpowiedzialności<sup>14</sup>.

46. Zdaniem rządu belgijskiego koszty związane z wynagrodzeniem biegłego nie są objęte zastosowaniem ustawy z dnia 21 kwietnia 2007 r. Hof van Cassatie (sąd kasacyjny) uznał przerzucalność tych kosztów pod określonymi warunkami: należy wykazać istnienie zawinionego działania, które spowodowało szkodę polegającą na zapłacie kosztów i wynagrodzenia biegłych, które powinny pozostawać w związku przyczynowym z winą i koniecznością doradztwa technicznego.

47. W ocenie rządu belgijskiego orzecznictwo to pozwala na pełny zwrot kosztów biegłego w zakresie, w jakim obejmują szkodę, którą strona przegrywająca powinna naprawić na podstawie odpowiedzialności z tytułu zobowiązań umownych lub pozaumownych. System jest zatem zgodny z art. 14 dyrektywy 2004/48.

14 — Wyroki: z dnia 8 listopada 1990 r., Dekker (C-177/88, EU:C:1990:383); z dnia 22 kwietnia 1997 r., Draehmpaehl (C-180/95, EU:C:1997:208); z dnia 30 września 2010 r., Strabag i in. (C-314/09, EU:C:2010:567).

48. Według rządu niderlandzkiego koszty biegłych powinny zostać zwrócone przez stronę przegrywającą, o ile są one rozsądne i proporcjonalne. Artykuł 14 nie przyznaje żadnej możliwości restrykcyjnej interpretacji, zgodnie z którą koszty biegłych podlegają zwrotowi jedynie wówczas, gdy istnieje wina po stronie przegrywającej.

#### IV – Ocena

##### A – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

49. Artykuł 14 dyrektywy 2004/48 posługuje się pojęciami prawnymi („koszty sądowe” oraz „inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą”), których szczegółowa ocena nie będzie konieczna przy udzielaniu odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne, ponieważ wynagrodzenie zastępcy prawnego zostaje z łatwością objęte pojęciem kosztów sądowych. „Koszty sądowe” z definicji obejmują owe wynagrodzenia<sup>15</sup>, co ma miejsce również w prawie belgijskim<sup>16</sup>, jak i w pozostałych porządkach prawnych, a także w regulaminie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości<sup>17</sup>.

50. Jeżeli wynagrodzenie prawnika strony wygrywającej jest „rozsądne i proporcjonalne”, art 14 dyrektywy 2004/48 zobowiązuje *na zasadzie ogólnej*, aby ich zapłata przypadła stronie przegrywającej „chyba że sprawiedliwość na to nie pozwala”.

51. Zakwalifikowanie jako „rozsądne i proporcjonalne”<sup>18</sup> okazuje się zatem kluczowe dla ustalenia, czy wynagrodzenie prawnika jednej ze stron ma zostać pokryte poprzez obciążenie drugiej strony zapłatą kosztów. Dwa kryteria kwalifikujące muszą zaistnieć, aby zasada z art. 14 dyrektywy 2004/48 mogła być zastosowana, co jest spójne z art. 3 tej dyrektywy, zgodnie z którym środki, procedury i środki naprawcze powinny być „sprawiedliwe i słuszne oraz proporcjonalne”.

52. Ocena „rozsądności” wynagrodzenia powinna brać pod uwagę, po pierwsze ideę „racjonalnej wymagalności”, którą sugeruje niemiecka wersja art. 14 dyrektywy 2004/48<sup>19</sup>. Uregulowanie krajowe mogłoby jednak uznać za nierozsądny zwrot kosztów adwokackich, jeżeli np. między innymi udział tego zastępcy byłby zbyt znaczny w danym postępowaniu. Koszty, których zwrotu dochodzi się bowiem od strony przegrywającej, mogą równie dobrze zostać wpisane w zwrot „niezbędnych kosztów”, jakie poniosła strona wygrywająca sprawę<sup>20</sup>.

15 — Nie wydaje mi się, że znaczenie ma fakt, iż w trakcie prac nad przygotowaniem dyrektywy 2004/48 zniknęło z jej art. 14 wyraźne odesłanie do wynagrodzenia adwokata, ponieważ, niezależnie od wyraźnej wzmianki, chodzi o jedną z najbardziej charakterystycznych części kosztów sądowych.

16 — Zobacz art. 1018 ust. 6 belgijskiego kodeksu sądowego.

17 — Artykuł 144 lit. b) regulaminu postępowania. Trybunał Sprawiedliwości nieustannie powołuje się na pojęcia racjonalności, proporcjonalności i słusznego obliczenia przy ustalaniu kosztów postępowania wymagalnych od stron postępowania. W ten sposób w postanowieniach wydanych między innymi w sprawach: z dnia 16 maja 2013 r., Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C-498/07 P-DEP, EU:C:2013:302), pkt 35; z dnia 12 października 2012 r., Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust (C-254/09 P-DEP, EU:C:2012:628), pkt 31; z dnia 15 lutego 2012 r., Internationaler Hilfsfonds/Komisja (C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304), pkt 30; z dnia 13 października 2005 r., Niemcy i in./Komisja (C-75/05 P i C-80/05 P, EU:C:2013:458), pkt 48; z dnia 10 października 2013 r., CPVO/Schräder (C-38/09 P-DEP, EU:C:2013:679), pkt 36; z dnia 1 października 2013 r., Elf Aquitaine/Komisja (C-521/09 P-DEP, EU:C:2013:644), pkt 28; z dnia 26 lutego 2015 r., Wedl & Hofmann/Reber Holding (C-141/13 P-DEP, EU:C:2015:133), pkt 28.

18 — Niektóre wersje językowe dyrektywy 2004/48 przyznają obydwu kryteriom kwalifikacyjnym zarówno koszty, jak i pozostałe wydatki związane z postępowaniem. Pozostałe z kolei (francuska, hiszpańska i włoska), mają zastosowanie jedynie do kosztów. Znaczenie przepisu przemawia za rozciągnięciem ich na obydwie kategorie, co ma miejsce w wersjach angielskiej, niemieckiej, portugalskiej i niderlandzkiej.

19 — Niemiecka wersja art. 14 odnosi się do „Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sind *zumutbar* und angemessen” (wyróżnienie moje).

20 — Pojęcie „niezbędnych kosztów” znajduje się w tym brzmieniu we wspomnianym art. 144 lit. b) regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości pod tytułem „Koszty podlegające zwrotowi”. Wśród nich znajdują się w szczególności „koszty podróży i pobytu, wynagrodzenie pełnomocników, doradców, adwokatów i radców prawnych”.

53. Po drugie, należy zbadać, czy wynagrodzenie adwokata jest „proporcjonalne”, to znaczy, czy pozostaje w odpowiednim związku z szeregiem czynników, co również powinno zostać ustalone przez ustawę lub sąd krajowy. Czynniki, takie jak przedmiot sporu, jego wartość, złożoność podniesionych kwestii prawnych, praca wykonana w celu jego obrony, zdolność finansowa osoby obciążonej kosztami lub inne podobne, mogą być oceniane w celu ustalenia, czy istnieje odpowiednia adekwatność (proporcjonalność) z wynagrodzeniem prawnika, jakie strona uprawniona zamierza pobrać z tytułu wygrania sprawy dotyczącej ochrony praw własności intelektualnej.

54. W niniejszej sprawie sąd odsyłający nie wypowiedział się odnośnie do rozsądności i proporcjonalności wynagrodzenia prawnika broniącego interesów spółki Telenet. Ocena ta należy do wyłącznej kompetencji tego sądu i Trybunał Sprawiedliwości nie może go zastąpić. W związku z tym odpowiedź na pytanie prejudycjalne ma pozostawić nietkniętą tę kompetencję ocenną sądu a quo w celu rozstrzygnięcia, czy dochodzona przez Talent kwota 185 462,55 EUR z tytułu kosztów adwokackich jest rozsądna i proporcjonalna w okolicznościach rozpoznawanego sporu. Jeżeli sąd odsyłający uzna, że tak, będzie musiał ponadto rozważyć, czy zwrot całej kwoty jest zgodny z wymogami sprawiedliwości, co bez wątpliwa przyznaje mu swobodę uznania. Wszystkie te oceny w żaden sposób nie są uzależnione od stwierdzenia ważności z punktu widzenia prawa Unii maksymalnej granicy [zwrotu kosztów], o której będzie mowa poniżej.

55. Ani dyrektywa 2004/48 jako całość, ani jej art. 14 nie mogą być interpretowane w oderwaniu od wartości i zasad inspirujących porządek prawny Unii, wśród których znajdują się zarówno pewność prawa, jak i prawo do skutecznej ochrony sądowej wraz z jej aspektem w postaci prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

56. Pomimo że w niektórych uwagach – w szczególności w uwagach rządu belgijskiego – powołano się na autonomię proceduralną państw, to jednak wykładnia art. 14 dyrektywy 2004/48 nie może pomijać kryterium teleologicznego: jej celem jest zbliżenie systemów prawnych w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i *jednakowego* poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym. Państwa członkowskie muszą ustanowić zgodnie z tym celem środki, postępowania i środki zaskarżenia konieczne dla przestrzegania praw własności intelektualnej, niemniej jednak zawsze w ramach prawnych określonych przez samą dyrektywę 2004/48.

57. W obrębie owych ram prawnych wyróżnia się aspekt, którego znaczenia nie można również pominąć: procedury i środki, jakie mają ustanowić państwa członkowskie w tej dziedzinie, nie mogą być „nadmiernie skomplikowane czy kosztowne” (art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48). W konsekwencji „koszty” odpowiednich postępowań nie mogą stanowić nadmiernie wygórowanych obciążeń<sup>21</sup> dla stron.

58. Z punktu widzenia systematyki dyrektywa 2004/48 obejmuje w ramach tej samej sekcji 6 „odszkodowania” i „koszty sądowe”. Pomimo że jej motyw 26 dotyczący naprawy poniesionej szkody nie wspomina o kosztach postępowania, to jednak można przyjąć, że wspólne położenie pozwala na zaklasyfikowanie ich jako dodatkowy element, jakie wymienia dyrektywa 2004/48 na rzecz udzielenia odszkodowania uprawnionym z tytułu prawa własności intelektualnej. Czyni to jednak, przyjmując zwykłą „zasadę ogólną”, podlegającą wyjątkom i uzależniając jej zastosowanie od innych czynników niż czynniki potwierdzające system naprawy szkód.

21 — Tę samą troskę można dostrzec w dyrektywie 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywę Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz.U. 2003, L 156, s. 17 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 1, s. 248). Artykuł 10a ust. 5 i art. 15a akapit piąty, odpowiednio, dwóch ostatnich z wymienionych dyrektyw wymagają, aby postępowania sądowe nie były nadmiernie kosztowne.

59. Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się odnośnie do kosztów sądowych powstałych w postępowaniach w sprawach ochrony praw własności intelektualnej w wyrokach *Realchemie Nederland*<sup>22</sup> i *Diageo Brands*<sup>23</sup>. Ich treść, a w szczególności pkt 49 wyroku *Realchemie Nederland*<sup>24</sup>, popierają wcześniej przedstawioną tezę, iż art. 14 dyrektywy 2004/48 jest elementem dodatkowym służącym pełnemu naprawieniu szkody poniesionej przez uprawnionego z tytułu praw własności intelektualnej. Trybunał Sprawiedliwości podkreśla ponadto, że art. 14 dyrektywy 2004/48 zmierza do umocnienia poziomu ochrony własności intelektualnej poprzez unikanie tego, aby strona poszkodowana została zniechęcona do wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu ochronę jej praw.

60. W wyroku *Realchemie Nederland* Trybunał Sprawiedliwości nie wypowiedział się jednak co do rozsądnosci i proporcjonalności kosztów sądowych, ponieważ wykroczało to poza zakres tego odesłania prejudycjalnego<sup>25</sup>. Dyskusja w przedmiocie wykładni i zakresu art. 14 dyrektywy 2004/48 nie została w związku z tym zamknięta, i właśnie ona stanowi przedmiot niniejszego pytania prejudycjalnego.

61. Mocna utrwalona przez orzecznictwo zasada pewności prawa jest powiązana z przewidywalnością odpowiedzi na pytanie prejudycjalne. Trybunał Sprawiedliwości orzekł wielokrotnie, iż „[...] prawo Unii powinno być precyzyjne, a jego stosowanie przewidywalne dla podmiotów prawa, i [...] ów imperatyw pewności prawa jest tym bardziej rygorystyczny, gdy chodzi o uregulowania, które mogą wiązać się ze skutkami finansowymi, w celu umożliwienia tego, aby zapoznali się dokładnie z zakresem nakładanych na nie obowiązków”<sup>26</sup>.

62. Odpowiednikiem tej zasady, niezbędnym dla prawidłowej wykładni art. 14 dyrektywy 2004/48, jest obowiązek państw członkowskich promowania mechanizmów ułatwiających przewidywalność kosztów sądowych. W wyroku *Komisja/Zjednoczone Królestwo*<sup>27</sup>, oceniając prawo angielskie dotyczące „środka ochrony w dziedzinie kosztów”, Trybunał podkreślił konieczność zagwarantowania racjonalnej przewidywalności zarówno w odniesieniu do osoby, która powinna zapłacić koszty postępowania sądowego, jak i w odniesieniu do ich wysokości.

63. Nie należy w związku z tym dziwić się, iż niektóre ze stron, które przedstawiły uwagi na piśmie, wskazały na kontrapunkt przewidywalności i pewności prawa jako na kluczowe elementy obliczenia kosztów sądowych. Jednym z elementów decydujących w chwili wszczynania postępowania jest jego koszt finansowy i przewidywalny wysiłek finansowy, jaki mają ponieść osoby, których ono dotyczy.

64. Z tego punktu widzenia nie mogę zgodzić się z wykładnią art. 14 dyrektywy 2004/48, jaka prowadzi do nieuchronnego zaliczenia do kosztów postępowania całego wynagrodzenia adwokackiego, jakie poniosła strona wygrywająca. Proponuję, przeciwnie, aby: a) kosztami podlegającymi zwrotowi z tego tytułu były w każdym przypadku jedynie koszty odpowiadające rozsądnym i proporcjonalnym wydatkom, oraz b) państwa członkowskie mogły, kierując się w szczególności względami przewidywalności, ustalić w „obiektywny” i „ogólny” sposób maksymalną wysokość podlegającą zwrotowi w skali, takiej jak skala w spornym uregulowaniu belgijskim.

22 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 48, 49.

23 — Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 72.

24 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Na zasadzie ogólnej podmiot, który naruszył prawa własności intelektualnej, powinien ponieść w pełni skutki finansowe swojego zachowania.

25 — Wyrok z dnia 18 października 2011 r., C-406/09, EU:C:2011:668. Ograniczył się do zbadania, czy koszty postępowania *exequatur*, wszczętego w państwie członkowskim, w którym wniesiono o uznanie i wykonanie postanowienia wydanego w innym państwie członkowskim w ramach ochrony prawa własności intelektualnej, były objęte zakresem zastosowania art. 14 dyrektywy 2004/48.

26 — Wyrok z dnia 15 grudnia 1987 r., Irlandia/Komisja (325/85, EU:C:1987:546), pkt 18.

27 — Wyrok z dnia 13 lutego 2014 r., C-530/11, EU:C:2014:67, pkt 52 i nast. Przepisy krajowe sprzyjały wstępnemu ograniczeniu kosztów, które mogły zostać zasądzone po zakończeniu sprawy.

65. Nie należy mylić stosunku adwokat–klient ze stosunkiem, który powoduje powstanie obowiązku zwrotu kosztów sądowych. Pierwszy jest stosunkiem umownym dotyczącym świadczenia usług, w ramach którego obydwójce ustalają swobodnie pieniądze świadczenie wzajemne klienta na rzecz jego adwokata. Drugi jest stosunkiem prawnoprosesowym, który ma na celu zrekompensowanie kosztów prowadzenia postępowania stronie wygrywającej przez stronę przegrywającą.

66. Odmienny charakter tych dwóch stosunków jest istotny, ponieważ w pierwszym stosunku (umownym) względy subiektywne mają znaczną wagę i przyjęcie warunków finansowych adwokata zależy w całości od woli jego klienta, który może po prostu poszukać innego prawnika w celu swojej obrony. W stosunku procesowym owa swoboda wyboru nie istnieje, i tym samym logiczne jest zastosowanie obiektywnych kryteriów<sup>28</sup>, mających na celu skonkretyzowanie i ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia przeliczanego na osobę, która w żaden sposób nie uczestniczyła w wyborze adwokata strony przeciwnej.

67. Obiektywne kryteria mogą ulec zmianie na podstawie pewnych standardowych kosztów pomocy prawnej, co sprzyja ponadto promowaniu równości stron w procesie poprzez unikanie, aby jedna z nich, która znajduje się w lepszej sytuacji finansowej, nakładała ciężar swojego wyboru na stronę przeciwną. Jeżeli możliwe byłoby przeliczenie pełnej wartości wynagrodzenia adwokata na stronę przeciwną, powód mający większe zasoby finansowe mógłby korzystać z prawa do wyboru w sposób prawie przymuszający. Wobec ryzyka zapłaty bardzo wygórowanych kosztów adwokackich strony przeciwnej osoba zainteresowana mogłaby zdecydować, iż nie warto walczyć i że bardziej bezpieczne jest zaniechanie podejmowania czynności procesowych. W ten sposób naruszone mogłyby być zasada równości stron postępowania i prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, z którymi niniejszy spór jest niewątpliwie powiązany<sup>29</sup>.

68. Oczywiście, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 postępowania i środki w tej dziedzinie powinny być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. W ten sposób odstraszanie może mieć podwójne znaczenie: z uwagi na nadmiar dana osoba może zostać zniechęcona do wszczęcia postępowania, ponieważ w przypadku jego przegrania musiałaby stawić czoła określonym wysokim kosztom; z uwagi na brak, ponieważ wygrywając je, odzyskałaby jedynie niewielką część poniesionych kosztów. Koszty zastępcy prawnego podlegające przeliczeniu na stronę przegrywającą mogłyby oznaczać przeszkodę mającą znaczenie dla wymiaru sprawiedliwości (to znaczy czynnik w nadmiarze „odstraszający”, który mógłby przekształcić się w „nadmiernie kosztowny”, co przewiduje art. 3 dyrektywy 2004/48), jeżeli ich konkretyzacja zostałaby powierzona wyłącznie wierzycielowi, bez kontroli zewnętrznej ich wysokości.

69. Czy zgodny z tymi kryteriami jest system, taki jak belgijski, który ustanawia maksymalną wysokość wynagrodzenia zastępcy prawnego przeliczanego na stronę obciążoną kosztami? Żadna ze stron niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym (ani też Telenet) nie stwierdziły, że w abstrakcyjny sposób maksymalne granice stanowią same przez się naruszenie art. 14 dyrektywy 2004/48<sup>30</sup>, z czym się zgadzam<sup>31</sup>. Komisja w wyraźny sposób przyznaje, że przepis ten nie wyklucza systemów ryczałtowych,

28 — Trybunał Sprawiedliwości posłużył się pojęciem „obiektywnej racjonalności” kosztów w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r., Edwards i Pallikaropoulos (C-260/11, EU:C:2013:221), w którego pkt 40, wyważając szczególne interesy skarżącej i interes ogólny (w wypadku tym interes w postaci ochrony środowiska), podkreślił, że „ceny tej nie można zatem przeprowadzać, jedynie odnosząc się do sytuacji ekonomicznej zainteresowanego, lecz należy ją również oprzeć o obiektywną analizę kwoty kosztów [...]. W tym zakresie nie można w pewnych przypadkach postrzegać kosztów postępowania jako obiektywnie nieracjonalnych. Koszty postępowania nie mogą zatem przekraczać możliwości finansowych zainteresowanego ani też nie można ich w każdym razie postrzegać jako obiektywnie nieracjonalnych”.

29 — Nie może być inaczej, ponieważ prawo do skutecznego środka prawnego zostało ustanowione w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jego przywołanie ma znaczenie, jako że przedmiot sporu jest objęty zakresem zastosowania prawa Unii (ar. 51 karty).

30 — Niektóre ze stron powołały się w obronie swojej tezy na Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (Dz.U. 2013, C 175, s. 1), które przewiduje nie tylko stosowanie kryteriów rozsądnoci i proporcjonalności, ale także maksymalną granicę kosztów w następujący sposób „[...] uzasadnione i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane co do zasady przez stronę przegrywającą, do wysokości stawki ustalonej zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o ile nie jest to sprzeczne z zasadą słuszności” (wyróżnienie moje).

31 — Obróńca Telenetu przyznał w trakcie rozprawy, że nic nie stałoby na przeszkodzie zastosowaniu maksymalnej granicy z dekretu królewskiego, jeżeli jego kwota byłaby wyższa.

których możliwość ustanowienia wynika z zakresu uznania państw członkowskich. W tym samym kierunku podążają uwagi Niderlandów: wyrażenia „rozsądne i proporcjonalne” oraz powołanie się na „sprawiedliwość” w art. 14 dyrektywy 2004/48 są tak szerokie, że przyznają państwom swobodny wybór.

70. Królestwo Belgii opowiada się za stosowaniem zasady autonomii proceduralnej państw. Przeciwnie, wydaje mi się, o czym była mowa powyżej, że wobec istnienia szczególnego przepisu w dyrektywie 2004/48, która zmierza do „ujednoczenia” traktowania kosztów w jedną kategorię postępowań (dotyczących własności intelektualnej), uregulowanie instrumentów procesowych spoczywa bez wątpienia na państwach członkowskich, jednakże w ramach określonych w dyrektywie 2004/48<sup>32</sup>.

71. Belgijski system obliczania kosztów zastępstwa prawnego, opierający się na kryterium wygrania (strona przegrywająca postępowanie płaci wynagrodzenie zastępcy prawnego strony wygrywającej), ustala minimalne i maksymalne granice prawa dochodzenia zwrotu w oparciu o wartość przedmiotu sporu<sup>33</sup>. Ustalenie dokładnej wysokości zwrotu należy do sądu rozpoznającego sprawę, który uwzględni okoliczności sprawy, i zawsze mieści się w tych granicach.

72. W postępowaniu głównym sąd obliczył koszty z tytułu wynagrodzenia adwokata w pierwszej instancji na 11 000 EUR, maksymalną kwotę dla pozwów o nieokreślonej wartości przedmiotu sporu, zgodnie z art. 3 dekretu królewskiego. Przyznana kwota jest zatem niższa niż kwota dochodzona przez stronę, której przysługiwał zwrot kosztów (ponad 185 000 EUR). Okoliczność ta nie jest pomimo pozorów rzeczywiście znacząca, ponieważ, po pierwsze, to nie do Trybunału, lecz do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy koszty te są rozsądne i proporcjonalne, oraz po drugie, z przekazanych informacji nie można wywnioskować, jaki byłby odpowiedni punkt równowagi.

73. Moim zdaniem należy udzielić odpowiedzi w oparciu o całościową ocenę systemu belgijskiego w świetle zwyczajowych standardów dotyczących wynagrodzenia prawnika, obowiązujących w tym kraju. Artykuł 14 dyrektywy 2004/48 zmierzał do ujednoczenia systemu prawnego kosztów mających zastosowanie do postępowań w dziedzinie własności intelektualnej dla wszystkich państw członkowskich, ale nie miał na celu zrównania czy przybliżenia wynagrodzeń adwokatów w tych postępowaniach, częstokroć różniących się między sobą. Dokładniej, dekret królewski został przyjęty z uwzględnieniem korzystnej opinii belgijskich organizacji zawodowych (kolegiów adwokackich), z którego to względu co do zasady należy przyjąć, iż maksymalne kwoty ujęte w tym dekrete są zgodne ze średnimi standardami mającymi zastosowanie w Belgii. Organizacje te znajdują się w najlepszej sytuacji dla zasugerowania granic „obiektywnej racjonalności”, powyżej których nikt nie może zostać zobowiązany do zapłaty w Belgii wynagrodzenia zastępcy prawnego strony przeciwnej.

74. Za systemem stworzonym przez belgijskiego prawodawcę przemawia również przewidywalność wysokości kosztów procesowych, na których zapłatę strony narażają się od samego początku postępowania. O czym była mowa powyżej, ochrona pewności prawa wymaga udostępnienia określonych danych (stałych lub procentowych), na podstawie których można by było obliczyć ryzyko finansowe wszczęcia postępowania, po stronie powoda lub pozwanego.

32 — W wyroku z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 72), Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przepisy dyrektywy 2004/48 nie regulują wszystkich aspektów związanych z prawami własności intelektualnej, lecz odnoszą się jedynie do tych aspektów, które są nierozłącznie związane, po pierwsze, z ochroną [egzekwowaniem] praw własności intelektualnej, a po drugie, z naruszeniem tych praw, ponieważ ustanawiają skuteczne środki prawne służące zapobieganiu naruszeniom, ich zaniechaniu lub zadośćuczynieniu za każde naruszenie istniejącego prawa własności intelektualnej.

33 — W pkt 14 niniejszej opinii przedstawiono tabelę, w której pojawiają się maksymalne wartości w zależności od wartości przedmiotu sporu. Jeżeli wartości tej nie można wyrazić w pieniądzu, przedział wynosi od 82,50 do 11 000 EUR. Obowiązek zapłaty tych kwot powstaje na każdym etapie postępowania, to jest w każdej instancji.



75. Wychodząc z tych założeń, uważam, że art. 14 dyrektywy 2004/48 nie daje Trybunału Sprawiedliwości podstaw dla dokonania „korekty” woli belgijskiego prawodawcy wyrażonej w powyżej wskazanych przepisach krajowych dotyczących maksymalnej wysokości wynagrodzenia, z których wynika obowiązek strony obciążonej kosztami zwrotu kosztów należnych adwokatowi strony przeciwnej. Uważam, że belgijskie organy posiadają – co uwierzytelniły one w pracach przygotowawczych nad tymi przepisami – precyzyjne informacje dla ustanowienia systemu maksymalnego wynagrodzenia adwokata (które ma zapłacić strona przegrywająca sprawę), zgodnie z ich własnymi standardami kosztów z uwagi na specyfikę pomocy prawnej w tym państwie, wśród innych czynników<sup>34</sup>.

76. Okoliczność, iż w ramach tego systemu progi zostały ustalone w ten sposób, że w powództwach o określonej wartości przedmiotu sporu wynagrodzenia podlegające zwrotowi nie przekraczają 30 000 EUR za daną instancję i w powództwach o nieokreślonej w pieniądzu wartości przedmiotu sporu nie przekraczają 11 000 EUR również w danej instancji, może być krytykowana z innych punktów widzenia, jednakże nie z punktu widzenia jej zgodności z art. 14 dyrektywy 2004/48. Bez wątpienia system mógłby zostać ulepszony (np. poprzez dopuszczenie szczególnych wyjątków dla nadzwyczajnych sytuacji), niemniej jednak, tak jak został on skonfigurowany, nie narusza żadnego artykułu, którego brzmienie, o czym już wspomniałem, ustanawia „zasadę ogólną”, podlegającą wyjątkom, powodując się na kryteria rozsądnosci i proporcjonalności, które przyznają państwom członkowskim wysoką dozę swobody konfiguracji prawnej. Prawodawca krajowy może moim zdaniem ocenić sam z uwzględnieniem czynników, takich jak m.in. kultura prawna i sytuacja palestry w Belgii, próg po którego przekroczeniu wynagrodzenia prawnika przerzucane na stronę przegrywającą przestają być rozsądne.

#### B – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

77. Odpowiedź na pytanie drugie należy udzielić, wychodząc od sposobu, w jaki sąd a quo opisuje prawo krajowe. Jego założeniem jest, iż „[belgijskie] orzecznictwo stwierdza, że koszty doradców technicznych podlegają zwrotowi tylko w przypadku winy (umownej lub pozaumownej)”. Istnieje jednostronne porozumienie, zgodnie z którym zwrot kosztów biegłego (włączywszy w to zwrot kosztów odpowiadających wynagrodzeniu ekspertów lub doradców technicznych) nie podlega przepisom obowiązującym dla dochodzenia zwrotu wynagrodzeń zastępcy prawnego.

78. Sąd odsyłający ma wątpliwości co do tego, czy belgijskie orzecznictwo dotyczące zwrotu tych wydatków jest zgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48. W uwagach na piśmie dotyczących tej kwestii przedstawiające je strony postępowania w trybie prejudycjalnym, poza rządem belgijskim, są zgodne z tezą dotyczącą zgodności.

79. Przed wypowiedzeniem się co do odpowiedzi, muszę przedstawić dwie uwagi. Pierwsza dotyczy tego, że pojęcie kosztów należnych z tytułu uczestnictwa biegłych, ekspertów i doradców technicznych, może odnosić się do różnych sytuacji, które niekoniecznie będą należały do kategorii „kosztów sądowych”. Ostatnia z wymienionych kategorii nie obejmuje jakiegokolwiek wydatku mniej więcej „związanego” z wytaczaniem powództwa lub dokonanego „przy okazji” jego wytaczania, lecz wydatki, które mają bezpośredni i ścisły związek z samym postępowaniem. Osoba, fizyczna lub prawna może dokonać czynności wstępnych, a nawet zasięgać wstępnych opinii niektórych doradców lub

34 — Belgijski trybunał konstytucyjny podkreślał w wyroku nr 182/2008, że ustawa z dnia 21 kwietnia 2007 r., a także dekret królewski wydany w jego wykonaniu wprowadzały ograniczenie kwoty podlegającej zwrotowi stronie wygrywającej postępowanie ciężającej na stronie przegrywającej, w wyniku „woli prawodawcy ochrony dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób znajdujących się w mniej korzystnej sytuacji oraz woli unikania lub ograniczania postępowań w obrębie postępowań odnośnie do kwoty wynagrodzeń, jaka powinna zostać zwrócona”.

ekspertów, przy czym ich koszt nie będzie musiał znajdować się wśród „kosztów postępowania”. Zgodnie z motywem 26 dyrektywy 2004/48 „koszty identyfikacji i badań” dokonane w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej są objęte tytułem odszkodowania (art. 13), a nie tytułem kosztów sądowych (art. 14).

80. Druga uwaga dotyczy tego, że belgijski kodeks sądowy (art. 1018 ust. 4) wymienia wśród kosztów postępowania, których zapłata należy do strony przegrywającej – to jest w ogólnym systemie wygrania – koszty odpowiadające „świadkom i biegłym”, którzy uczestniczyli w wyniku przyjęcia zarządzonej „środków organizacji” postępowania. W odniesieniu do owych kosztów biegłych nie wydaje się mieć zastosowania (subiektywne) kryterium winy, na które powołuje się sąd odsyłający, tylko zasada (obiektywna) wygrania.

81. Należy wyjaśnić w związku z tym, do jakich kosztów biegłych odnosi się dokładnie belgijskie orzecznictwo, gdy opowiada się za ich zwrotem w przypadku zaistnienia winy w powstaniu szkody, która powoduje obowiązek naprawy<sup>35</sup>. Mogą istnieć dwa rodzaje wydatków powstałe w wyniku dowodów o charakterze technicznym: a) wydatki spowodowane uczestnictwem ekspertów (biegłych) w postępowaniu, przewidziane w art. 1018 ust. 4 kodeksu sądowego, i b) wydatki powstałe poza postępowaniem na poparcie pozwu lub odpowiedzi na pozew. Jedynie tych ostatnich wydatków dotyczyłoby orzecznictwo przytoczone przez sąd odsyłający i przez sam rząd belgijski.

82. Biorąc pod uwagę owe zastrzeżenia, proponowana przeze mnie odpowiedź na drugie pytanie prejudycjalne ma awers i rewers. Moim zdaniem orzecznictwo sądu krajowego, o którym wspomina sąd odsyłający, nie sprzeciwia się art. 14 dyrektywy 2004/48, jeżeli dochodzone koszty pomocy technicznej nie mogą zostać objęte pojęciem „kosztów sądowych” na podstawie szczególnych okoliczności, np. ich czysto wstępnego charakteru lub innych czynników, z których niektóre omówiłem wcześniej. W tej sytuacji nie jest możliwe, aby ich zwrot był możliwy z uwagi na art. 13 dyrektywy 2004/48, który to przepis zezwala na uwzględnienie okoliczności związanych z pojęciem winy (nakazuje się wypłatę odszkodowania „[...] naruszającemu, który świadomie, lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy, zaangażował się w naruszającą działalność”).

83. Z kolei i w odróżnieniu do wcześniejszej propozycji wydatki powstałe w wyniku uczestnictwa biegłego w postępowaniu w sprawie ochrony praw własności intelektualnej, które pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z popieraniem powództwa, powinny zostać zwrócone stronie wygrywającej sprawę zgodnie z art. 14 dyrektywy 2004/48 (to znaczy, jeżeli są rozsądne, proporcjonalne i nie są sprzeczne z zasadami słuszności), bez wymagania spełnienia dodatkowej przesłanki, takiej jak zaistnienie winy.

84. Propozycja odpowiedzi na drugie pytanie prejudycjalne różniąc się od odpowiedzi na pytanie pierwsze, jest wynikiem tego, że zasada wewnętrzna (pochodząca z orzecznictwa), która w oczywisty sposób znalazłaby zastosowanie do kosztów biegłych, może rozróżniać pełny lub częściowy zwrot w postępowaniach w sprawie własności intelektualnej dokładnie z powodu pojęcia winy, co nie ma miejsca w przypadku wynagrodzenia adwokata. Ogólne wyłączenie owych „kosztów sądowych” (o ile w rzeczywistości będą miały taki charakter), które może wynikać z orzecznictwa krajowego mającego zastosowanie do takiego rodzaju postępowań, nie pozwoliłoby nawet na ocenę ad casum ich proporcjonalnego charakteru, co nie jest zgodne moim zdaniem z treścią i celem art. 14 dyrektywy 2004/48.

35 — Zarówno w uwagach na piśmie, jak i w uwagach wygłoszonych ustnie, nie stwierdzono z wystarczającym stopniem pewności, czy istnieje orzecznictwo ogólne, utrwalone i jednolite w tej dziedzinie. Jedno z orzeczeń Hof van Cassatie (belgijskiego sądu najwyższego) dopuszcza, aby wydatki na doradztwo techniczne zostały zwrócone stronie, która poniosła szkodę, dokładniej z tytułu naprawy tej szkody, o ile były one znaczne, dla celów ich obliczenia (np. w dziedzinie wywłaszczenia).

## V – Wnioski

85. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na pytania prejudycjalne odpowiedział w następujący sposób:

- 1) Artykuł 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej nie sprzeciwia się prawu krajowemu, takiemu jak sporne w niniejszym postępowaniu w trybie prejudycjalnym, które nakłada górną granicę na zwrot wynagrodzenia zastępcy prawnego przez wierzyciela, ciążyący na stronie obciążonej kosztami, we wszystkich rodzajach postępowań, również w postępowaniach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.
- 2) Artykuł 14 dyrektywy 2004/48 sprzeciwia się wymaganiu zaistnienia winy jako warunku koniecznego dla nałożenia na stronę przegrywającą obowiązku zwrotu poniesionych przez stronę wygrywającą kosztów biegłych, które są rozsądne, proporcjonalne i nie są sprzeczne ze sprawiedliwością, o ile pozostają w bezpośrednim i ścisłym związku z popieraniem powództwa w postępowaniach o ochronę własności intelektualnej.