



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 28 kwietnia 2022 r.\*

Odesłanie prejudycjalne – Prawa własności intelektualnej – Dyrektywa 2004/48/WE –  
Artykuł 3 – Ogólny obowiązek dotyczący środków, procedur i środków naprawczych  
niezbędnych do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej – Artykuł 14 –  
Pojęcie „rozsądnych i proporcjonalnych kosztów sądowych” – Rzecznik patentowy  
(Patentanwalt) – Brak możliwości dokonania przez sąd krajowy oceny rozsądnego  
i proporcjonalnego charakteru kosztów obciążających stronę przegrywającą

W sprawie C-531/20

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie  
prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy)  
postanowieniem z dnia 24 września 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 19 października  
2020 r., w postępowaniu:

**NovaText GmbH**

przeciwko

**Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,**

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: I. Jarukaitis, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i D. Gratsias, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

- w imieniu NovaText GmbH – V. Feurstein, Rechtsanwalt,
  - w imieniu Komisji Europejskiej – G. Braun i S.L. Kalèda, w charakterze pełnomocników,
- po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2021 r.,

\* Język postępowania: niemiecki.

wydaje następujący

## Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy NovaText GmbH a Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (zwanym dalej „uniwersytetem w Heidelbergu”) w przedmiocie ustalenia kosztów wynikających ze wspólnego udziału adwokata i biegłego określonego jako „rzecznik patentowy” (*Patentanwalt*) w postępowaniu sądowym dotyczącym naruszenia unijnych znaków towarowych, których ten uniwersytet jest właścicielem.

## Ramy prawne

### *Prawo Unii*

- 3 Motywy 10 i 17 dyrektywy 2004/48 stanowią:

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

[...]

(17) Przewidziane w niniejszej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia”.
- 4 Zgodnie z art. 1 tej dyrektywy, zatytułowanym „Przedmiot”:

„Niniejsza dyrektywa dotyczy środków, procedur i środków naprawczych, niezbędnych do realizacji [zapewnienia egzekwowania] praw własności intelektualnej. Do celów niniejszej dyrektywy, określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej”.
- 5 Artykuł 2 tej dyrektywy, zatytułowany „Zakres”, stanowi w ust. 1:

„Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą [środki], procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego”.
- 6 Rozdział II tej dyrektywy zawiera art. 3–15, dotyczące środków, procedur i środków naprawczych regulowanych przez dyrektywę 2004/48.

7 Artykuł 3 dyrektywy 2004/48, zatytułowany „Obowiązki ogólne”, stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania [zapewnienia egzekwowania] 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 odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

8 Zgodnie z art. 14 tej dyrektywy, zatytułowanym „Koszty sądowe”:

„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”.

### ***Prawo niemieckie***

9 Paragraf 140 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082), w wersji mającej zastosowanie do postępowania głównego (zwanej dalej „MarkenG”), zatytułowany „Postępowanie sądowe w sprawie oznaczeń odróżniających”, przewiduje w ust. 3:

„Spośród kosztów związanych z udziałem rzecznika patentowego w postępowaniu w przedmiocie oznaczeń odróżniających zwrotowi podlegają honoraria, o których mowa w § 13 [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (ustawy o wynagrodzeniach adwokatów) z dnia 5 maja 2004 r. (BGBl. 2004 I, s. 718)] a także niezbędne wydatki poniesione przez rzecznika patentowego”.

10 Paragraf 140 ust. 3 MarkenG ma odpowiednie zastosowanie, na mocy § 125e ust. 5 MarkenG, w przypadku postępowań przed sądami właściwymi w sprawach unijnych znaków towarowych.

### **Postępowanie główne i pytania prejudycjalne**

11 Uniwersytet w Heidelbergu wytoczył przeciwko NovaText pozew o zaniechanie naruszeń jego unijnych znaków towarowych i wystąpił z dalszymi roszczeniami na podstawie prawa o znakach towarowych. Spór został zakończony ugodą sądową. Postanowieniem z dnia 23 maja 2017 r. Landgericht Mannheim (sąd krajowy w Mannheim, Niemcy), jako sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych w pierwszej instancji, obciążył NovaText kosztami postępowania i ustalił wartość przedmiotu sporu na 50 000 EUR. Wniesione przez NovaText zażalenie zostało oddalone.

12 Adwokat reprezentujący uniwersytet w Heidelbergu wskazał w pozwie na udział rzecznika patentowego, a w postępowaniu w sprawie ustalenia kosztów zapewnił, że rzecznik ten rzeczywiście uczestniczył w postępowaniu. Wskazał on, że każde pismo procesowe było

przedmiotem uzgodnień ze wspomnianym rzecznikiem i że w ten sposób brał on również udział w negocjacjach dotyczących zawarcia ugody, nawet jeśli rozmowy telefoniczne odbywały się wyłącznie między adwokatami stron.

- 13 Postanowieniem z dnia 8 grudnia 2017 r. Landgericht Mannheim (sąd krajowy w Mannheim) ustalił wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz uniwersytetu w Heidelbergu, na kwotę 10 528,95 EUR, z czego 4867,70 EUR tytułem kosztów rzecznika patentowego w związku z postępowaniem w pierwszej instancji oraz 325,46 EUR tytułem udziału tego rzecznika w postępowaniu zażaleniowym.
- 14 Oberlandesgericht Karlsruhe (wyższy sąd krajowy w Karlsruhe, Niemcy), oddalił środek zaskarżenia wniesiony przez NovaText od tego postanowienia. Sąd ten uznał, że spór zawisły przed nim dotyczy znaków towarowych i oznaczeń odróżniających w rozumieniu § 140 ust. 3 MarkenG, w związku z czym, w przeciwieństwie do zwykłego systemu zwrotu kosztów w ramach postępowań cywilnych, nie ma potrzeby badania, czy udział rzecznika patentowego był „niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia”, lub czy jego udział stanowił „wartość dodaną” w stosunku do usług świadczonych przez adwokata upoważnionego przez uniwersytet w Heidelbergu. Zdaniem tego sądu należało uznać, że brzmienie tego przepisu prawa krajowego jest zgodne z dyrektywą 2004/48 i że wykładnia tego przepisu, zgodnie z którą należałoby zbadać, czy skorzystanie z usług rzecznika patentowego było niezbędne, byłaby oczywiście sprzeczna z celem ustawodawcy krajowego, co wykluczałoby możliwość dokonania wykładni zgodnej § 140 ust. 3 MarkenG.
- 15 W skardze rewizyjnej wniesionej do sądu odsyłającego, Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy), NovaText wniosła o uchylenie postanowienia ustalającego koszty w zakresie, w jakim sąd ten obciążył ją kosztami rzecznika patentowego.
- 16 Sąd odsyłający zaznaczył, że powodzenie skargi rewizyjnej zależy, w istocie od wykładni art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48. Wskazał on w tym względzie, że uznając, iż koszty rzecznika patentowego podlegają zwrotowi na podstawie § 140 ust. 3 MarkenG, Oberlandesgericht Karlsruhe (wyższy sąd krajowy w Karlsruhe) postąpił zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) oraz z istotnie przeważającym poglądem doktryny krajowej.
- 17 W tym stanie rzeczy, mając na względzie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:611), sąd odsyłający ma wątpliwości co do zgodności § 140 ust. 3 MarkenG z art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy 2004/48. Na wstępie uważa on, że automatyczny zwrot kosztów związanych z czynnościami rzecznika patentowego, którego udział nie był w rzeczywistości „niezbędny dla właściwego dochodzenia roszczenia”, może okazać się niepotrzebnie kosztowny, w szczególności w sytuacji, gdy zadanie wykonane przez tego rzecznika mogło zostać wykonane w ten sam sposób przez adwokata specjalizującego się w sprawach własności przemysłowej już upoważnionego przez daną stronę. W tym względzie sąd odsyłający uściślił, że w odniesieniu do pozasądowego dochodzenia roszczeń, a w szczególności do udziału rzecznika patentowego w sporządzeniu wezwania w odniesieniu do prawa do znaków towarowych, orzekł on już, że § 140 ust. 3 MarkenG nie może być stosowany w drodze analogii, a w konsekwencji koszty związane z udziałem rzecznika patentowego podlegają zwrotowi tylko wtedy, gdy jego udział okazał się niezbędny.

- 18 Następnie, biorąc pod uwagę fakt, że dyrektywa 2004/48 ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym, co wynika również z jej motywu 10, i że zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy przewidziane w niej procedury i środki naprawcze muszą mieć charakter odstrasżający, wydaje się zatem uzasadnione wyłączenie zwrotu nadmiernych kosztów wynikających z faktu, że strona wygrywająca i jej adwokat uzgodnili niezwykle wysokie honoraria lub że adwokat świadczy usługi, które nie są uważane za konieczne dla zapewnienia egzekwowania danego prawa własności intelektualnej.
- 19 Wreszcie zwrot kosztów związanych z czynnościami rzecznika patentowego, którego interwencja nie była „niezbędna dla właściwego dochodzenia roszczenia”, mógłby nie mieć charakteru proporcjonalnego w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2004/48, ponieważ zwrot tych kosztów nie uwzględnia w wystarczającym stopniu szczególnych cech danego przypadku.
- 20 W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 3 ust. 1 i art. 14 dyrektywy [2004/48] należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego, który nakłada na stronę przegrywającą sprawę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą powstałych w związku z udziałem rzecznika patentowego w postępowaniu sądowym w sprawie znaków towarowych, niezależnie od tego, czy udział rzecznika patentowego był niezbędny dla właściwego dochodzenia [roszczenia]?”.

### **W przedmiocie pytania prejudycjalnego**

- 21 Na wstępie należy przypomnieć, że w ramach procedury współpracy między sądami krajowymi a Trybunałem ustanowionej w art. 267 TFUE zadaniem Trybunału jest udzielenie sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi, która umożliwi mu rozstrzygnięcie zawisłego przed nim sporu. Mając to na uwadze, Trybunał powinien w razie potrzeby przeformułować przedłożone mu pytania. Zadaniem Trybunału jest bowiem dokonanie wykładni wszelkich przepisów prawa Unii, jakie są niezbędne w celu rozstrzygnięcia przez sądy krajowe zawisłych przed nimi sporów, nawet jeżeli przepisy te nie są wyraźnie wskazane w pytaniach skierowanych do Trybunału przez te sądy (wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r., M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 22 W tym celu Trybunał może wyprowadzić z całości informacji przedstawionych przez sąd odsyłający, a w szczególności z uzasadnienia postanowienia odsyłającego, elementy rzeczonoego prawa, które wymagają wykładni w świetle przedmiotu sporu w postępowaniu głównym (wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r., M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 23 W pierwszej kolejności, poza art. 14 dyrektywy 2004/48, sąd odsyłający odwołuje się w swoim pytaniu do art. 3 ust. 1 tej dyrektywy. Tymczasem należy zauważyć, że w odniesieniu do ogólnego obowiązku ciążącego na państwach członkowskich na mocy tego art. 3 w odniesieniu do kryteriów, które muszą spełniać środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej, ust. 2 tego artykułu zawiera również elementy istotne dla analizy zadanego pytania. Jak wynika zresztą z pkt 18 niniejszego wyroku, sąd odsyłający również się do niego odnosi.

- 24 W tym względzie, po pierwsze, zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48 wspomniane środki, procedury i środki naprawcze powinny być w szczególności sprawiedliwe i słuszne oraz nie powinny być nadmiernie kosztowne. Po drugie, zgodnie z ust. 2 tego artykułu rzeczony środki, procedury i środki naprawcze muszą być skuteczne, proporcjonalne, jak również odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużyciem.
- 25 W drugiej kolejności, co się tyczy „niezbędnego dla właściwego dochodzenia roszczenia” charakteru kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, do którego odnosi się sąd odsyłający, należy stwierdzić, że art. 14 dyrektywy 2004/48 nie przewiduje takiego kryterium. Zgodnie bowiem z tym art. 14 koszty sądowe i inne wydatki podlegające zwrotowi powinny być „rozsądne i proporcjonalne”.
- 26 Tymczasem, ponieważ zawarte w tym przepisie wyrażenie „rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe” nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, należy co do zasady nadać mu w całej Unii autonomiczną i jednolitą wykładnię, niezależnie od kwalifikacji stosowanych w państwach członkowskich, z uwzględnieniem brzmienia danego przepisu, jego kontekstu oraz celów regulacji, której część on stanowi (zob. analogicznie wyrok z dnia 30 listopada 2021 r., LR Ğenerälprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, pkt 79 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 27 W trzeciej kolejności, jak wynika z postanowienia odsyłającego, Oberlandesgericht Karlsruhe (wyższy sąd krajowy w Karlsruhe) orzekł, że w niniejszej sprawie nie należy interpretować § 140 ust. 3 MarkenG w ten sposób, że do sądu krajowego należy zbadanie, czy skorzystanie z usług rzecznika patentowego jest niezbędne, zwłaszcza gdy taka wykładnia tego przepisu prawa krajowego byłaby wyraźnie sprzeczna z celem ustawodawcy krajowego.
- 28 Jednakże fakt wystąpienia z niniejszym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, podobnie jak brak stanowiska sądu odsyłającego w tym względzie, można rozumieć w ten sposób, że ewentualna niezgodność danego przepisu prawa krajowego, w szczególności w świetle kryteriów wynikających z art. 14 dyrektywy 2004/48, przypomnianych w pkt 25 i 26 niniejszego wyroku, może wynikać nie z samego brzmienia tego przepisu, lecz z wykładni, która jest mu powszechnie nadawana w krajowym porządku prawnym.
- 29 Wreszcie, w czwartej kolejności, jak zauważył w istocie rzecznik generalny w pkt 27 opinii, wątpliwości sądu odsyłającego dotyczą zatem nie tyle kwalifikacji kosztów poniesionych w związku z czynnościami rzecznika patentowego, co bezwarunkowego i automatycznego obciążenia nimi strony przegrywającej. Tymczasem ten automatyzm wyłącza je spod kontroli sądowej w odniesieniu do ich rozsądnego i proporcjonalnego charakteru.
- 30 Mając na względzie powyższe rozważania, należy przeformułować przedstawione pytanie w ten sposób, że poprzez to pytanie sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 3 i 14 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub wykładni tego uregulowania, która nie pozwala sądowi rozpoznającemu sprawę w postępowaniu objętym zakresem tej dyrektywy na należyte uwzględnienie, w każdym przedstawionym mu przypadku, szczególnych jego cech w celu dokonania oceny, czy koszty sądowe poniesione przez stronę wygrywającą są rozsądne i proporcjonalne.

- 31 Jak stanowi motyw 10 dyrektywy 2004/48, jej celem jest zbliżenie systemów prawnych państw członkowskich w zakresie środków egzekwowania praw własności intelektualnej w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym.
- 32 W tym celu dyrektywa 2004/48, zgodnie z brzmieniem jej art. 1, dotyczy wszelkich środków, procedur i środków naprawczych niezbędnych do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej. Artykuł 2 ust. 1 tej dyrektywy precyzuje, że środki, procedury i środki naprawcze stosuje się do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie Unii i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego.
- 33 Jednakże przepisy dyrektywy 2004/48 nie służą uregulowaniu wszystkich aspektów związanych z prawami własności intelektualnej, lecz odnoszą się jedynie do tych aspektów, które są nierozłącznie związane, po pierwsze, z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, a po drugie, z ich naruszaniem, poprzez ustanowienie skutecznych środków prawnych służących zapobieganiu naruszeniom, spowodowaniu ich zaprzestania lub zadośćuczynieniu za każde naruszenie istniejącego prawa własności intelektualnej (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 34 Ponadto, przyjmując tę dyrektywę, prawodawca Unii zdecydował się na minimalną harmonizację w odniesieniu do egzekwowania praw własności intelektualnej w ogólności (wyrok z dnia 9 lipca 2020 r., Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 35 Tymczasem przepisy dotyczące kosztów sądowych zawarte w art. 14 dyrektywy 2004/48 należą do uregulowań dotyczących środków, procedur i środków naprawczych niezbędnych do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej, przewidzianych w rozdziale II tej dyrektywy.
- 36 W szczególności, z jednej strony, artykuł 14 dyrektywy 2004/48 ustanawia zasadę, zgodnie z którą rozsądne i proporcjonalne koszty sądowe oraz inne wydatki poniesione przez stronę wygrywającą są pokrywane z reguły przez stronę ją przegrywającą.
- 37 W ten sposób przepis ten ma na celu wzmocnienie poziomu ochrony własności intelektualnej poprzez zapobieżenie temu, by strona poszkodowana nie była odwodzona od wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu ochronę tych praw (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 38 Jest to zresztą zgodne zarówno z ogólnym celem dyrektywy 2004/48, którym jest dążenie do zbliżenia systemów prawnych państw członkowskich w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu ochrony własności intelektualnej, jak i szczególnym celem tego przepisu, którym jest dążenie do zapobieżenia temu, by strona poszkodowana nie była odwodzona od wszczęcia postępowania sądowego mającego na celu ochronę jej praw własności intelektualnej. Zgodnie ze wspomnianymi celami sprawca naruszenia praw własności intelektualnej powinien ogólnie w całości ponieść skutki finansowe swojego zachowania (wyrok z dnia 18 października 2011 r., Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, pkt 49).
- 39 Z drugiej strony, zgodnie z art. 14 dyrektywy 2004/48 przewidziana w nim zasada podziału kosztów nie ma zastosowania, jeżeli zasada słuszności zabrania nakładania na stronę przegrywającą zwrotu kosztów poniesionych przez stronę wygrywającą, nawet jeśli są one rozsądne i proporcjonalne.

- 40 Przede wszystkim, w odniesieniu do zakresu zawartego w art. 14 dyrektywy 2004/48 pojęcia „kosztów sądowych”, jakie ma zwrócić strona przegrywająca, Trybunał orzekł już, że pojęcie to obejmuje między innymi honoraria adwokackie, ponieważ dyrektywa ta nie zawiera żadnego elementu pozwalającego stwierdzić, że koszty te, które co do zasady obejmują znaczną część kosztów poniesionych w ramach postępowania mającego na celu zapewnienie egzekwowania prawa własności intelektualnej, są wykluczone z zakresu zastosowania tego artykułu (wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, pkt 22).
- 41 Żaden przepis dyrektywy 2004/48 nie stoi również na przeszkodzie temu, by koszty pełnomocnika, takiego jak rzecznik patentowy, z którego usług właściciel praw korzystał indywidualnie lub wspólnie z usługami adwokata, były co do zasady uważane za wchodzące w zakres pojęcia „kosztów sądowych”, o ile koszty te mają bezpośredni i ścisły związek z samym postępowaniem, jak zauważył w istocie rzecznik generalny w pkt 26 opinii.
- 42 Za mające taki charakter mogą być uznane koszty doradcy upoważnionego, na mocy prawa krajowego do reprezentowania przed sądem właścicieli praw własności intelektualnej w postępowaniach przed właściwymi sądami, o których mowa w dyrektywie 2004/48, które dotyczą, w szczególności, sporządzenia przez takiego doradcę pism procesowych lub jego stawiennictwa na rozprawach prowadzonych w stosownym wypadku w ramach tych postępowań. Nie jest również wykluczone, że za koszty o takim charakterze mogą być także uznane koszty związane z udziałem wspomnianego doradcy w działaniach zmierzających do polubownego rozwiązania, w szczególności zawisłego już przed sądem sporu.
- 43 Prawdą jest, że Trybunał w pkt 39 i 40 wyroku z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), orzekł również w istocie, że w zakresie, w jakim usługi doradcy dysponującego wiedzą techniczną są bezpośrednio i ściśle związane z powództwem sądowym mającym na celu zapewnienie egzekwowania prawa własności intelektualnej, koszty związane z pomocą tego doradcy należą do „innych wydatków” w rozumieniu art. 14 dyrektywy 2004/48.
- 44 Jednakże kwalifikacja ta wpisuje się w szczególny kontekst faktyczny sprawy zakończonej tym wyrokiem, w której nie było łatwo ustalić, czy spór w postępowaniu głównym dotyczył „kosztów poszukiwań i identyfikacji”, ponoszonych często przed postępowaniem sądowym i które w związku z tym nie są konieczne objęte zakresem stosowania art. 14 wspomnianej dyrektywy, lecz raczej jej art. 13, który dotyczy odszkodowania za szkody poniesione przez właściciela praw, czy też kosztów związanych z usługami niezbędnymi do skutecznego wniesienia powództwa.
- 45 Następnie, po pierwsze art. 14 dyrektywy 2004/48 nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia zwrotu jedynie „rozsądnych” kosztów sądowych. Wymóg ten, który ma zastosowanie zarówno do „kosztów sądowych”, jak i do „innych wydatków” w rozumieniu tego przepisu, odzwierciedla ogólny obowiązek przewidziany w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym państwa członkowskie powinny czuwać w szczególności nad tym, aby środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do zapewnienia egzekwowania praw własności intelektualnej, o których mowa w tej dyrektywie, nie były nadmiernie kosztowne (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, pkt 24).
- 46 Trybunał orzekł zatem, że nie są rozsądne nadmierne koszty wynikające z niezwykle wysokich honorariów uzgodnionych między stroną wygrywającą a jej adwokatem lub będące wynikiem świadczenia przez adwokata usług, które nie są uważane za niezbędne do zapewnienia egzekwowania danego prawa własności intelektualnej (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, pkt 25).



- 47 Po drugie, art. 14 dyrektywy 2004/48 przewiduje, że koszty sądowe i inne wydatki, jakie ma pokryć strona przegrywająca, powinny być „proporcjonalne”.
- 48 W tym względzie Trybunał orzekł, że kwestii czy koszty te są proporcjonalne, nie można oceniać niezależnie od kosztów, jakie strona wygrywająca rzeczywiście poniosła z tytułu pomocy adwokata, w zakresie, w jakim są one „rozsądne” w rozumieniu pkt 45 niniejszego wyroku. O ile bowiem wymóg proporcjonalności nie oznacza, że strona przegrywająca powinna koniecznie zwrócić całość kosztów poniesionych przez drugą stronę, o tyle wynika z niego, że ta ostatnia strona ma prawo do zwrotu co najmniej znacznej i stosownej części rozsądnych kosztów rzeczywiście poniesionych przez stronę wygrywającą (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, pkt 29).
- 49 Wreszcie, zgodnie z art. 14 dyrektywy 2004/48, w związku z jej motywem 17 właściwy sąd powinien być w stanie skontrolować w każdym przypadku rozsądny i proporcjonalny charakter kosztów sądowych poniesionych przez stronę wygrywającą z tytułu udziału przedstawiciela, takiego jak rzecznik patentowy, i to poza przypadkami, w których taka kontrola jest wymagana zgodnie z art. 14, ze względu na zasadę słuszności.
- 50 Prawdą jest, że Trybunał orzekł, iż uregulowanie krajowe przewidujące stawki ryczałtowe jest co do zasady zgodne z art. 14 dyrektywy 2004/48. Jednakże Trybunał wyjaśnił, że nawet w takim przypadku stawki te powinny gwarantować, że koszty, którymi na podstawie tego uregulowania krajowego ma zostać obciążona strona przegrywająca, są rozsądne, a maksymalne kwoty, których można żądać z tytułu tych kosztów, również nie są zbyt niskie w porównaniu ze stawkami normalnie stosowanymi przez adwokata w dziedzinie własności intelektualnej (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, pkt 25, 26, 30, 32).
- 51 Z orzecznictwa tego nie można zatem wywnioskować, że przy korzystaniu z tego zakresu uznania państwa członkowskie mogą doprowadzić do wykluczenia pewnej kategorii kosztów sądowych lub innych wydatków z jakiegokolwiek kontroli sądowej co do ich rozsądnego i proporcjonalnego charakteru.
- 52 W świetle powyższego, po pierwsze, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 39 opinii, automatyczne stosowanie przepisu krajowego takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym może w niektórych przypadkach oznaczać, że naruszony zostanie ogólny obowiązek przewidziany w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym w szczególności procedury wdrożone przez państwa członkowskie nie powinny być nadmiernie kosztowne.
- 53 Po drugie, takie stosowanie tego rodzaju przepisu może zniechęcić domniemanego właściciela praw do wniesienia powództwa zmierzającego do zapewnienia egzekwowania jego prawa z obawy przed koniecznością poniesienia, jeśli przegra sprawę, znacząco wysokich kosztów sądowych, co jest sprzeczne z celem dyrektywy 2004/48, polegającym w szczególności na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony własności intelektualnej na rynku wewnętrznym.
- 54 Po trzecie, jak zauważył również w istocie rzecznik generalny w pkt 49 opinii, bezwarunkowe i automatyczne uwzględnienie kosztów w drodze zwykłego, złożonego pod przysięgą, oświadczenia przedstawiciela strony sporu, które to koszty nie mogą być przedmiotem oceny sądu krajowego co do ich rozsądnego i proporcjonalnego charakteru w stosunku do danego sporu, mogłoby otworzyć drogę do nadużywania takiego przepisu, naruszając ogólny obowiązek przewidziany w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48.

- 55 Mając na względzie całość powyższych rozważań odpowiedź na zadane pytanie brzmi następująco: art. 3 i 14 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub wykładni tego uregulowania, która nie pozwala sądowi rozpoznającemu sprawę w postępowaniu objętym zakresem tej dyrektywy, na należyte uwzględnienie w każdym przedstawionym mu przypadku szczególnych jego cech w celu dokonania oceny, czy koszty sądowe poniesione przez stronę wygrywającą są rozsądne i proporcjonalne.

### **W przedmiocie kosztów**

- 56 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

**Artykuły 3 i 14 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub wykładni tego uregulowania, która nie pozwala sądowi rozpoznającemu sprawę w postępowaniu objętym zakresem tej dyrektywy, na należyte uwzględnienie, w każdym przedstawionym mu przypadku, szczególnych jego cech, w celu dokonania oceny, czy koszty sądowe poniesione przez stronę wygrywającą są rozsądne i proporcjonalne.**

Podpisy