



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
föredraget den 11 november 2021¹

Mål C-559/20

Koch Media GmbH
mot
FU

(begäran om förhandsavgörande från Landgericht Saarbrücken (Regionala domstolen i Saarbrücken, Tyskland))

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriella rättigheter – Direktiv 2004/48/EG – Artikel 14 – Kostnader för förfarandet och andra kostnader – Advokatarvoden för att skicka en anmodan före ett rättsligt förfarande – Bestämmelse som föreskriver en gräns för det ersättningsgilla arvodet när intrånget begås av en fysisk person som handlar utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet – Oskäligt värde mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet – Artikel 13 – Skadestånd – Otillåtlighet”

1. Ett bolag med säte i Tyskland som äger de immateriella rättigheterna till ett datorspel anlidade en advokat för att, innan bolaget vände sig till domstol, i ett varningsbrev anmoda en person som hade gjort intrång i dessa rättigheter att upphöra med detta, vilket advokaten åtog sig att göra.

2. Enligt tysk lag ska intrångsgöraren i princip stå för kostnaderna för den advokat som har bistått rättighetshavaren. Beloppet får emellertid begränsas om det är en fysisk person som inte agerar i närings- eller yrkesverksamhet som har gjort sig skyldig intrånget.

3. I förevarande mål anser intrångsgöraren att den advokatkostnad han krävs på (984,60 euro) är alltför hög och han motsätter sig att betala det beloppet. Detta har gett upphov till en tvist där den hänskjutande domstolen i korthet vill veta följande:

- Huruvida advokatkostnaderna för utfärdandet av varningsbrevet omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2004/48/EG.²
- För det fallet att svaret är jakande, huruvida kostnaderna omfattas av artikel 14 (”kostnader för förfarandet” eller ”andra kostnader”) eller av artikel 13 (”skadestånd”) i direktiv 2004/48.
- Huruvida den nationella bestämmelse i vilken det föreskrivs ett tak för kostnaderna, om inte skälighetshänsyn motiverar att det inte ska tillämpas, är förenligt med direktiv 2004/48 och

¹ Originalspråk: spanska.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

med direktiven 2001/29/EG³ och 2009/24/EG⁴ och vilka faktorer som skulle kunna påverka fastställandet av beloppet.

I. Tillämpliga bestämmelser

A. Unionsrätt

1. Direktiv 2004/48

4. Artikel 1 ("Syfte") har följande lydelse:

"Detta direktiv gäller de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter. Med begreppet 'immateriella rättigheter' avses i detta direktiv även industriella rättigheter."

5. I artikel 2 ("Tillämpningsområde") föreskrivs följande:

"1. Utan att det påverkar de medel som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, förutsatt att dessa medel är gynnsammare för rättighetshavaren, skall de åtgärder, förfaranden och sanktioner som föreskrivs i detta direktiv vara tillämpliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

..."

6. Artikel 3 ("Allmän skyldighet") har följande lydelse:

"1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker."

7. I artikel 13 ("Skadestånd") föreskrivs följande:

"1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.

När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet

³ Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10).

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 2009, s. 16).

a) skall de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2. För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.”

8. Artikel 14 (”Kostnader för förfarandet”) har följande lydelse:

”Medlemsstaterna skall se till att rimliga och proportionerliga kostnader för förfarandet och andra kostnader som har åsamkats den vinnande parten, i allmänhet ersätts av den förlorande parten om det inte är oskäligt.”

2. *Direktiv 2001/29*

9. Artikel 8 (”Sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder”) har följande lydelse:

”1. Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv samt vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att rättsinnehavare, vilkas intressen berörs av en intrångshandling som utförs inom dess territorium, kan föra talan om skadestånd och/eller begära föreläggande samt, i tillämpliga fall, föra talan om beslag av det material som använts vid intrånget och även av sådana anordningar, produkter eller komponenter som avses i artikel 6.2.

3. Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

3. Direktiv 2009/24

10. I artikel 7 ("Särskilda skyddsåtgärder") föreskrivs följande:

"1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 6 ska medlemsstaterna i enlighet med sin nationella lagstiftning besluta om lämpliga åtgärder mot personer som utför någon av följande åtgärder:

- a) Varje åtgärd som innebär att en kopia av ett datorprogram omsätts, trots att personen i fråga vet om eller har grundad anledning att misstänka att kopian medför intrång i upphovsrätten.
- b) Innehav för kommersiella ändamål av en kopia av ett datorprogram, trots att personen i fråga vet om eller har grundad anledning att misstänka att kopian medför intrång i upphovsrätten.
- c) Varje åtgärd som innebär omsättning eller innehav för kommersiella ändamål av varje hjälpmedel vars enda syfte är att underlätta att en teknisk anordning som har anbringats för att skydda ett datorprogram avlägsnas eller kringgås utan tillstånd.

2. Varje kopia av ett datorprogram som medför intrång i upphovsrätten skall kunna tas i beslag i enlighet med lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

3. Medlemsstaterna kan besluta om beslag av de hjälpmedel som avses i punkt 1 c."

B. Tysk rätt. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz⁵

11. I 97 § föreskrivs att den som gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som skyddas av UrhG får uppmanas av den som drabbats av intrånget att upphöra med det.

12. 97a §, i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet, har följande lydelse:

"1) Rättighetshavaren ska innan denne inleder ett rättsligt förfarande⁶ anmoda den överträdande parten att upphöra med intrånget och ge denne tillfälle att bilägga tvisten genom att denne åtar sig att inte begå sådant intrång, vid äventyr av en rimlig straffavgift.

2) Anmodan ska klart och begripligt

1. ange den skadelidandes namn eller företagsnamn, om det inte är den skadelidande själv utan ett ombud som utfärdar anmodan,
2. exakt beskriva intrånget i en rättighet,
3. redovisa en detaljerad beräkning av betalningskraven, beroende på om det rör sig om ett skadestånd eller en ersättning för utgifter,
4. om det krävs ett åtagande att inte företa vissa handlingar, ska det anges i vilken mån det föreslagna åtagandet sträcker sig längre än den skada som anmodan avser.

⁵ Lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 9 september 1965 (BGBl. 1965 I, s. 1273) (nedan kallad UrhG).

⁶ Se, beträffande detta, punkt 56 i detta förslag till avgörande.

En anmodan som inte innehåller dessa uppgifter ska vara utan verkan.

3) Om anmodan är motiverad och uppfyller villkoren i stycke 2 led 1–4, får ersättning för nödvändiga utgifter krävas. Beträffande anlitaandet av en advokats tjänster, ska ersättningen för de nödvändiga utgifterna, vad beträffar det lagreglerade arvodet, begränsas till ett belopp som motsvarar ett tvistebelopp på 1 000 euro för en talan om förbud eller upphörande, när den anmodade personen

1. är en fysisk person som inte använder de verk som skyddas enligt denna lag eller andra föremål som skyddas enligt denna lag i en självständig kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet, och
2. inte redan är skyldig att upphöra med vissa handlingar till följd av en avtalsenlig rättighet för den person som utfärdar anmodandet eller till följd av ett lagakraftvunnet domstolsavgörande eller ett beslut om säkerhetsåtgärder.

Det värde som anges i den andra meningen ska också tillämpas om det samtidigt åberopas en rätt till förbud och en rätt till upphörande. Den andra meningen ska inte tillämpas om detta värde inte är skäligt mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.”

II. Bakgrund till det nationella målet och tolkningsfrågorna

13. Koch Media GmbH är ett företag som säljer datorspel. Företaget innehar en till upphovsrätten närliggande ensamrätt att i Tyskland för allmänheten tillgängliggöra ett professionellt utvecklat datorspel med namnet ”This War of Mine”.⁷

14. FU är en fysisk person som inte har några yrkesmässiga eller kommersiella intressen. Han spred via sin internetanslutning detta datorspel vid minst 13 tillfällen från den 26 november 2014 till den 28 november 2014 på en plattform för fildelning och erbjöd det till allmänheten för nedladdning. Genom denna fildelning gjorde FU intrång i Koch Medias rättigheter.

15. För att göra gällande sina rättigheter anlidade Koch Media en advokatbyrå som skickade ett varningsbrev till FU i bolagets namn. Genom detta varningsbrev anmodades FU att utfästa sig att inte längre göra datorspelet tillgängligt för allmänheten för nedladdning. Vidare begärde Koch Media skadestånd.

16. Varningsbrevet fick effekt: FU hörsammade anmodan och det krävdes därefter inget domstolsförfarande.

17. Genom att anlita advokater fick Koch Media kostnader på 984,60 euro som Koch Media krävde att FU skulle ersätta. Detta belopp räknades fram som en procentuell andel av tvisteföremålets värde på 20 000 euro.⁸

18. FU motsatte sig det kostnadsbelopp han krävdes på och ett domstolsförfarande inleddes rörande detta.

⁷ Ingen av parterna har ifrågasatt att spelet innehåller delar som kan omfattas av immaterialrättsligt skydd. Enligt den hänskjutande domstolen är datorspel som det som är aktuellt i förevarande fall skyddade enligt den tyska upphovsrättslagstiftningen, vilket innebär att de åtnjuter skydd enligt artikel 2 i direktiv 2004/48.

⁸ Till det framräknade beloppet (964,60 euro) skulle utlägg på 20 euro läggas till.

19. I första instans förpliktade Amtsgericht Saarbrücken (Distriktsdomstolen i Saarbrücken, Tyskland), i dom av den 12 mars 2019, FU att betala 124 euro och ogillade Koch Medias talan i övrigt.⁹ Som motivering hänvisade Amtsgericht Saarbrücken till 97a § stycke 3 UrhG.

20. Koch Media överklagade domen till Landgericht Saarbrücken (Regionala domstolen i Saarbrücken, Tyskland) och yrkade ersättning för advokatkostnaderna med hela beloppet.

21. Efter att ha redogjort för sin tolkning av den nationella rätten,¹⁰ har Landgericht Saarbrücken förklarat att den hyser tvivel om huruvida de direktiv som är tillämpliga inom detta område medger en begränsning av de kostnader som intrångsgöraren ska ersätta, när denne är en fysisk person som inte agerar i närings- eller yrkesverksamhet.

22. Enligt Landgericht Saarbrücken har EU-domstolen i domen United Video Properties¹¹ slagit fast att en lagstiftning som syftar till att se till att ersättning inte utgår för överdrivna kostnader kan anses berättigad. För att kunna avgöra förevarande mål behöver det emellertid klargöras huruvida principerna i den domen är tillämpliga på en fysisk person som är involverad som motpart och som inte agerar i närings- eller yrkesverksamhet.

23. Landgericht Saarbrücken anser att den tyska lagstiftaren, genom 97a § stycke 3 fjärde meningen UrhG, har vänt på förhållandet mellan huvudregel och undantag i artikel 14 i direktiv 2004/48. Om motparten är en fysisk person, så kan enligt tysk rätt följaktligen full ersättning för kostnaderna bara komma i fråga om resultatet annars blir oskäligt.

24. Landgericht Saarbrücken påpekar vidare att tyska domstolar är oeniga i frågan huruvida undantagsbestämmelsen i 97a § stycke 3 fjärde meningen UrhG kan tolkas konformt med direktiv 2004/48.

25. Mot bakgrund av detta har Landgericht Saarbrücken (Regionala domstolen i Saarbrücken, Tyskland) hänskjutit följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1. a) Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 tolkas så, att bestämmelsen omfattar nödvändiga advokatkostnader i form av ’kostnader för förfarandet’ eller i form av ’andra kostnader’, som uppkommer för en innehavare av immateriella rättigheter, i den mening som avses i artikel 2 i direktivet, i samband med att rättighetshavaren, innan denne vänder sig till domstol, genom ett så kallat varningsbrev (Abmahnung), kräver att en person ska upphöra att göra intrång i dessa rättigheter?

b) Om fråga 1 a besvaras nekande: Ska artikel 13 i direktiv 2004/48 tolkas så, att den omfattar de i fråga 1 a nämnda advokatkostnaderna såsom skadestånd?

2. a) Ska unionsrätten, särskilt mot bakgrund av

- artiklarna 3, 13 och 14 i direktiv 2004/48,
- artikel 8 i direktiv 2001/29, och
- artikel 7 i direktiv 2009/24,

⁹ Beloppet 124 euro räknades fram som en procentuell andel av tvisteföremålets värde på 1 000 euro, jämte utlägg (20 euro).

¹⁰ Se punkt 29 och följande punkter i detta förslag till avgörande.

¹¹ Dom av den 28 juli 2016 (C-57/15, EU:C:2016:61) (nedan kallad domen United Video Properties).

tolkas så, att en innehavare av immateriella rättigheter, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2004/48, i princip har rätt till ersättning för samtliga advokatkostnader som nämns i fråga 1 a, och i vart fall för en rimlig och väsentlig del av kostnaderna, även om

- det är en fysisk person som har gjort sig skyldig till den aktuella överträdelsen utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet, och
- en nationell bestämmelse för detta fall föreskriver att sådana advokatkostnader normalt bara är ersättningsgilla upp till ett på visst sätt reducerat tvisteföremålsvärde?

b) Om fråga 2 a besvaras jakande: Ska de unionsrättsliga bestämmelser som nämns i fråga 2 a tolkas så, att ett undantag från den princip som anges i fråga 2 a, enligt vilken rättighetshavaren ska få ersättning för de advokatkostnader som anges i fråga 1 a med hela beloppet, eller i vart fall för en rimlig och väsentlig del av kostnaderna, med beaktande av andra faktorer (såsom, till exempel, verkets aktualitet, hur lång tid verket har publicerats och det förhållandet att en fysisk person har gjort intrånget utanför sin närings- eller yrkesverksamhet), kommer i fråga, även om immaterialrättsintrånget, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2004/48, består i fildelning, det vill säga att verket görs tillgängligt för allmänheten genom att kostnadsfri nedladdning erbjuds alla användare på en fritt tillgänglig webbplats för fildelning, vilken inte använder någon DRM-teknik (Digital Rights Management)?”

III. Förfarandet vid domstolen

26. Begäran om förhandsavgörande inkom till domstolens kansli den 26 oktober 2020.

27. Koch Media, den tyska regeringen och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden.

28. Det har inte ansetts nödvändigt att hålla förhandling.

IV. Bedömning

A. Förtydliganden avseende tillämplig nationell rätt, enligt beslutet att begära förhandsavgörande

29. Den hänskjutande domstolen tolkar de relevanta nationella bestämmelserna och beskriver nationell praxis på det sätt som återges nedan. EU-domstolen ska i princip hålla sig till denna redogörelse, eftersom det ankommer på den hänskjutande domstolen att fastställa räckvidden av den nationella lagstiftningen.

30. Enligt 97a § UrhG, jämförd med 97 § stycke 1 i samma lag, får den skadelidande rättighetshavaren anmoda intrångsgöraren att upphöra med intrånget samt kräva skadestånd

31. I regel anmodar rättighetshavarna till att börja med intrångsgöraren att upphöra med intrånget. För detta anlitar de en advokat. Denne skickar ett varningsbrev enligt 97a § stycke 1 UrhG. Denna formella anmodan har till syfte att intrångsgöraren ska utfästa sig att upphöra med intrånget.

32. Genom en sådan utfästelse undanröjs risken för upprepning, och det finns inte längre någon anledning att väcka talan om förbuds föreläggande. Rättigheten behöver då inte längre göras gällande vid domstol, och detta är inte längre möjligt. Genom ett varningsbrev kan således ett domstolsförfarande undvikas.

33. Enligt 97a § stycke 3 UrhG kan en rättighetshavare vars upphovsrätt har åsidosatts i princip få de ”nödvändiga kostnaderna” ersatta av intrångsgöraren.

34. Bestämmelser om vilka ”nödvändiga kostnader” för varningsbrevet som kan betecknas som advokatarvoden finns i Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).¹²

35. I RVG föreskrivs följande:|

- Ersättningen för advokatkostnader fastställs enligt en taxa som föreskrivs i själva lagen. Kostnader som överstiger dem som anges i RVG anses i regel inte vara ersättningsgilla av domstolarna.
- De arvoden som en advokat kan begära av sin klient är beroende av tvisteföremålets värde. Ju högre detta värde är, desto högre blir arvoden.

36. Enligt Bundesgerichtshofs (Federala högsta domstolen, Tyskland) rättspraxis är tvisteföremålets värde minst 10 000 euro i samband med en rättighetshavares talan om förbuds föreläggande avseende aktuella filmer, musik eller dvd:er.

37. Genom 97a § stycke 3 fjärde meningen UrhG begränsas det tvisteföremålsvärde som ger rätt till ersättning i normala fall till 1 000 euro, om den som har anmodats att upphöra med intrånget för det första är en fysisk person som inte använder de skyddade verken eller skyddade föremålen för sin närings- eller yrkesverksamhet som egenföretagare, och för det andra inte redan är skyldig att upphöra med intrånget på grund av en rätt som tillkommer den som har skickat varningsbrevet enligt avtal eller på grund av ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett interimistiskt beslut.

38. Denna fastställelse av en övre gräns för tvisteföremålets värde gäller bara i förhållandet mellan rättighetshavaren och intrångsgöraren, men inte mellan rättighetshavaren och dennes egen advokat. Rättighetshavarens advokat tar betalt av rättighetshavaren i förhållande till det *faktiska* tvisteföremålsvärdet (utan någon beloppsgräns). Skillnaderna kan därför bli avsevärda.¹³

39. 97a § stycke 3 andra meningen UrhG innehåller emellertid en undantagsbestämmelse som i vissa fall gör det möjligt att inte tillämpa beloppsgränsen, om det ”inte är skäligt” mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.

¹² Lagen om advokatarvoden (nedan kallad RVG).

¹³ I ett mål där tvisteföremålsvärdet uppgår till 10 000 euro, får rättighetshavaren betala ett arvode på 745 euro till sin advokat, men han får bara ersättning med 124 euro från intrångsgöraren, för att ta ett exempel.

B. Den första tolkningsfrågan

40. Den hänskjutande domstolen vill veta huruvida advokatkostnader som uppkommer för en innehavare av immateriella rättigheter i samband med utfärdandet av ett varningsbrev till en intrångsgörare i vilket denne anmodas att upphöra att göra intrång i dessa rättigheter, omfattas av direktiv 2004/48 (närmare bestämt artikel 14, eller, i andra hand, artikel 13).

41. Ett utomrättsligt tvistlösningsförfarande kan omfattas av syftet med direktiv 2004/48, eftersom det är en av de ”åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter”.¹⁴

42. EU-domstolen har i domen M.I.C.M slagit fast att ”strävan efter en uppgörelse i godo ofta är en förberedelse inför en skadeståndstalan i egentlig mening”.¹⁵

43. I samma dom underströk EU-domstolen att direktiv 2004/48 ska tillämpas i ett självständigt förfarande enligt artikel 8.1 i direktivet, som rör ”en begäran om information ... som [framställts] i ett administrativt förfarande”.¹⁶

44. När det gäller skydd av immateriella rättigheter, utgör direktiv 2004/48 därför i princip den rättsliga referensramen för åtgärder som – via domstol eller på annat sätt – inte bara syftar till att identifiera intrångsgöraren, utan även till att denne ska upphöra med intrånget.

45. Mot denna bakgrund, undrar den hänskjutande domstolen huruvida advokatkostnader i samband med en anmodan om att upphöra med intrånget ingår antingen i kostnaderna för förfarandet eller andra kostnader som avses i artikel 14 i direktiv 2004/48, eller, i andra hand, i det skadestånd som nämns i artikel 13.

46. I mitt förslag till avgörande i målet United Video Properties påpekade jag att ”[u]r systematisk synvinkel innehåller direktiv[2004/48] i ett och samma avsnitt (avsnitt 6) bestämmelser om ’skadestånd’ och ’kostnader för förfarandet’. Även om ’kostnader för förfarandet’ inte nämns i skäl 26, där ersättning för den faktiska skadan behandlas, skulle det kunna hävdas att deras placering tillsammans gör att kostnaderna för förfarandet kan betraktas som ytterligare en aspekt i direktivet vars syfte är att hålla innehavare av immateriella rättigheter skadeslösa”.¹⁷

47. Den som har lidit intrång i sina immateriella rättigheter kan vidta olika åtgärder för att skydda dessa rättigheter innan en talan i domstol väcks, utan att kostnaden för *var och en* av dessa åtgärder behöver ingå i kostnaderna för förfarandet, i den mening som avses i direktiv 2004/48.

48. För att avgöra om ett utomrättsligt förfarande för att skydda immateriella rättigheter omfattas av direktiv 2004/48, måste man se till dess särdrag. Därefter måste man skilja mellan begreppen kostnader för förfarandet och skadestånd, eftersom det finns en risk för sammanblandning på grund av att de ligger så nära varandra.

¹⁴ Artikel 1 i direktiv 2004/48.

¹⁵ Dom av den 17 juni 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 80).

¹⁶ Ibidem, punkterna 82 och 84. I det målet ”[begärde] en kärande ... att en internetleverantör ... [skulle] lämna ut information som gör det möjligt att identifiera dess kunder, just för att på ett ändamålsenligt sätt kunna väcka talan mot förmodade intrångsgörare”. Eftersom denna begäran – och det självständiga förfarande som den gav upphov till – framställdes till de behöriga domstolarna, kan analogin med varningsbrev inte utan vidare tillämpas i hela dess vidd.

¹⁷ C-57/15, EU:C:2016:201, punkt 58.

49. Om kostnaderna för en utomrättslig anmodan skulle anses ingå i det skadestånd som avses i artikel 13 i direktivet, så kan det medföra att bestämmelsen i artikel 14 förlorar en del av sitt tillämpningsområde.

50. Omvänt skulle ”en extensiv tolkning av artikel 14 i direktiv 2004/48 – i den bemärkelsen att den förlorande parten i allmänhet är skyldig att ersätta de ’andra kostnader’ som den vinnande parten har åsamkats, utan någon närmare precisering av vilken typ av kostnader det rör sig om – [riskera] att ge den artikeln ett alltför stort tillämpningsområde, och därigenom frånta artikel 13 i direktivet dess ändamålsenliga verkan”.¹⁸

51. Strävan efter en balans har fått domstolen att ”[ge] detta begrepp ... en strikt tolkning och [slå fast] att det endast är kostnader som är direkt och nära kopplade till det aktuella domstolsförfarandet som ska betraktas som ’andra kostnader’ i den mening som avses i artikel 14”.¹⁹

52. På samma sätt har domstolen funnit att ”andra kostnader än rättegångskostnader, bland annat för den tid som den intrångslidande parten har lagt ned för att göra gällande sina rättigheter med anledning av intrånget”, kan omfattas av artikel 14 i direktiv 2004/48, eftersom den bestämmelsen ”syftar till att förstärka skyddet för immateriella rättigheter, genom att undvika att en skadelidande avhålls från att väcka talan vid domstol i syfte att göra gällande sina rättigheter (se dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punkt 77)”.²⁰

53. Ett varningsbrev i vilket det krävs att en person ska upphöra att göra intrång är mer långtgående än andra möjliga åtgärder som föregår en talan i domstol och som syftar till att den intrångslidande ska kunna klargöra gränserna för och räckvidden av ett intrång och identifiera intrångsgöraren.²¹

54. Om det i den nationella lagstiftningen föreskrivs att ett sådant varningsbrev utgör det *normala* sättet att få ett intrång att upphöra (även om det inte är strikt obligatoriskt), och det i praktiken vanligtvis används i det syftet, så kan det anses utgöra en omedelbar och direkt föregångare till förfarandet. När en mekanism av det här slaget *de facto* blir nödvändig i den nationella rättsliga praktiken, kan den anses ha en ”nära anknytning” till det domstolsförfarande som den syftar till att undvika.

55. Detta gäller i än högre grad om det inte bara är i praktiken som denna mekanism tillämpas, utan det enligt den nationella lagstiftningen är *obligatoriskt* att använda sig av den innan en domstolstalan väcks.

¹⁸ Domen United Video Properties, punkt 36.

¹⁹ Ibidem, punkt 36 *in fine*.

²⁰ Dom av den 9 juni 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, punkt 62). Enligt punkt 3 i domslutet är det enligt artikel 94.2 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 [av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 60, s. 196)] möjligt att inte beakta andra kostnader hänförliga till prövningen av talan i sak än rättegångskostnader. Vidare anges att ”[d]et är emellertid möjligt att underlåta att beakta dessa kostnader endast om de rättegångskostnader som den intrångslidande parten ska bära inte innebär att vederbörande avhålls från att göra gällande sina rättigheter vid domstol, med hänsyn till de belopp som vederbörande själv ska stå för i form av andra kostnader än rättegångskostnader och nyttan av dessa kostnader i samband med huvudtalan om ersättning”.

²¹ Om den här typen av åtgärder handlar skäl 26 i direktiv 2004/48, i vilket det hänvisas till syftet att ”införa en möjlighet till ersättning baserad på en objektiv beräkningsgrund som samtidigt beaktar rättighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader för identifiering och utredning”.

56. Med förbehåll för den tolkning som den hänskjutande domstolen gör av sin egen lagstiftning, möjliggör 97a § stycke 1 UrhG två olika tolkningar av varningsbrevets karaktär: a) Utfärdandet av ett varningsbrev är ett tvingande krav, om den skadelidande har för avsikt att väcka talan i domstol.²² b) Utfärdandet av ett varningsbrev innan en talan väcks i domstol är bara en rekommendation och inte ett tvingande krav.²³

57. I beslutet att begära förhandsavgörande tycks den hänskjutande domstolen underförstått ta ställning för den sistnämnda tolkningen. Båda tolkningarna leder emellertid fram till samma resultat:

- Om det enligt tysk processlagstiftning är ett krav att först framställa en anmodan om att upphöra med intrånget, för att en domstolsprövning rörande samma sak ska tas upp till prövning, så kan sambandet mellan det rättsliga och det utomrättsliga förfarandet inte vara tydligare.
- Det skulle även finnas ett sådant samband (om än inte lika uppenbart) om en utomrättslig anmodan (enligt anvisningen i UrhG) är det sätt som föreslås eller rekommenderas i den nationella lagstiftningen, före det rättsliga förfarandet, på ett sådant sätt att det *de facto* nästan blir oundvikligt.²⁴

58. Härav kan följande slutsatser dras vad gäller tillämpningen av artikel 14 i direktiv 2004/48:

- Kostnaderna för anmodan att upphöra med intrånget har ett direkt och nära samband med det efterföljande rättsliga förfarandet, även om något sådant aldrig inleds på grund av att den intrångslidande parten får gehör för sin anmodan.
- Intrångsgöraren får, i egenskap av "förlorande" part (eftersom denne har hörsammat anmodan att upphöra med intrånget), stå för rättighetshavarens (den vinnande parten) kostnader, om det inte är oskäligt.
- Skyldigheten att ersätta den andra partens kostnader åläggs intrångsgöraren, eftersom "[d]en som gör sig skyldig till immaterialrättsintrång ... som huvudregel [ska]... bära det fulla ekonomiska ansvaret för sitt beteende".²⁵

59. I de kostnader som är förknippade med anmodan – vilka intrångsgöraren som nämnts ska stå för – kan i princip bland annat ingå arvoden för en advokat som medverkat i handläggningen, även om det i den nationella lagstiftningen inte är ett oeftergivligt krav att en advokat måste framställa en sådan anmodan före ett rättsligt förfarande. Jag kommer nedan att återkomma till denna aspekt i samband med bedömningen av den andra tolkningsfrågan.

²² "Rättighetshavaren ska innan denne inleder ett rättsligt förfarande anmoda den överträdande parten att upphöra med intrånget."

²³ "Rättighetshavaren bör innan denne inleder ett rättsligt förfarande anmoda den överträdande parten att upphöra med intrånget."

²⁴ Detta samband förstärks av ett argument som förts fram i parternas yttranden: förutom att en anmodan syftar till att undvika ett rättsligt förfarande, kan den användas för att förhindra att rättighetshavaren åläggs att ersätta rättegångskostnaderna om denne skulle vända sig till domstol direkt. Parterna har gjort gällande att det följer av tysk rätt att om den skadelidande väljer att inleda ett rättsligt förfarande direkt, finns en risk för att intrångsgöraren ansluter sig till talan, vilket skulle kunna medföra att rättighetshavaren (och den intrångslidande parten) inte bara blir tvungen att stå för sina egna rättegångskostnader utan även för intrångsgörarens. Den skadelidande parten skulle under sådana omständigheter "kunna avskräckas från att inleda ett rättsligt förfarande för att skydda sina rättigheter".

²⁵ Dom av den 18 oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 49).

60. Sammanfattningsvis ser jag inget hinder för att kostnaderna – däribland advokatarvoden – för en utomrättslig anmodan om att en intrångsgörare ska upphöra med intrånget, omfattas av artikel 14 i direktiv 2004/48, med hänsyn till dess samband med ett eventuellt och omedelbart rättsligt förfarande (som också syftar till att det konstaterade intrånget som kan tillskrivas en viss person ska upphöra).

C. Den andra tolkningsfrågan

61. Den andra tolkningsfrågan innehåller två frågeställningar som kan behandlas tillsammans.

62. Den hänskjutande domstolen vill veta om en innehavare av immateriella rättigheter ”i princip har rätt till ersättning för samtliga advokatkostnader ... och i vart fall för en rimlig och väsentlig del av kostnaderna”, när

- det är en fysisk person som har gjort sig skyldig till överträdelsen utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet, och
- en nationell bestämmelse för detta fall föreskriver att sådana advokatkostnader normalt bara är ersättningsgilla upp till ett på visst sätt reducerat tvisteföremålsvärde.

63. Den hänskjutande domstolen efterfrågar, i detta sammanhang, en tolkning av unionsrätten, ”särskilt mot bakgrund av artiklarna 3, 13 och 14 i direktiv 2004/48, artikel 8 i direktiv 2001/29 och artikel 7 i direktiv 2009/24 ...”.

64. De angivna artiklarna i direktiv 2001/29 och direktiv 2009/24 föreskriver visserligen åtgärder som har anknytning till skydd för innehavare av immateriella rättigheter som utsätts för intrång.

65. Deras allmänna karaktär, jämfört med artikel 14 i direktiv 2004/48, vilken särskilt reglerar kostnader för förfarandet och andra kostnader vid den här typen av förfaranden, talar emellertid för att uppmärksamheten bör riktas mot det sistnämnda direktivet och att man kan bortse från de övriga.

66. Såsom jag har påpekat i mitt förslag till avgörande (som föredras samma dag som detta) i målet NovaText,²⁶ är artikel 14 i direktiv 2004/48 inte ovillkorlig. Förutom att det handlar om en ”allmän regel”, är medlemsstaterna enbart skyldiga att säkerställa att rimliga²⁷ och proportionerliga²⁸ kostnader ersätts.

67. Det råder ingen tvekan om att kostnaden för en advokat som anlitas för att göra en anmodan är en ”nödvändig kostnad”²⁹ enligt 97a § stycke 3 UrhG (naturligtvis under förutsättning att anmodan i fråga är berättigad). Den hänskjutande domstolen tycks också göra bedömningen att denna kostnad är nödvändig i det aktuella målet.

²⁶ Punkt 34 i mitt förslag till avgörande i målet NovaText (C-531/20 ECLI).

²⁷ I domen United Video Properties anges följande i punkt 24: ”... Enligt artikel 14 i direktiv 2004/48 gäller medlemsstaternas skyldighet att säkerställa ersättning dock endast de ’rimliga’ kostnaderna för förfarandet. Dessutom anges det i artikel 3.1 i direktivet bland annat att de förfaranden som tillhandahålls av medlemsstaterna inte får vara onödigt kostsamma.”

²⁸ Ibidem, punkt 29: ”Det framgår ... av artikel 14 i direktiv 2004/48 att de kostnader för förfarandet som ska ersättas av den förlorande parten ska vara ’proportionerliga’. Frågan huruvida dessa kostnader är att betrakta som proportionerliga kan dock inte bedömas utan hänsyn till de advokatkostnader som den vinnande parten faktiskt har haft, i den mån dessa är rimliga”

²⁹ Vad beträffar frågan om huruvida kostnaden är nödvändig, hänvisar jag till mitt förslag till avgörande i målet NovaText (C-531/20 ECLI).

68. Enligt samma bestämmelse i UrhG ska emellertid ”beträffande anlitaandet av en advokats tjänster, ... ersättningen för de *nödvändiga utgifterna*”, vad beträffar det lagreglerade arvudet, begränsas till ett belopp som motsvarar ett tvistebelopp på 1 000 euro för en talan om förbud eller upphörande som väcks mot en enskild person, som handlar som en sådan (det vill säga inte i yrkes- eller näringsverksamhet).

69. Den situation som uppkommer liknar den som förelåg i målet *United Video Properties*. Medan den belgiska lagstiftningen i det målet föreskrev en övre gräns för ersättning för advokatkostnader, kommer man i förevarande mål fram till ett liknande resultat, om än på ett annat sätt, nämligen genom att fastställa tvistebeloppet till 1 000 euro, när den som gjort intrång i den immateriella rättigheten är en enskild person.

70. I det målet fann jag att artikel 14 i direktiv 2004/48 innehåller en princip från vilken undantag kan medges ”och där formuleringen rimliga och proportionerliga kostnader används, vilket ger medlemsstaterna en stor frihet att utforma bestämmelserna kring detta. Jag anser att den nationella lagstiftaren själv, med beaktande av bland annat rättskulturen och förhållandena för advokattjänster i Belgien, kan bedöma var det är lämpligt att dra gränsen för att kunna övervältra kostnaden för advokatarvoden på den tappande parten.”³⁰

71. I domen *United Video Properties* slog EU-domstolen fast att systemet med en övre taxegräns för fastställande av advokatarvoden som kan övervältras på den förlorande parten, i princip inte strider mot direktiv 2004/48. EU-domstolen nyanserade emellertid denna slutsats genom att slå fast följande:

- Rimlighetskravet kan inte ”motivera att artikel 14 i direktiv 2004/48 genomförs i en medlemsstat genom en lagstiftning innehållande schablonmässiga taxor *som vida understiger* de genomsnittliga taxor som i praktiken tillämpas för advokattjänster i den medlemsstaten”.³¹
- Om en lagstiftning föreskriver en sådan gräns, så krävs det att den säkerställer ”för det första, att denna gräns återspeglar de taxor som i praktiken tillämpas för advokattjänster på immaterialrättsområdet, och, för det andra [vad beträffar proportionaliteten], att åtminstone *en betydande och lämplig del av de rimliga kostnader* som den vinnande parten faktiskt har åsamkats ersätts av den förlorande parten”.³²

72. Från dessa rättsliga premisser kan svaret på den första delen av den andra frågan härledas, nämligen att den skadelidande parten i princip har rätt att få ersättning för samtliga advokatkostnader, eller åtminstone en betydande del av dem, i samband med att motparten anmodas att upphöra med intrånget, när advokatens medverkan anses nödvändig och det begärda beloppet är rimligt och proportionerligt (vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma).

73. Den omständigheten att intrångsgöraren är en fysisk person som handlar utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet påverkar inte det svaret. Jag anser att den omständigheten är irrelevant mot bakgrund av artikel 14 i direktiv 2004/48, vilken rör skyddet av den skadelidandes rättigheter, vars affärsverksamhet drabbas även i sådana fall.

³⁰ Förslag till avgörande i målet *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:201, punkt 76).

³¹ Domen *United Video Properties*, punkt 26. Min kursivering.

³² *Ibidem*, punkt 30. Min kursivering.

74. Den som utsätts för ett immaterialrättsintrång kan åsamkas skada såväl om intrånget görs av en fysisk person som handlar utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet, som om denna person handlar inom ramen för denna.

75. Skadans omfattning kan skilja sig åt i dessa båda fall (det är logiskt att anta att den är större i det sistnämnda fallet), men för att kompensera skadan fullt ut³³ ska skadeståndet i artikel 13 i direktiv 2004/48 användas och inte ”kostnaderna för förfarandet” i artikel 14.

76. Om den regel som enligt 97a § stycke 3 UrhG är tillämplig på intrångsgörare som är fysiska personer som handlar utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet inte skulle medge undantag, så är den oförenlig med artikel 14 i direktiv 2004/48, om den tolkas på det sätt som jag redovisat ovan. Det skulle ofta kunna leda till en ersättning som ”vida understiger” de arvoden som normalt tillämpas, vilket strider mot kriterierna i domen *United Video Properties*.³⁴

77. Den regeln är emellertid inte strikt. De tyska domstolarna kan välja att inte tillämpa den och i stället fastställa ett högre belopp som referensvärde (för att räkna ut den aktuella procentuella andelen på grundval av detta) om det är motiverat av rimlighetsskäl på grundval av ”de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet”.

78. Det skulle kunna invändas att den nationella bestämmelsen trots detta inte är förenlig med artikel 14 i direktiv 2004/48. Enligt den bestämmelsen ska den förlorande parten ersätta rimliga kostnader för förfarandet, ”om det inte är oskäligt”. Det som 97a § stycke 3 UrhG gör är just att vända på den regeln, vilket den hänskjutande domstolen har påpekat.

79. Jag anser inte att en sådan invändning är tillräcklig för att utesluta en tillämpning av den nationella bestämmelsen, om den kan tolkas på ett sätt som överensstämmer med unionsrätten, så att bestämmelsen i slutändan leder till samma resultat som det som föreskrivs där.

80. Hänvisningen till skälighet, som finns i båda bestämmelserna (97a § stycke 3 UrhG och artikel 14 i direktiv 2004/48), gör det möjligt för den nationella domstolen att justera upp det arvode som kan övervältras, om det som följer av en strikt tillämpning av den nationella regeln bara medger en ersättning med ett belopp som vida understiger vad som är rimligt och proportionerligt.

81. Jag instämmer således med kommissionens uppfattning att ”... 97a § UrhG ger den nationella domstolen ett tillräckligt handlingsutrymme för att i varje enskilt fall pröva huruvida de faktiska omständigheterna i målet gör att det är oskäligt att tillämpa gränsen”.³⁵

82. Den hänskjutande domstolen ska således göra en dubbel prövning, och detta är inte något som EU-domstolen kan göra i dess ställe, nämligen följande:

- Den ska för det första pröva huruvida begränsningen av tvistebeloppet, i sådana här fall, medför att de advokatarvoden som kan övervältras på intrångsgöraren ligger långt under den sedvanliga taxan (eller den genomsnittliga taxan) för anmodanden före ett rättsligt förfarande.

³³ Se även här dom av den 18 oktober 2011, *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 49, vilken återges i punkt 58).

³⁴ I förevarande mål har Koch Media gjort gällande att företaget måste betala sina advokater ett arvode som bygger på det faktiska tvistebeloppet (20 000 euro), men bara får ersättning för den del som motsvarar ett tvistebelopp på 1 000 euro.

³⁵ Punkt 33 i dess skriftliga yttrande.

- Om så är fallet, så ska den för det andra, av skälighetshänsyn, justera upp beloppet för dessa arvoden, så att det uppnår en rimlig och proportionerlig nivå.

83. När den hänskjutande domstolen prövar detta, finns det inget som hindrar att den bland annat beaktar betydelsen av de faktorer som den själv nämner i den andra delen av den andra tolkningsfrågan, nämligen ”verkets aktualitet, hur lång tid verket har publicerats ” eller att intrånget har bestått i att göra ett skyddat verk tillgängligt för allmänheten ”genom att kostnadsfri nedladdning erbjuds alla användare på en fritt tillgänglig webbplats för fildelning, vilken inte använder någon DRM-teknik”.

V. Förslag till avgörande

84. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska lämna följande svar till Landgericht Saarbrücken (Regionala domstolen i Saarbrücken, Tyskland):

- ”1) Artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter ska tolkas så, att bestämmelsen omfattar advokatkostnader (arvoden) som uppkommer för en innehavare av immateriella rättigheter i samband med att rättighetshavaren, innan denne vänder sig till domstol, anmodar intrångsgöraren att upphöra att göra intrång i dessa rättigheter.
- 2) Artikel 14 i direktiv 2004/48 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell bestämmelse som, vid beräkningen av det advokatarvode som uppkommer med anledning av anmodan att upphöra med intrånget och som intrångsgöraren ska ersätta, begränsar tvistebeloppet till 1 000 euro, när intrånget i rättigheterna har gjorts av en fysisk person som handlar utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet, under förutsättning att den nationella bestämmelsen gör det möjligt för domstolen att av skälighetshänsyn frånga denna gräns i ett enskilt fall.
- 3) För att avgöra huruvida det advokatarvode som intrångsgöraren ska ersätta är rimligt och proportionerligt, ska domstolen ta hänsyn till alla faktorer som föreligger. De innefattar bland annat verkets aktualitet, hur lång tid verket har publicerats eller att intrånget har bestått i att göra ett skyddat verk tillgängligt för allmänheten genom att kostnadsfri nedladdning erbjuds alla användare på en fritt tillgänglig webbplats för fildelning, vilken inte använder någon DRM-teknik.”|