



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 5 de abril de 2016¹

Asunto C-57/15

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

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) (Bélgica)]

«Derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 14 — Costas procesales — Reintegro de los gastos de abogado y de perito — Límite máximo a los honorarios de abogado»

1. Las cuestiones que plantea el Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) en este reenvío prejudicial tienen un alcance aparentemente reducido pero, en realidad, suscitan problemas jurídicos delicados. Aunque afectan, en principio, solo a la compatibilidad con el derecho de la Unión de unas reglas nacionales (en este caso, de Bélgica) sobre el reintegro de ciertos gastos vinculados al proceso, a cargo de la parte vencida en él, dan pie a unas reflexiones más amplias acerca de la incidencia de la legislación de la Unión sobre las leyes de enjuiciamiento civil de los Estados miembros.

2. Las dudas del tribunal de reenvío surgen al aplicar el sistema belga (ley y jurisprudencia del Tribunal de Casación) a las partidas de costas por honorarios de abogados y a los gastos de peritos, en el marco de un procedimiento judicial sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Dado que existe un precepto específico sobre los gastos del proceso en la Directiva 2004/48/CE,² a él debe atenderse, en principio, la regulación procesal de cada Estado miembro. El problema es cómo poner en sintonía —si fuera posible— el código de enjuiciamiento civil y la doctrina del Tribunal de Casación belga, uno y otra aplicables a todo tipo de procesos, con una disposición «sectorial» del derecho de la Unión, específicamente referida a los litigios en materia de propiedad intelectual.

3. Es perceptible en algunas directivas —entre ellas, la Directiva que constituye el título legitimador de la competencia del Tribunal de Justicia sobre un asunto que, de otra manera, pertenecería en exclusiva a los Estados miembros— el propósito de armonizar ciertas reglas procesales de estos últimos. El ámbito de aplicación de esas directivas está, lógicamente, acotado a uno o varios sectores singulares (la propiedad intelectual, la defensa de la competencia, el medio ambiente, la protección de los consumidores, entre otros). La multiplicación de reglas procesales «sectoriales» —no siempre coherentes entre sí— que han de ser incorporadas a los ordenamientos nacionales puede provocar,

¹ — Lengua original: español.

² — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45; en lo sucesivo, «Directiva»).

como consecuencia indeseada, la fragmentación del derecho procesal en aquellos países que han conseguido, tras muchos años y un meritorio esfuerzo codificador, promulgar leyes de enjuiciamiento generales para sustituir, precisamente, la multiplicidad de procedimientos previos y reducirlos a uno común.

4. En el litigio *a quo* se trata de determinar, en primer lugar, las cantidades que, por corresponder a los honorarios de abogado de la parte vencedora, ha de satisfacer la perdedora del pleito, a la vista de la norma belga que prevé al efecto un límite máximo. En segundo lugar, en cuanto a los gastos de peritos, la dificultad no estriba tanto en su cuantificación como en el nacimiento mismo de la obligación de pago, habida cuenta de la jurisprudencia del tribunal de casación belga al respecto. La duda es si el establecimiento de aquel límite y el criterio jurisprudencial son compatibles con el artículo 14 de la Directiva.

5. El reenvío prejudicial permitirá dilucidar si los Estados miembros disfrutaban de un cierto margen de libertad normativa para configurar un sistema de reintegro de los gastos del proceso a cargo de la parte perdedora que, o bien los restrinja a unos topes o límites máximos, o bien excluya la propia repercusión, cuando, en ambas hipótesis, los litigios se encuentren en el radio de acción de la Directiva.

I. Marco jurídico

A. El derecho de la Unión

1. La Directiva

6. Según los considerandos 4, 5, 10 y 26:

«(4) En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad para lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“Acuerdo sobre los ADPIC”), aprobado, en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo [...] y celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

(5) El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.»

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.»

«(26) Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. [...] El objetivo no es instaurar

una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación.»

7. El artículo 1 recoge:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial.»

8. El artículo 3 prescribe, en cuanto a la «obligación general» de los Estados miembros en relación con las «medidas, procedimientos y recursos» regulados por el capítulo II:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

9. En la sección 6 del capítulo II, dedicada a los «daños y perjuicios» y las «costas procesales», figuran los artículos 13 y 14 con la siguiente redacción:

«Artículo 13

[...]

1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

- a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o
- b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.

Artículo 14

[...]

Los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad.»

B. *El derecho nacional*

10. En virtud del artículo 827, párrafo 1, del Código Judicial belga de 10 de octubre de 1967 (*Gerechtigd Wetboek*), todo desistimiento comporta el sometimiento al pago de las costas procesales causadas, a que queda obligada la parte que haya desistido.

11. Según el artículo 1017 de dicho Código, la sentencia definitiva contendrá la condena al pago de las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas, salvo que por norma especial se contemple otra cosa y sin perjuicio del acuerdo entre las partes que, llegado el caso, la sentencia decida.

12. A tenor del artículo 1018, apartados 4 y 6, del mismo Código, las costas comprenden:

- los gastos de todas las medidas de instrucción, particularmente los gastos de testigos y expertos;
- la indemnización procesal prevista en el artículo 1022 del Código Judicial.

13. De conformidad con el artículo 1022 del referido Código, la indemnización procesal consiste en una cifra a tanto alzado de los gastos y honorarios de abogado de la parte cuyas pretensiones hayan sido estimadas.

Por decreto aprobado en Consejo de Ministros se delimitarán los importes máximos y mínimos de la indemnización procesal, en función, sobre todo, de la naturaleza y de la importancia del litigio.

A petición de una de las partes, el juez puede, mediante resolución especialmente motivada, reducir la indemnización o aumentarla, sin que pueda sobrepasar los montantes máximo y mínimo marcados por el decreto. Para la adopción de su decisión, el juez tendrá en cuenta:

- la capacidad económica de la parte perdedora, para disminuir el importe de la indemnización;
- la complejidad del asunto;
- las compensaciones contractuales convenidas por la parte ganadora; y
- el carácter manifiestamente irrazonable de las pretensiones.

Ninguna parte puede ser obligada al pago de una indemnización por intervención del abogado de la parte contraria más allá del importe de la indemnización procesal.

14. Por Real Decreto de 26 de octubre de 2007 (en adelante, «Real Decreto») se precisó la tarifa para la determinación de los límites mínimo y máximo de las indemnizaciones procesales del artículo 1022 del Código Judicial. Según el artículo 2 del Real Decreto, a excepción de las materias contenidas en su artículo 4, la indemnización procesal en relación con las acciones ejercitadas mediante demandas evaluables en dinero, se fijará como sigue:

	Cuantía de referencia	Importe mínimo	Importe máximo
Hasta 250,00	150,00	75,00	300,00
De 250,01 a 750,00	200,00	125,00	500,00
De 750,01 a 2 500,00	400,00	200,00	1 000,00
De 2 500,01 a 5 000,00	650,00	375,00	1 500,00
De 5 000,01 a 10 000,00	900,00	500,00	2 000,00
De 10 000,01 a 20 000,00	1 100,00	625,00	2 500,00
De 20 000,01 a 40 000,00	2 000,00	1 000,00	4 000,00
De 40 000,01 a 60 000,00	2 500,00	1 000,00	5 000,00
De 60 000,01 a 100 000,00	3 000,00	1 000,00	6 000,00
De 100 000,01 a 250 000,00	5 000,00	1 000,00	10 000,00
De 250 000,01 a 500 000,00	7 000,00	1 000,00	14 000,00
De 500 000,01 a 1 000 000,00	10 000,00	1 000,00	20 000,00
A partir de 1 000 000,01	15 000,00	1 000,00	30 000,00

Según el artículo 3 del Real Decreto, en relación con las acciones que versen sobre asuntos no evaluables en dinero, la cuantía de referencia para el cálculo de la indemnización procesal se elevará a 1 200 euros, siendo el importe mínimo de 75 euros y el máximo de 10 000 euros.

El artículo 8 del Real Decreto prevé el sistema de actualización de las anteriores cantidades.

II. Los hechos en el proceso principal y la cuestión prejudicial.

15. United Video Properties, Inc. (en adelante, «UVP») era titular de la patente europea EP 1327209, otorgada el 27 de marzo de 2008, para el almacenamiento de datos en servidores en un sistema de medios de comunicación, regido por el principio de entrega previa solicitud. Al considerar que Telenet NV (en adelante, «Telenet») había atentado contra sus derechos sobre dicha patente, UVP presentó una demanda el 7 de junio de 2011 frente a esta sociedad. El objeto de su pretensión era, en síntesis, que se declarase que Telenet había violado su derecho sobre la patente y se le ordenase acabar con las violaciones, directas o indirectas, sobre ella. Solicitaba, además, que Telenet fuera condenada en costas.

16. Mediante auto de 3 de abril de 2012, dictado por el presidente en funciones del Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunal de comercio de Amberes), tras la reconvención de Telenet, se anuló la parte belga de la patente europea EP 1327209, por no cumplir el requisito de novedad, y se condenó a UVP al pago de las costas de la instancia, en total 11 000 euros. Frente a este auto UVP interpuso recurso el 27 de agosto de 2012 ante el Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes).

17. Paralelamente, UVP había incoado un procedimiento contra la empresa Virgin Media (ajena al litigio principal), en relación con la parte inglesa de la misma patente. La High Court (Alto Tribunal) de Londres declaró el 14 de julio de 2014 la nulidad de la patente, por no existir actividad inventiva. Habida cuenta de los autos de la High Court de Londres y del presidente del Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunal de comercio de Amberes), UVP decidió desistir de su apelación, mediante escrito de 14 de agosto de 2014, ratificado por otro de 24 de octubre del mismo año.

18. A la vista del desistimiento de UVP, Telenet solicitó al Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) que lo aceptase y que declarase:

- Que la Ley de 21 de abril de 2007, relativa a la repetición de honorarios y gastos ligados a la asistencia letrada, y el Real Decreto, de fijación de la tarifa de la indemnización procesal, son contrarios al artículo 14 de la Directiva.
- Que la jurisprudencia del Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) que dispone que los honorarios y gastos ligados a la asistencia pericial técnica solo pueden ser repercutidos sobre la parte perdedora del pleito si concurre culpa vulnera igualmente al artículo 14 de la Directiva.
- Interesaba, finalmente, que UVP fuera condenada a pagar a Telenet la cantidad de 185 462,55 euros por gastos de abogados y la de 44 400 euros por la asistencia técnica de un perito, agente de patentes.

19. Según las alegaciones de Telenet sobre los gastos procesales devengados a su favor —único punto subsistente en el litigio principal—, la regla en derecho belga es que su pago corresponde a la parte perdedora. Sin embargo, para la valoración concreta de los gastos de abogado repercutibles sobre la parte perdedora del pleito, el Real Decreto señala unos importes máximos que no es posible rebasar, con lo que —a juicio de Telenet— se produce una colisión con el artículo 14 de la Directiva.

20. Además, en cuanto a los gastos de asistencia técnica pericial no incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de 21 de abril de 2007 y el Real Decreto, la jurisprudencia del Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) prescribe, según Telenet, que solo podrán ser repercutidos cuando se aprecie la concurrencia de culpa en la parte perdedora del pleito, lo que tampoco es compatible con el artículo 14 de la Directiva.

21. En estas circunstancias el Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes), por auto de 26 de enero de 2015, plantea las siguientes preguntas prejudiciales:

- «1) ¿Se oponen los conceptos del artículo 14 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual “las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos” a la normativa belga que permite al juez tener en cuenta características específicas bien determinadas propias del asunto y establece un sistema de tarifas variadas a tanto alzado en cuanto a los gastos de la asistencia letrada?
- 2) ¿Se oponen los conceptos del artículo 14 de la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual “las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos” a la jurisprudencia en la que se declara que los gastos de un asesor técnico solo pueden recuperarse en caso de culpa (contractual o extracontractual)?»

III. Síntesis de las posiciones de las partes.

A. Sobre la primera cuestión

22. UVP no adopta ninguna posición sobre la cuestión prejudicial, tras afirmar que se trata de un litigio entre la Comisión y el Gobierno belga relativo a la correcta transposición de la Directiva.

23. Telenet afirma que, al ser parte vencedora de un pleito desarrollado dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, resulta aplicable su artículo 14, lo que la hace acreedora al reembolso de las costas procesales, razonables y proporcionadas, generadas en el pleito principal, que han de ser satisfechas en su integridad por la perdedora.

24. Considera que los conceptos «costas procesales siempre que sean razonables y proporcionadas» y «equidad» son autónomos del derecho de la Unión y deben recibir una interpretación uniforme en todo su territorio. Lo contrario chocaría con el objetivo de la Directiva, de acuerdo con la jurisprudencia sentada en la sentencia *Realchemie Nederland*.³

25. Estima que el objetivo esencial de la Directiva no se cumple cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no están suficientemente protegidos por jurisdicciones, tales como la belga, en las que la parte vencedora de un pleito no puede recuperar de la perdedora más que una pequeña proporción de los honorarios de abogado.

26. Para justificar la improcedencia de imponer un límite económico allí donde la Directiva no lo marca, busca apoyo, por analogía, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que invoca la sentencia del asunto *McDonagh*.⁴ Es imposible, en su opinión, que un tope fijo de 11 000 euros cubra las nociones, por naturaleza relativas, de razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Por tanto, el artículo 14 de la Directiva impide que el importe que la parte ganadora pueda recuperar tenga un tope máximo.

27. En apoyo de la tesis de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es contraria a las legislaciones nacionales redactadas en términos absolutos o de principio, que no permiten sopesar las circunstancias del caso, cuando las directivas no ofrecen esa misma rigidez, cita las sentencias recaídas en los asuntos *Marshall* y *VTB-VAB y Galatea*.⁵

28. Según la Comisión, el artículo 14 de la Directiva se formula de una manera muy general. No solamente es, en sí mismo, poco detallado, sino que introduce una regla que admite excepciones basadas en criterios de equidad, lo que indica que los Estados miembros tienen un amplio margen de apreciación para transponerlo a su derecho interno.

3 — Asunto C-406/09, EU:C:2011:668, apartados 47 y 48.

4 — Asunto C-12/11, EU:C:2013:43, apartados 40 y 42.

5 — Sentencia *Marshall* (C-271/91, EU:C:1993:335); así como sentencia *VTB-VAB y Galatea* (C-261/07 y C-299/07, EU:C:2009:244).

29. A su juicio, el artículo 14 ha de contemplarse a la luz de la finalidad general de la Directiva (considerando 10) y de la sentencia *Realchemie Nederland*,⁶ intentando que la protección de la propiedad intelectual sea efectiva.⁷ Deben, por añadidura, tenerse en cuenta los siguientes datos:

- Que el objetivo específico del artículo 14 de la Directiva es evitar que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos de propiedad intelectual.⁸
- Que los gastos ligados a tales procedimientos pueden en la práctica suponer un obstáculo importante a su iniciación y que las diferencias entre las regulaciones procesales en los Estados miembros son notables, no solo antes de la transposición de la Directiva al derecho interno, sino también después.⁹
- Que, en el contexto del artículo 14 de la Directiva, puede destacarse cómo su artículo 3 dispone que las medidas, procedimientos y recursos previstos en ella no sean inútilmente complejos o costosos, debiendo ser igualmente efectivos, proporcionados y disuasorios.

30. Para la Comisión, el artículo 14 de la Directiva no se opone a un sistema de fijación de costes de abogado a tanto alzado como el belga. La posibilidad de introducirlo deriva del margen de apreciación de los Estados miembros, ya que nada indica que ese artículo u otros de la Directiva excluyan esta facultad. Ese sistema ofrece, a su juicio, ventajas para la buena administración de justicia y, en particular, para la seguridad jurídica y la previsibilidad. La incertidumbre sobre los costes que se han de pagar, o de recuperar, en un proceso puede suponer un inconveniente para la interposición de una demanda judicial. El efecto disuasorio podría igualmente afectar a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Si la regla fuera la recuperación íntegra de los costes, las partes se verían, eventualmente, expuestas a consecuencias financieras muy onerosas, en caso de perder el pleito. Esta posibilidad también podría disuadirlas de iniciar un proceso.

31. El Gobierno belga, tras exponer los objetivos de la Directiva a tenor de sus considerandos 10 y 11, indica que su propósito esencial es permitir un acceso más sencillo a la justicia para garantizar un mayor respeto del derecho de propiedad intelectual. Esto es también lo que persigue la Ley de 21 de abril de 2007, sobre la recuperación de honorarios y gastos de abogado,¹⁰ conforme a su exposición de motivos. El derecho de acceso a la justicia deriva, además, directamente del artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

32. Señala que el sistema mixto instituido por el legislador belga ofrece la ventaja de asegurar una cierta previsibilidad sobre los riesgos financieros en caso de pérdida de un pleito, lo que no solo favorece el acceso a la justicia, sino que protege a una parte cuando la contraria haya acometido gastos que no sean razonables y proporcionados. Se trata, además, de una legislación nacional aprobada previa consulta y opinión favorable de los colegios de abogados belgas, que se hallan en mejor situación para conocer los honorarios medios en los procedimientos contenciosos, entre los que se cuentan los relativos a la propiedad intelectual.

6 — Asunto C-406/09, EU:C:2011:668. Según esta sentencia, el objetivo general de la Directiva es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo.

7 — Sentencia *L'Oréal y otros* (C-324/09, EU:C:2011:474), apartado 131.

8 — Sentencia *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668), apartado 48.

9 — http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf

10 — Destaca cómo el Tribunal Constitucional belga, en su sentencia n° 182/2008, de 18 de septiembre de 2008, dictada en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de 21 de abril de 2007, reconoció que el legislador se ha preocupado de garantizar la seguridad jurídica y de dar respuesta a la evolución jurisprudencial en materia de reembolso de costes de abogado, así como de salvaguardar el acceso a la justicia para todos los justiciables.

33. El Gobierno de los Países Bajos, apoyándose en que la propuesta inicial de la Comisión¹¹ mencionaba expresamente los honorarios de abogado y la redacción final, no, entiende que la Directiva deja a los Estados miembros la libertad de decidir si los gastos de abogado se encuentran entre los conceptos que ha de reembolsar la parte perdedora del pleito. Para respaldar esta tesis cita también el artículo 45, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se basa la Directiva.¹²

34. Se refiere el Gobierno neerlandés a la libre elección del método para determinar los gastos procesales objeto de reembolso y cómo, de acuerdo con una jurisprudencia constante, en ausencia de precisión, los Estados miembros poseen un amplio margen de apreciación para elegir los medios que aseguren el pleno efecto de una disposición.

35. Destaca, asimismo, que ese amplio margen de apreciación no es casual y que ha sido otorgado deliberadamente por la Directiva. Refrendan esta afirmación, en primer lugar, la redacción del artículo 14 en términos generales y flexibles y, en segundo lugar, el contraste de las expresiones empleadas en el proyecto de Directiva¹³ con la redacción final, en especial, la adición del término «en general» y la supresión de la cita expresa a los «honorarios de abogado». Estas modificaciones, continúa argumentando, se hicieron teniendo en cuenta las grandes diferencias entre las diversas regulaciones nacionales, así como que, en el ámbito del derecho procesal, los Estados miembros son, en principio, autónomos.

36. Los Estados miembros pueden, pues, establecer libremente el carácter razonable y proporcionado de los gastos de abogado y su reembolso, sea mediante la fijación de importes a tanto alzado, sea de otra forma, pero siempre garantizando el pleno efecto del artículo 14 de la Directiva.

37. Este artículo pretende asegurar que las partes no sean disuadidas de ejercitar sus derechos. Los costes de abogado constituyen la partida más relevante y menos previsible y, en ese sentido, pueden suponer un impedimento para el acceso a la justicia. El sistema a tanto alzado contribuye a la previsibilidad y a la transparencia del riesgo financiero, eliminando así una traba importante para el acceso a la justicia. Responde, además, a la exigencia general, recogida en el artículo 3 de la Directiva, de que los medios, los procedimientos y los recursos para la defensa de la propiedad intelectual no sean excesivamente complejos o costosos. Una tarifa a tanto alzado permite objetivar el nivel máximo por encima del cual los gastos no presentan aquellos caracteres.

38. Por último, con cita del considerando 17 de la Directiva, el Gobierno neerlandés mantiene que el juicio de razonabilidad y proporcionalidad ha de hacerse a la vista de las circunstancias concretas de cada caso. Siempre que la tarifa sirva para calcular los costes procesales razonables y proporcionados, el artículo 14 de la Directiva no será un obstáculo a la limitación imperativa de los honorarios de abogado hasta un importe máximo.

39. En suma, para el Gobierno de los Países Bajos, el artículo 14 de la Directiva no se opone a un sistema de tarifas a tanto alzado, acordado por la ley o de cualquier otra manera, conforme al cual los honorarios de abogado reembolsables queden determinados, si esas tarifas reflejan unos gastos procesales razonables y proporcionados a la vista de las características del asunto.

40. Según el Gobierno polaco, el artículo 14 de la Directiva no exige que la parte derrotada cubra la totalidad de las costas procesales de la vencedora, sino solo las razonables y proporcionadas. Precisamente la fijación de unas tarifas a tanto alzado permite que la condena al pago de las costas pueda calificarse como razonable.

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

12 — Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes (http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906)

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

41. El sistema belga posibilita que la parte derrotada haya de soportar las costas de la contraria dentro de unas condiciones socio-económicas aceptables. Impide, además, que la parte vencedora incluya costes artificiales o injustificados, sea empleando unos medios financieros desmedidos en relación con los recursos económicos de la otra parte, sea con mala fe, para imputar a la parte derrotada no solo las consecuencias negativas de la desestimación de sus pretensiones, sino también unos costes artificiales.

42. El objetivo del artículo 14 de la Directiva es que la parte lesionada no se vea disuadida de iniciar un proceso judicial en defensa de sus derechos de propiedad intelectual. Con el sistema belga, la parte puede evaluar por anticipado el importe de las costas que le serán reembolsadas, o las que tendrá que pagar. La tarifa hace, pues, que las costas sean previsibles y contribuye a que las partes dispongan de capacidad de elección para la defensa de sus derechos.

B. *Sobre la segunda cuestión*

43. Ni UVP ni el Gobierno de Polonia han presentado observaciones al respecto.

44. Telenet considera que el criterio de la jurisprudencia belga (en cuya virtud se reclama la concurrencia de culpa para obtener de la parte perdedora el resarcimiento de los gastos de perito) es contrario al artículo 14 de la Directiva. Este precepto no menciona el criterio de la culpa, y la equidad a la que alude es un mero mecanismo corrector de la regla general, a saber, el reintegro de todos los gastos razonables y proporcionados, no su punto de partida.

45. Para la Comisión, los gastos de asistencia técnica pericial tienen cabida en el concepto de costas procesales del artículo 14 y pueden ser objeto de reembolso. La exigencia de culpa para que el reembolso se produzca no es compatible con aquel artículo por los siguientes motivos:

- La redacción del artículo 14 no recoge tal criterio y no da pie para apreciar que los gastos periciales deban recibir un tratamiento diferente al del resto.
- El criterio de culpabilidad constituye un serio obstáculo para que la parte vencedora pueda recuperar los gastos realizados en la aportación de pruebas periciales al proceso judicial.
- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien en otros ámbitos materiales, aunque referidos a la imposición de la obligación de satisfacer indemnizaciones, ha descartado la procedencia de exigir la actuación culpable como elemento adicional para el nacimiento de responsabilidad.¹⁴

46. Según el Gobierno belga, los gastos correspondientes a los honorarios de perito no entran en el ámbito de aplicación de la Ley de 21 de abril de 2007. El Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) belga ha reconocido el principio de repetibilidad de estos gastos en determinadas condiciones: se ha de demostrar la existencia de una acción culposa que haya generado el daño consistente en el abono de los gastos y honorarios de peritos, que deben encontrarse en relación de causalidad con la culpa y la necesidad del consejo técnico.

47. Esta jurisprudencia autoriza, a juicio del Gobierno belga, la recuperación íntegra de los costes de perito en la medida en que integran el daño que la parte perdedora tiene que indemnizar sobre la base de la culpa contractual o extracontractual. El sistema es, pues, compatible con el artículo 14 de la Directiva.

14 — Sentencias Dekker (C-177/88, EU:C:1990:383); Draehmpaehl (C-180/95, EU:C:1997:208); y Strabag y otros (C-314/09, EU:C:2010:567).

48. En opinión del Gobierno de los Países Bajos, los gastos periciales han de ser reembolsados por la parte perdedora en tanto que sean razonables y proporcionados. El artículo 14 no ofrece ningún margen para una interpretación restrictiva según la que los gastos periciales no son recuperables sino cuando concurra culpa en la parte perdedora.

IV. Análisis

A. Sobre la primera pregunta prejudicial.

49. El artículo 14 de la Directiva emplea dos conceptos jurídicos («costas procesales» y «otros gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora») cuyo análisis detallado no será necesario acometer en la respuesta a la primera pregunta del reenvío, ya que los honorarios de letrado encajan sin dificultad en la noción de costas procesales. Las «costas procesales» engloban por definición esos honorarios¹⁵ y así sucede tanto en el caso de la legislación belga,¹⁶ como en los demás ordenamientos y en el propio Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.¹⁷

50. Cuando los honorarios de letrado de la parte vencedora son «razonables y proporcionados», el artículo 14 de la Directiva impone como *regla general* que su pago corresponda a la vencida, «salvo que sea contrario a la equidad». El precepto introduce una regla general susceptible de diversas excepciones: entre otras, que las consecuencias de esa regla sean contrarias, en un proceso singular, a la equidad.

51. Los calificativos «razonables y proporcionados»¹⁸ resultan, pues, claves para decidir si los honorarios del letrado de una parte ha de sufragarlos la condenada al pago de las costas. Ambos calificativos han de concurrir para que la regla del artículo 14 sea aplicable, postulado coherente con el artículo 3 de la Directiva, a cuyo tenor las medidas, los procedimientos y los recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual han de ser «justos, equitativos y proporcionados».

52. El juicio sobre la «razonabilidad» de los honorarios ha de atender, en primer lugar, a la idea de «exigibilidad razonable» que la versión alemana del artículo 14 de la Directiva sugiere.¹⁹ Una legislación nacional podría, tal vez, considerar no razonable el reembolso de los gastos de abogado cuando, por ejemplo, la intervención de este profesional fuese superflua en un determinado proceso, entre otras hipótesis. Las costas cuyo reintegro se reclama de la parte vencida bien pueden, pues, circunscribirse a aquellos «gastos indispensables» en los que haya incurrido la ganadora del litigio.²⁰

15 — No considero relevante que en el curso del procedimiento de elaboración de la Directiva desapareciera de su artículo 14 la referencia expresa a los honorarios de abogado, pues, con o sin mención explícita, se trata de una de las partidas más características de los gastos del proceso.

16 — Véase el artículo 1018, apartado 6, del Código Judicial belga.

17 — Artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento. El Tribunal de Justicia acude de manera constante a los conceptos de razonabilidad, proporcionalidad y justa valoración para concretar las costas procesales exigibles de las partes del proceso. Así, en los autos dictados en los asuntos Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C-498/07 P-DEP, EU:C:2013:302), apartado 35; Zafra Marroquinos/Calvin Klein Trademark Trust, (C-254/09 P-DEP, EU:C:2012:628), apartado 31; Internationaler Hilfsfonds/Comisión, (C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304), apartado 30; Alemania y otros/Comisión (C-75/05 P y C-80/05 P, EU:C:2013:458), apartado 48; OCVV/Schröder (C-38/09 P-DEP, EU:C:2013:679), apartado 36; Elf Aquitaine/Comisión (C-521/09 P-DEP, EU:C:2013:644), apartado 28; y Wedl & Hofmann/Reber Holding (C-141/13 P-DEP, EU:C:2015:133), apartado 28, entre otros.

18 — Algunas versiones lingüísticas de la Directiva atribuyen ambos calificativos tanto a las costas como a los demás gastos del proceso. Otras, por el contrario (la francesa, la española y la italiana), los aplican solo a las costas. El sentido de la norma aconseja extenderlos a ambas categorías, tal como sucede en las versiones inglesa, alemana, portuguesa o neerlandesa.

19 — La versión alemana del artículo 14 de la Directiva se refiere a los «Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sind *zumutbar* und angemessen» (sin cursivas en el original).

20 — La noción de «gastos indispensables» figura literalmente en el ya citado artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, bajo la rúbrica de «costas recuperables». Entre ellas se cuentan, en especial, «los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de agentes, asesores o abogados».

53. En segundo lugar, ha de analizarse si los honorarios de abogado son «proporcionados», esto es, si guardan la debida relación con una serie de variables que, de nuevo, corresponde a la ley o al juez nacional fijar. Factores como el objeto del pleito, su cuantía, la complejidad de las cuestiones jurídicas suscitadas, el trabajo llevado a cabo para su defensa, la capacidad económica de la condenada en costas u otros similares podrían evaluarse para decidir si existe la pertinente adecuación (proporción) con los honorarios de abogado que la parte acreedora pretende cobrar de la vencida en un pleito sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual.

54. En el caso de autos, el tribunal de reenvío no se ha pronunciado sobre la razonabilidad y la proporcionalidad de los honorarios del letrado defensor de los intereses de Telenet. Ese juicio es de su exclusiva competencia y el Tribunal de Justicia no puede sustituirlo. La respuesta al reenvío prejudicial ha de dejar incólume, pues, la facultad de apreciación del juez *a quo* para dilucidar si la cantidad de 185 462,55 euros, solicitada por Telenet en concepto de gastos de abogado, es razonable y proporcionada a las circunstancias del litigio que ha zanjado. Si así lo resolviera, el juez de reenvío aún habría de ponderar si el reintegro de esa suma se ajusta a las exigencias de la equidad, lo que le confiere una indudable capacidad de maniobra. Todas esas apreciaciones no dependen, en absoluto, de la decisión sobre la validez, desde la óptica del derecho de la Unión, del límite máximo al que después se hará mención.

55. Ni la Directiva en su conjunto, ni el artículo 14 pueden interpretarse al margen de los valores y principios inspiradores del ordenamiento jurídico de la Unión, entre los que figuran tanto la seguridad jurídica, como el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la justicia.

56. A pesar de que en algunas de las observaciones —especialmente en las del Gobierno belga— se ha apelado a la autonomía procesal de los Estados, la interpretación del artículo 14 de la Directiva no puede prescindir del criterio teleológico: su objetivo consiste en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y *homogéneo* en el mercado interior. Los Estados miembros han de aprobar, en coherencia con este designio, las medidas, los procedimientos y los recursos precisos para que se respeten los derechos de propiedad intelectual, pero siempre dentro del marco normativo configurado por la propia Directiva.

57. En el seno de ese marco normativo destaca una nota cuya importancia tampoco puede omitirse: los procedimientos y recursos que los Estados miembros han de implantar en este ámbito no deben ser «inútilmente complejos o gravosos» (artículo 3, apartado 1, de la Directiva). En consecuencia, los «gastos» de los correlativos litigios no pueden suponer cargas excesivamente onerosas²¹ para las partes.

58. Desde el punto de vista sistemático, la Directiva engloba dentro de una misma sección (la sexta) los «daños y perjuicios» y «las costas procesales». Aun cuando su considerando 26, dedicado a la reparación del perjuicio sufrido, no aluda a las costas procesales, bien podría sostenerse que la ubicación común posibilita catalogarlas como un elemento más que la Directiva contempla en pro de la indemnidad de los titulares del derecho de propiedad intelectual. Lo hace, sin embargo, adoptando una mera «regla general», susceptible de excepciones, y condicionando su aplicación a unos factores distintos de los que conforman el régimen del resarcimiento de los daños y perjuicios.

21 — La misma preocupación es perceptible en la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156, p. 17). Los artículos 10 *bis*, apartado 5, y 15 *bis*, párrafo quinto, respectivamente, de estas dos últimas directivas exigen que los procedimientos judiciales no sean excesivamente onerosos.

59. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado acerca de las costas procesales generadas en procedimientos sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en las sentencias *Realchemie Nederland*²² y *Diageo Brands*.²³ De su lectura, en particular del apartado 49 de la sentencia *Realchemie Nederland*,²⁴ se puede retener la idea, antes esbozada, de que el artículo 14 de la Directiva es un elemento adicional al servicio de la reparación integral del perjuicio sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual. Destaca el Tribunal de Justicia, además, que el artículo 14 de la Directiva pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos.

60. *En la sentencia Realchemie Nederland el Tribunal de Justicia no llegó, sin embargo, a pronunciarse sobre la razonabilidad y la proporcionalidad de las costas procesales, por resultar superfluo para aquel reenvío.*²⁵ El debate sobre la interpretación y el alcance del artículo 14 permanece, pues, inédito y es, exactamente, el objeto de esta cuestión prejudicial.

61. El principio de seguridad jurídica, sólidamente afirmado por la jurisprudencia, está vinculado al de la previsibilidad de la respuesta jurisdiccional. El Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que «[...] la legislación de la Unión debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables, y [...] este imperativo de seguridad jurídica se impone con especial rigor cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias económicas, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que se les imponen».²⁶

62. *Un corolario de aquel principio, idóneo para la adecuada interpretación del artículo 14 de la Directiva, es que los Estados miembros han de promover mecanismos que faciliten la previsibilidad de las costas procesales. De hecho, en la sentencia Comisión/Reino Unido,*²⁷ al analizar el derecho inglés relativo a la «medida de protección en materia de costas», el Tribunal de Justicia adujo la necesidad de garantizar una previsibilidad razonable, tanto en relación con el deber de pagar las costas del procedimiento judicial como en lo que se refiere a su cuantía.

63. No es de extrañar, pues, que algunas de las partes que han presentado observaciones escritas hayan señalado el contrapunto de la previsibilidad y el de la seguridad jurídica, como elementos claves para la cuantificación de las costas procesales. Uno de los factores decisivos a la hora de afrontar un pleito es su coste económico y el previsible esfuerzo financiero que los afectados han de soportar.

64. Desde esa perspectiva, no puedo compartir una interpretación del artículo 14 de la Directiva que conduzca a incluir en las costas procesales, forzosamente, la totalidad de los honorarios de abogado en que haya incurrido la parte vencedora. Propugno, por el contrario, que: a) las costas recuperables por este concepto son solo las correspondientes, en cada caso, a gastos razonables y proporcionados y b) los Estados miembros pueden, precisamente por imperativos de la previsibilidad, determinar de modo «objetivo» y con carácter general el importe máximo recuperable, dentro de una escala como la de la legislación belga controvertida.

22 — Asunto C-406/09, EU:C:2011:668, apartados 48 y 49.

23 — Asunto C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 72.

24 — Asunto C-406/09, EU:C:2011:668. Como regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las secuelas económicas de su conducta.

25 — Asunto C-406/09, EU:C:2011:668. Se limitó a examinar si las costas de un procedimiento de *exequatur*, entablado en un Estado miembro en el que se solicitaba el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, en el marco de un litigio relativo a la tutela del derecho de propiedad intelectual, estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la Directiva.

26 — Sentencia Irlanda/Comisión (325/85, EU:C:1987:546), apartado 18.

27 — Asunto C-530/11, EU:C:2014:67, apartados 52 y ss. Las normas internas favorecían una limitación inicial en el importe de las costas que pudieran deberse al acabar el pleito.

65. Conviene no confundir la relación abogado-cliente con la que da lugar al nacimiento de la obligación de reintegro de las costas procesales. La primera es una relación contractual de servicios, en cuyo seno ambos fijan libremente la contraprestación económica del cliente a su abogado. La segunda es una relación jurídico-procesal que tiende a compensar a la parte vencedora, a cargo de la vencida, de los costes de sostener un proceso.

66. La diferente naturaleza de las dos relaciones es esencial, porque en la primera (la contractual) las consideraciones subjetivas tienen un peso determinante y la aceptación de las condiciones económicas del abogado depende por entero de la voluntad de su cliente, quien puede, sencillamente, buscar otro profesional para su defensa. En la relación procesal esa libertad de opción no existe y, por lo tanto, es lógico que se apliquen unos criterios objetivos,²⁸ encaminados a concretar, y eventualmente a moderar, el importe de los honorarios repercutibles sobre quien no tuvo participación alguna en la selección del abogado de la parte oponente.

67. Los criterios objetivos pueden modularse sobre la base de unos costes estándar de la asistencia letrada, lo que ayuda, además, a promover la igualdad de las partes en el proceso, evitando que una de ellas, la que esté en mejor situación económica, imponga el peso de su elección a la adversaria. Si fuese posible repercutir el importe íntegro de la minuta del abogado sobre la parte contraria, el demandante con mayor disponibilidad económica podría utilizar su capacidad de elección de forma *quasi* coactiva. Ante el riesgo de tener que pagar los gastos muy elevados del abogado de la parte contraria, el afectado podría decidir que no merece la pena luchar y que es más seguro renunciar al ejercicio de acciones. El principio de igualdad entre las partes del proceso y el derecho de acceso a la justicia, con el que todo este debate inevitablemente enlaza,²⁹ podrían quedar desvirtuados.

68. Ciertamente es que, según el artículo 3, apartado 2, de la Directiva, los procedimientos y recursos en esta materia han de ser «efectivos, proporcionados y disuasorios». Ahora bien, la disuasión puede operar en un doble sentido: por exceso, alguien puede verse desalentado de iniciar un pleito porque, de perderlo, tendría que hacer frente a unos costes muy elevados; por defecto, porque, de ganarlo, solo recuperaría una pequeña parte de los gastos efectuados. A mi juicio, la virtualidad «disuasoria» de este género de procedimientos se logra, en lo que concierne a las costas procesales, si estas se calculan conforme a unas pautas previsibles, fijadas con anterioridad y en términos objetivamente razonables y proporcionados. Los gastos de abogados repercutibles sobre la parte vencida podrían significar un impedimento relevante al acceso a la justicia (esto es, un factor en exceso «disuasorio», hasta el punto de convertirse en «gravoso», lo que proscribió el artículo 3 de la Directiva) si su concreción fuese confiada, en exclusiva, al acreedor sin control externo de su importe.

69. ¿Se atiene a estos criterios un sistema, como el belga, que instituye un límite máximo a los honorarios de abogado repercutibles sobre la parte condenada en costas? Ninguna de las partes de este incidente prejudicial (tampoco Telenet) ha afirmado que, en abstracto, los límites absolutos constituyan, *per se*, una infracción del artículo 14 de la Directiva,³⁰ en lo que coincide.³¹ La Comisión

28 — El Tribunal de Justicia ha utilizado la noción de «razonabilidad objetiva» de las costas en la sentencia *Edwards y Pallikaropoulos* (C-260/11, EU:C:2013:221), en cuyo apartado 40, al ponderar el equilibrio entre el interés particular del recurrente y el interés general (en aquel caso, representado por la defensa del medio ambiente), resaltó que «su apreciación no puede examinarse únicamente en relación con la situación económica del interesado, sino que debe igualmente basarse en un análisis objetivo de la cuantía de las costas [...]. En esta medida, el coste de un procedimiento no debe resultar, en determinados casos, objetivamente irrazonable. Así, el coste de un procedimiento no debe superar la capacidad financiera del interesado ni resultar, en todo caso, objetivamente irrazonable».

29 — No puede ser de otro modo, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva está reconocido en el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Su mención es pertinente, dado que el objeto del litigio entra en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión (artículo 51 de la Carta).

30 — Algunas se han referido, en defensa de su tesis, al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (DO 2013, C 175, p. 1) que prevé no solo la aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sino también un límite máximo a las costas, en estos términos: «[...] la parte perdedora correrá con las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya incurrido la parte vencedora, salvo que se decida otra cosa por motivos de equidad. *Se establecerá un importe máximo de conformidad con el Reglamento de Procedimiento.*» (sin cursivas en el original).

31 — El defensor de Telenet admitía en la vista que no tendría nada que objetar a la aplicación del tope máximo del Real Decreto, si su cuantía fuera más elevada.

reconoce de modo expreso que este precepto no excluye los sistemas a tanto alzado, cuya posibilidad deriva del margen de apreciación de los Estados miembros. En esa misma línea se orientan las observaciones de los Países Bajos: los términos «razonables y proporcionados» y la apelación a la «equidad» del artículo 14 de la Directiva son tan amplios que confieren a los Estados libertad de elección.

70. El Reino de Bélgica hace un alegato en favor de la aplicación del principio de autonomía procedimental de los Estados. Creo, por el contrario, como antes he expuesto, que, ante la existencia de un precepto específico en la Directiva que aspira a «homogeneizar» el tratamiento de las costas en una categoría singular de litigios (los relativos a la propiedad intelectual), la regulación de los instrumentos procesales recae, sin duda, sobre los Estados miembros, pero dentro de los márgenes de la Directiva.³²

71. El sistema belga de tasación de costas de abogado, asentado en el criterio del vencimiento (la parte que pierde el pleito paga los honorarios del abogado de la que lo ha ganado), marca unos límites máximo y mínimo del derecho a reclamar, en función de la cuantía del pleito.³³ La concreción del montante exacto reclamable corresponde al juez que ha conocido del asunto, quien lo fijará en atención a las circunstancias del caso, siempre dentro de esos límites.

72. En el pleito principal el juez cuantificó las costas por los honorarios de abogado en la primera instancia en 11 000 euros, cifra máxima para las demandas de cuantía indeterminada, a tenor del artículo 3 del Real Decreto. El importe otorgado resulta, pues, muy inferior al reclamado por la parte acreedora en costas (más de 185 000 euros). Esta circunstancia no es, pese a las apariencias, realmente significativa pues, por un lado, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al juez de reenvío, decidir si esos honorarios eran razonables y proporcionados; por otro lado, de la información remitida no se puede deducir cuál sería el punto de equilibrio adecuado.

73. La respuesta ha de darse, a mi entender, valorando el sistema belga en su conjunto, a la luz de los estándares usuales sobre los honorarios de letrado que rigen en ese país. El artículo 14 de la Directiva, si ha querido homogeneizar el régimen legal de las costas aplicables a los procedimientos en materia de propiedad intelectual para todos los Estados miembros, no ha pretendido igualar o aproximar los honorarios de abogados de estos últimos, notoriamente distintos entre sí. Precisamente el Real Decreto se aprobó teniendo en cuenta la opinión favorable de las organizaciones profesionales belgas (los colegios de abogados), por lo que, en principio, debe presumirse que las cifras máximas en él recogidas se acomodan a los estándares medios aplicables en Bélgica. Esas organizaciones se encuentran en la situación idónea para sugerir los patrones de «razonabilidad objetiva» por encima de los que nadie debe ser obligado, en Bélgica, a pagar los honorarios del abogado contrario.

74. En apoyo del sistema diseñado por el legislador belga juega, además, la previsibilidad en el importe de las costas procesales, a cuyo pago se exponen las partes desde el mismo inicio del proceso. Como antes he subrayado, la protección de la seguridad jurídica requiere manejar datos ciertos (fijos o porcentuales) sobre cuya base se pueda calcular el riesgo económico de emprender una actuación procesal, sea ofensiva o defensiva.

32 — En la sentencia Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471), apartado 73, el Tribunal de Justicia declaró que las disposiciones de la Directiva no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a sus menoscabos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente.

33 — En el punto 16 de estas conclusiones se ha transcrito la tabla en la que aparecen los importes máximos, en función de la cuantía del procedimiento. Cuando esa cuantía es indeterminada, la escala va desde los 82,50 a los 11 000 euros. Estas cantidades se devengan en cada fase procesal, esto es, en cada instancia.

75. Partiendo de estos presupuestos, creo que el artículo 14 de la Directiva no da pie al Tribunal de Justicia para «corregir» la voluntad del legislador belga, expresada en las dos normas nacionales antes señaladas, sobre el límite máximo de honorarios a partir del que decae la obligación del condenado en costas de reintegrar los devengados por el abogado de la otra parte. Considero que las autoridades belgas cuentan —y así lo evidenciaron en el procedimiento de elaboración de aquellas disposiciones— con las informaciones precisas para instaurar un sistema de honorarios máximos de abogado (que haya de satisfacer la parte vencida en el pleito) conforme con sus propios estándares de costes, en atención a la situación específica de la asistencia letrada en aquel país, entre otros factores.³⁴

76. El hecho de que, dentro de ese sistema, los topes se hayan fijado de modo que, en las demandas de cuantía determinada los honorarios reintegrables no excedan de 30 000 euros por instancia y en las indeterminadas de 11 000 euros, también por instancia, podrá ser más o menos criticable desde otros puntos de vista, pero no desde su ajuste al artículo 14 de la Directiva. Sin duda, el sistema podría mejorar (por ejemplo, admitiendo derogaciones singulares para supuestos extraordinarios) pero, tal como se ha configurado, no vulnera aquel artículo, cuya redacción, ya lo he repetido, instaura una «regla general» susceptible de excepciones, apelando a pautas de razonabilidad y proporcionalidad que atribuyen a los Estados miembros una elevada dosis de libertad de configuración normativa. El legislador nacional puede, a mi juicio, apreciar por sí mismo, teniendo en cuenta la cultura jurídica y la situación de la asistencia letrada en Bélgica, entre otros factores, el tope a partir del que los honorarios de letrado repercutibles sobre la parte vencida dejan de ser razonables.

B. Sobre la segunda pregunta prejudicial.

77. La solución a la segunda pregunta prejudicial debe afrontarse partiendo de los términos con los que el tribunal *a quo* describe el derecho nacional. Su premisa es que «la jurisprudencia [belga] declara que los gastos de un asesor técnico solo pueden recuperarse en caso de culpa (contractual o extracontractual)». Hay acuerdo unánime en que el reintegro de los gastos de perito (incluyendo los correspondientes a los de expertos o asesores técnicos) no se sujeta a las reglas vigentes para la repetición de los honorarios de abogado.

78. El tribunal remitente duda de si la jurisprudencia belga sobre el reintegro de estos gastos es compatible con el artículo 14 de la Directiva. Las observaciones escritas presentadas por las partes del incidente que se han manifestado al respecto, salvo el Gobierno belga, coinciden en la tesis de la incompatibilidad.

79. Antes de pronunciarme sobre la respuesta debo hacer dos puntualizaciones. La primera es que, bajo la noción de gastos devengados por la intervención de peritos, expertos o asesores técnicos pueden ampararse realidades diferentes, algunas de las que no tendrán necesariamente cobijo en la categoría de «gastos del proceso». Esta última no comprende cualquier gasto más o menos «relacionado» con el ejercicio de la acción o desembolsado «con ocasión» de ella, sino los que tengan su origen inmediato y directo en el propio proceso. Una persona, física o jurídica, puede llevar a cabo actuaciones preliminares, o incluso evacuar consultas previas con ciertos asesores o expertos, sin que su coste tenga por qué figurar entre los «gastos del proceso». Según el considerando 26 de la Directiva, los «gastos de identificación e investigación» efectuados en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual pertenecen al capítulo de la indemnización de los perjuicios (artículo 13) y no al de las costas procesales (artículo 14).

34 — El Tribunal Constitucional belga destacaba en su sentencia nº 182/2008 que la Ley de 21 de abril de 2007, así como el Real Decreto dictado en su desarrollo, introducían la restricción de la cantidad reintegrable a la parte vencedora del litigio, a cargo de la vencida, por «el deseo del legislador de preservar el acceso a la justicia de las personas menos favorecidas y la voluntad de evitar o limitar los “procesos dentro del proceso”, en cuanto a la suma de honorarios que podrían ser recuperados».

80. La segunda puntualización es que el Código Judicial belga (artículo 1018, apartado 4) menciona entre las costas procesales cuyo pago incumbe a la parte vencida —esto es, en el régimen general de vencimiento— los gastos correspondientes a los «testigos y peritos» cuando han intervenido a raíz de la adopción de las «medidas de instrucción» procesal acordadas. Respecto de estos gastos periciales no parece aplicarse el criterio (subjetivo) de la culpa, al que alude el tribunal de reenvío, sino la regla (objetiva) del vencimiento.

81. Habría que aclarar, pues, a qué gastos periciales se refiere exactamente la jurisprudencia belga cuando liga su reintegro a la concurrencia de culpa en el origen del daño que provoca el deber de reparación.³⁵ Pueden existir dos modalidades de desembolsos ocasionados por pruebas de naturaleza técnica: a) los generados por la intervención de expertos (peritos) en el proceso, previstos en el artículo 1018, apartado 4, del Código Judicial, y b) los producidos fuera del proceso como apoyo a la demanda o a la contestación. Solo sobre estos últimos versaría la jurisprudencia aludida por el juez de reenvío y por el propio Gobierno belga.

82. Con todas estas reservas, la respuesta que propongo para la segunda pregunta prejudicial tiene un anverso y un reverso. A mi juicio, la jurisprudencia nacional que menciona el juez de reenvío no se opone al artículo 14 de la Directiva cuando los gastos de asistencia técnica reclamados no puedan subsumirse en la noción de «gastos del proceso», en virtud de sus circunstancias específicas, por ejemplo, su carácter meramente preliminar u otros factores, de algunos de los cuales me he ocupado anteriormente. En esta hipótesis es posible que su reintegro fuera viable ateniéndose al artículo 13 de la Directiva, precepto que permite atender a circunstancias ligadas a la noción de culpa (la indemnización se impone al «[...] infractor que a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora»).

83. Por el contrario, y como reverso de la anterior proposición, los desembolsos originados por la intervención del perito en un pleito para la protección de los derechos de propiedad intelectual, que tengan una relación directa e inmediata con el ejercicio de la acción, han de ser resarcidos a la parte vencedora en los términos del artículo 14 de la Directiva (esto es, si son razonables, proporcionados y no contrarios a la equidad), sin que sea exigible un requisito añadido como la presencia de culpa.

84. Si propugno para la segunda pregunta prejudicial una respuesta que difiere de la sugerida para la primera, es debido a que la regla interna (de origen jurisprudencial) que se aplicaría, supuestamente, a los gastos de perito, puede descartar su reintegro, total o parcial, en litigios relativos a la propiedad intelectual, precisamente a causa de la noción de culpa, lo que no sucede en el supuesto de los honorarios de abogado. La exclusión generalizada de esos «gastos del proceso» (siempre que tengan en realidad ese carácter), que podría resultar de la jurisprudencia nacional aplicable a este género de pleitos, no permitiría siquiera evaluar *ad casum* su carácter proporcionado o razonable, lo que no es compatible, a mi juicio, con la letra ni con el designio del artículo 14 de la Directiva.

V. Conclusión

85. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones planteadas en los términos siguientes:

«1) El artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, no se opone a una legislación nacional, como la controvertida en este incidente prejudicial, que impone un límite máximo al

³⁵ — Tanto en las observaciones escritas como en las orales no se ha constatado, con el suficiente grado de seguridad, si existe una jurisprudencia general, constante y uniforme en esta materia. Alguna sentencia del Hof van Cassatie (Tribunal de casación) belga ha admitido que los gastos de asistencia técnica han de ser reintegrados a la parte que ha sufrido el perjuicio, precisamente en concepto de reparación de este, cuando hubieran sido esenciales para cuantificarlo (por ejemplo, en materia de expropiación).

reintegro de los honorarios del abogado de la parte vencedora, a cargo de la condenada al pago de las costas, en toda suerte de litigios, también en los relativos a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

- 2) El artículo 14 de la Directiva 2004/48 se opone a exigir la concurrencia de culpa como condición necesaria para imponer a la parte vencida el reintegro de los gastos periciales, razonables, proporcionados y no contrarios a la equidad, desembolsados por la parte vencedora, siempre que tengan una relación directa e inmediata con el ejercicio de la acción procesal para la protección de la propiedad intelectual.»