



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 28 de julio de 2016\*

«Procedimiento prejudicial — Derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 14 — Costas procesales — Honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada — Reembolso a tanto alzado — Importe máximo — Gastos de un asesor técnico — Reembolso — Requisito de que la parte vencida haya incurrido en culpa»

En el asunto C-57/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes, Bélgica), mediante resolución de 26 de enero de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de febrero de 2015, en el procedimiento entre

**United Video Properties Inc.**

y

**Telenet NV,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet y E. Levits y la Sra. M. Berger (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. V. Tourrès, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de enero de 2016;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de United Video Properties Inc., por M<sup>e</sup> B. Vandermeulen, avocat, y el Sr. D. Op de Beeck, advocaat;
- en nombre de Telenet NV, por el Sr. S. Debaene, advocaat, y M<sup>e</sup> H. Haouideg, avocat;
- en nombre del Gobierno belga, por el Sr. J.-C. Halleux y la Sra. J. Van Holm, en calidad de agentes, asistidos por M<sup>e</sup> E. Jacobowitz, avocat;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. Bulterman y M. de Ree, en calidad de agentes;

\* Lengua de procedimiento: neerlandés.

- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Wilman, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de abril de 2016;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 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 (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre United Video Properties Inc. y Telenet NV, relativo a las costas procesales que la primera de estas sociedades debe abonar a la segunda tras haber desistido de un recurso en materia de patentes que había interpuesto contra esta última.

### **Marco jurídico**

#### *Derecho de la Unión*

- 3 Los considerandos 10, 17 y 26 de la Directiva 2004/48 tienen el siguiente tenor:
  - «(10) El objetivo de la presente Directiva es 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.

[...]

  - (17) Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.

[...]

  - (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.»

4 El artículo 3 de la citada Directiva, que lleva como epígrafe «Obligación general», dispone lo siguiente:

«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.»

5 A tenor del artículo 13 de la misma Directiva, que lleva como epígrafe «Daños y perjuicios»:

«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.

[...]

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.»

6 El artículo 14 de la Directiva 2004/48, que lleva como epígrafe «Costas procesales», dispone lo siguiente:

«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.»

#### *Derecho belga*

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

8 El artículo 1017, párrafo primero, del mismo Código dispone lo siguiente:

«Toda sentencia definitiva deberá pronunciar, incluso de oficio, la condena en costas de la parte vencida [...]»

9 A tenor del artículo 1018 del Código Judicial:

«Las costas incluirán:

[...]

6. la indemnización procesal prevista en el artículo 1022;

[...]»

10 El artículo 1022 del mismo Código dispone lo siguiente:

«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.

Mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros se determinarán la cuantía de referencia, el importe máximo y el importe mínimo 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 podrá, mediante resolución especialmente motivada, reducir la indemnización procesal o aumentarla, sin que pueda sobrepasar los montantes máximo y mínimo marcados por el Real Decreto. [...]

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

11 El Real Decreto de 26 de octubre 2007, por el que se establece la tarifa de las indemnizaciones procesales a que se refiere el artículo 1022 del Código Judicial y se determina la fecha de entrada en vigor de los artículos 1 y 13 de la Ley de 21 de abril de 2007 sobre reembolso de los honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada (*Belgisch Staatsblad*, 9 de noviembre de 2007, p. 56834), regula la cuantía de referencia, el importe mínimo y el importe máximo de la indemnización procesal contemplada en el artículo 1022 del Código Judicial. En este sentido, el artículo 2 del citado Real Decreto establece, en lo que atañe a las acciones relativas a demandas cuyo objeto puede valorarse en dinero, una escala de las cuantías de la indemnización procesal comprendida entre un importe mínimo de 75 euros —aplicable a las acciones cuyo objeto se cifra en una cuantía de hasta 250 euros— y un importe máximo de 30 000 euros —aplicable a las acciones cuyo objeto, valorado en dinero, se cifra en una cuantía superior a 1 000 000,01 euros.

12 Por otra parte, en lo que atañe a las acciones cuyo objeto no puede valorarse en dinero, el artículo 3 del Real Decreto de 26 de octubre de 2007 prevé, respecto de la indemnización procesal, una cuantía de referencia de 1 200 euros, un importe mínimo de 75 euros y un importe máximo de 10 000 euros.

13 Por último, el artículo 8 del Real Decreto de 26 de octubre de 2007 dispone que tanto la cuantía de referencia como los importes mínimo y máximo de la indemnización procesal estarán vinculados al índice de precios al consumo, en el sentido de que toda modificación al alza o a la baja de 10 puntos porcentuales dará lugar a un aumento o a una disminución del 10 % de las cantidades a las que se refieren específicamente los artículos 2 y 3 del citado Real Decreto.

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

14 United Video Properties, que era titular de una patente, presentó en Bélgica una demanda contra Telenet que tenía por objeto que se declarara que esta empresa había violado la mencionada patente, que se le ordenara poner fin a la violación y que se le condenara en costas.

15 Mediante sentencia de 3 de abril de 2012, el rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunal de primera instancia de lo mercantil de Amberes, Bélgica) desestimó la demanda y declaró la nulidad de la patente controvertida. En esa misma sentencia condenó a United Video Properties a abonar a Telenet una indemnización procesal correspondiente al procedimiento de primera instancia por un importe de 11 000 euros, es decir, el importe máximo previsto en el artículo 3 del Real Decreto de 26 de octubre de 2007 tras la adaptación de éste en aplicación del artículo 8 del propio Real Decreto. United Video Properties interpuso recurso de anulación contra la mencionada sentencia ante el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes, Bélgica).

- 16 No obstante, United Video Properties decidió desistir de su recurso de apelación. Con posterioridad a este desistimiento, Telenet solicitó, entre otros extremos, que se condenara a aquella empresa a abonarle 185 462,55 euros en concepto de honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada, así como 40 400 euros en concepto del asesoramiento proporcionado por un agente especializado en materia de patentes.
- 17 De la resolución de remisión se desprende que el litigio pendiente ante el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) no versa ya sino sobre las costas que United Video Properties debe abonar a Telenet. En efecto, en virtud de la normativa belga en cuestión, Telenet sólo puede reclamar el reembolso de un importe máximo de 11 000 euros por cada instancia judicial en concepto de los honorarios que haya pagado a su abogado. En lo que atañe a los honorarios abonados a un agente especializado en materia de patentes, consta que, en aplicación de la jurisprudencia del Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica), Telenet no tiene derecho a recuperarlos de United Video Properties, salvo que pueda demostrar que esta última incurrió en culpa al ejercitar su acción o al instar el procedimiento y que los honorarios del agente en cuestión son consecuencia necesario de ello.
- 18 Ahora bien, Telenet alega que incurrió en gastos muy superiores a la cantidad de 11 000 euros por instancia judicial. Entre otros extremos, Telenet considera que la legislación belga controvertida en el litigio principal resulta contraria al artículo 14 de la Directiva 2004/48, pues tal artículo no autoriza a los Estados miembros ni a establecer un límite máximo de reembolso de 11 000 euros por cada instancia judicial en concepto de honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada ni a supeditar el reembolso de los demás gastos en que haya incurrido la parte ganadora al requisito de que la parte vencida haya incurrido en culpa.
- 19 En tales circunstancias, el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de apelación de Amberes) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Se oponen los conceptos del artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE “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 2004/48/CE “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 sólo pueden recuperarse en caso de culpa (contractual o extracontractual)?»

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### *Sobre la primera cuestión prejudicial*

- 20 Mediante la primera cuestión planteada, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que disponga que la parte vencida será condenada a abonar las costas procesales en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, que atribuya al juez encargado de pronunciar la condena en costas la facultad de tener en cuenta las características específicas del asunto del que conoce y que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado que prevea un límite máximo de reembolso en materia de costas correspondientes a la asistencia de letrado.

- 21 Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 formula el principio según el cual las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, como regla general, a cargo de la parte vencida, salvo que sea contrario a la equidad.
- 22 En primer lugar, en lo que atañe al alcance del concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte vencida, que figura en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, procede observar que este concepto engloba, entre otros gastos, los honorarios de abogado, puesto que la citada Directiva no contiene elemento alguno que permita considerar que las mencionadas costas procesales, que generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, estén excluidas del ámbito de aplicación del citado artículo 14.
- 23 En segundo lugar, del considerando 17 de la Directiva 2004/48 resulta que las medidas, procedimientos y recursos que dispone dicha Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas. Es verdad que este objetivo podría abogar en contra de la determinación a tanto alzado del reembolso de las costas procesales como tal, en la medida en que esta determinación a tanto alzado no garantizaría ni que la parte vencedora obtuviera en el caso concreto el reembolso de los gastos efectivamente realizados, ni tampoco, con carácter más general, que se tuvieran en cuenta todas las características específicas del caso.
- 24 No es menos verdad, sin embargo, que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables». Además, el artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva dispone, entre otras cosas, que los procedimientos que establezcan los Estados miembros no serán inútilmente gravosos.
- 25 Por consiguiente, una normativa que establezca tarifas a tanto alzado para el reembolso de los honorarios de abogado podría estar justificada en principio, a condición de que tuviera como finalidad garantizar el carácter razonable de los gastos que hubieran de abonarse, habida cuenta de factores tales como el objeto del litigio, la cuantía del mismo o la cantidad de trabajo necesaria para la defensa del derecho de que se trate. Así sucederá, en particular, cuando la finalidad de la normativa en cuestión sea excluir del reembolso gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.
- 26 En cambio, el imperativo de que la parte vencida debe correr con las costas procesales que sean «razonables» priva de justificación, a efectos de la aplicación del artículo 14 de la Directiva 2004/48 en un Estado miembro, a una normativa que imponga tarifas a tanto alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro.
- 27 En efecto, una normativa de este tipo no podría conciliarse con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, que dispone que los procedimientos y recursos contemplados en dicha Directiva serán disuasorios. Pues bien, el efecto disuasorio de una acción por violación de derechos de la propiedad intelectual se vería disminuido en grado sumo si sólo pudiera condenarse al infractor a reembolsar una pequeña parte de los honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada razonables que haya pagado el titular del derecho de propiedad vulnerado. De este modo, tal normativa menoscabaría el objetivo principal que persigue la Directiva 2004/48, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior, objetivo que se menciona expresamente en el considerando 10 de la propia Directiva, en consonancia con el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

- 28 En tercer lugar, en lo que atañe a la exigencia de tener en cuenta las características específicas del caso concreto, del propio tenor literal de la primera cuestión prejudicial resulta que la normativa nacional controvertida en el litigio principal atribuye en principio al juez la facultad de tener en cuenta las mencionadas características.
- 29 En cuarto lugar, no obstante, es preciso hacer constar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 dispone que las costas procesales que han de correr a cargo de la parte vencida deben ser «proporcionadas». Pues bien, la cuestión de si tales costas son proporcionadas no puede dilucidarse con independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que tales gastos sean razonables en el sentido del apartado 25 de la presente sentencia. Aunque la exigencia de proporcionalidad no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, sí requiere, empero, que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente.
- 30 Por consiguiente, una normativa nacional que establezca un límite máximo de los gastos correspondientes a la asistencia de letrado, tal como la normativa controvertida en el litigio principal, deberá garantizar, por un lado, que ese límite máximo refleje la realidad de las tarifas aplicadas en materia de servicios de los abogados en el sector de la propiedad intelectual y, por otro lado, que la parte vencida cargue, cuando menos, con una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente la parte que haya ganado el juicio. En efecto, tal normativa, especialmente en el supuesto de que el límite máximo en cuestión sea muy poco elevado, no evita que el importe de tales gastos supere ampliamente el límite máximo previsto, de modo que el reembolso que pueda exigir la parte que haya ganado el juicio resulte desproporcionado o, en su caso, incluso insignificante, privando de este modo de efecto útil al artículo 14 de la Directiva 2004/48.
- 31 La conclusión que figura en el apartado anterior no queda desvirtuada por el hecho de que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 excluya de su ámbito de aplicación aquellos supuestos en los que imponer a la parte vencida las costas procesales resulte contrario a la equidad. En efecto, la mencionada exclusión se refiere a las normas nacionales que permiten que, en un caso concreto en el que la aplicación del régimen general en materia de costas procesales daría lugar a un resultado considerado injusto, el juez se aparte excepcionalmente de dicho régimen. En cambio, por su propia naturaleza, la equidad no puede justificar que se excluya con carácter general e incondicional el reembolso de las costas procesales cuya cuantía rebase un determinado límite máximo.
- 32 Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que disponga que la parte vencida será condenada a abonar las costas procesales en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, que atribuya al juez encargado de pronunciar la condena en costas la facultad de tener en cuenta las características específicas del asunto del que esté conociendo y que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado en materia de reembolso de los gastos correspondientes a asistencia de letrado, a condición de que tales tarifas garanticen que las costas que haya de soportar la parte vencida sean razonables, extremo éste que incumbirá verificar al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, el artículo 14 de la misma Directiva se opone a una normativa nacional que establezca tarifas a tanto alzado que, debido a los importes máximos muy poco elevados que figuren en ellas, no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio.

*Sobre la segunda cuestión prejudicial*

- 33 Mediante la segunda cuestión planteada, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa.
- 34 Para responder a esta cuestión prejudicial, procede recordar, en primer lugar, los términos del artículo 14 de la Directiva 2004/48, según los cuales 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 vencida, salvo que sea contrario a la equidad. Dado que ninguna disposición de dicha Directiva contiene una definición del concepto de «demás gastos» que excluya del ámbito de aplicación del citado artículo 14 los gastos en que se haya incurrido en relación con los servicios de un asesor técnico, el referido concepto engloba asimismo, en principio, este tipo de gastos.
- 35 No obstante, en segundo lugar procede recordar, tal como observa el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, que la Directiva 2004/48 menciona en su considerando 26 los «gastos de identificación e investigación» —a menudo relacionados con los servicios de un asesor técnico— en que incurre el titular de un derecho de propiedad intelectual. Aquel considerando contempla expresamente el supuesto de «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», y se refiere, por tanto, en particular, a la indemnización por daños y perjuicios que habrá de abonarse en caso de culpa del infractor. Ahora bien, los daños y perjuicios constituyen el objeto de otra disposición de esa misma Directiva, a saber, el artículo 13, apartado 1. De ello se deduce que los «gastos de identificación e investigación», en los que a menudo se incurre en momentos anteriores al procedimiento judicial, no están incluidos necesariamente en el ámbito de aplicación del artículo 14 de la citada Directiva.
- 36 En tercer lugar, procede hacer constar que una interpretación extensiva del artículo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que éste dispone que deberán correr a cargo de la parte vencida, como regla general, los «demás gastos» en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, sin aportar precisión alguna en cuanto a la naturaleza de tales gastos, implica el riesgo de atribuir a ese artículo 14 un ámbito de aplicación excesivo, privando de este modo de efecto útil al artículo 13 de la propia Directiva. Por consiguiente, procede interpretar en sentido estricto el concepto en cuestión y considerar que, a efectos del citado artículo 14, únicamente formarán parte de los «demás gastos» aquellos gastos que estén directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate.
- 37 En cuarto lugar, procede declarar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 no contiene ningún elemento que autorice a considerar que, en el marco de un procedimiento destinado a garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, los Estados miembros puedan supeditar el reembolso de los «demás gastos» —o de las costas procesales en general— al criterio de que la parte vencida haya incurrido en culpa.
- 38 Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la cuestión de dilucidar si una norma nacional puede supeditar el reembolso de los gastos de un asesor técnico al requisito de que la parte vencida haya incurrido en culpa depende de la relación entre esos gastos y el procedimiento judicial de que se trate, de modo que tales gastos estarán incluidos en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, en concepto de «demás gastos», cuando la relación mencionada sea directa y estrecha.
- 39 En este sentido, no parece que presenten tal relación directa y estrecha los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico y a la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase.



En cambio, en la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia de su naturaleza, resulten indispensables para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor técnico formarán parte de los «demás gastos» que deben correr a cargo de la parte vencida en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48.

- 40 En tales circunstancias, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual.

### **Costas**

- 41 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

- 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, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que disponga que la parte vencida será condenada a abonar las costas procesales en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, que atribuya al juez encargado de pronunciar la condena en costas la facultad de tener en cuenta las características específicas del asunto del que esté conociendo y que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado en materia de reembolso de los gastos correspondientes a asistencia de letrado, a condición de que tales tarifas garanticen que las costas que haya de soportar la parte vencida sean razonables, extremo éste que incumbirá verificar al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, el artículo 14 de la misma Directiva se opone a una normativa nacional que establezca tarifas a tanto alzado que, debido a los importes máximos muy poco elevados que figuren en ellas, no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio.**
- 2) **El artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual.**

Firmas