



## Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
apresentadas em 5 de abril de 2016<sup>1</sup>

**Processo C-57/15**

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

[pedido de decisão prejudicial apresentado Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelação de Antuérpia) (Bélgica)]

«Direitos de propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 14.º — Custas judiciais — Reembolso das despesas com o advogado e com o perito — Limite máximo dos honorários de advogado»

1. As questões colocadas pelo Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de segunda instância de Antuérpia) neste processo de decisão prejudicial têm um alcance aparentemente reduzido mas, na realidade, suscitam problemas jurídicos sensíveis. Em princípio, embora digam respeito apenas à compatibilidade com o direito da União de algumas regras nacionais (neste caso, da Bélgica) relativas ao reembolso de determinadas despesas relacionadas com o processo, da responsabilidade da parte vencida, dão lugar a algumas reflexões mais extensas acerca da influência da legislação da União sobre as leis de processo civil dos Estados-Membros.
2. As dúvidas do tribunal de reenvio suscitam-se ao aplicar o sistema belga (lei e jurisprudência do tribunal de cassação) às rubricas de despesas relativas a honorários de advogados e despesas com peritos, no quadro de um processo judicial relativo à defesa dos direitos de propriedade intelectual. Uma vez que existe uma disposição específica sobre as despesas do processo na Diretiva 2004/48/CE<sup>2</sup>, deve o mesmo servir de orientação, em princípio, à regulamentação processual de cada Estado-Membro. O problema reside na forma de harmonizar, caso seja possível, o código de processo civil e a jurisprudência do tribunal de cassação belga, um e outra aplicáveis a todo o tipo de processos em geral, com uma disposição «sectorial» do direito da União, especificamente referida aos litígios em matéria de propriedade intelectual.
3. Em algumas diretivas, designadamente na diretiva, que constitui o título legitimador da competência do Tribunal de Justiça relativamente a um processo que, de outra forma, pertenceria exclusivamente aos Estados-Membros, é perceptível o propósito de harmonizar certas regras processuais destes últimos. O âmbito de aplicação dessas diretivas está, logicamente, limitado a um ou vários setores específicos (a propriedade intelectual, a defesa da concorrência, o ambiente, a proteção dos consumidores, entre outros). A multiplicação de regras processuais «setoriais», nem sempre coerentes

1 — Língua original: espanhol.

2 — Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO L 157, p. 45; a seguir «Diretiva»).

entre si, que devem ser incorporadas nas ordens jurídicas nacionais, pode provocar uma consequência indesejada, a fragmentação do direito processual naqueles países que conseguiram, depois de muitos anos e de um meritório trabalho de codificação, adotar leis gerais de processo para substituir, precisamente, a multiplicidade de procedimentos prévios e reduzi-los a um processo comum.

4. No litígio *a quo* trata-se de determinar, em primeiro lugar, as quantias que, por corresponderem aos honorários do advogado da parte vencedora, devem ser pagas pela parte vencida no processo, de acordo com a regra belga que prevê, para esse efeito, um limite máximo. Em segundo lugar, quanto às despesas dos peritos, a dificuldade não reside tanto na sua quantificação mas sobretudo na própria constituição da obrigação de pagamento, tendo em conta a jurisprudência do tribunal de cassação belga a esse respeito. A questão é saber se a fixação desse limite e o critério jurisprudencial são compatíveis com o artigo 14.º da diretiva.

5. O processo de decisão prejudicial permitirá esclarecer se os Estados-Membros desfrutam de uma certa margem de liberdade legislativa para configurar um sistema de reembolso das despesas do processo da responsabilidade da parte vencida que restrinja essas despesas mediante a fixação de determinados tetos ou limites máximos ou, então, exclua a própria repercussão das mesmas se, nas duas hipóteses, os litígios estiverem abrangidos no raio de ação da diretiva.

## I. Quadro legal

### A. Direito da União

#### 1. Diretiva

#### 6. Segundo os considerandos 4, 5, 10 e 26:

«(4) No plano internacional, todos os Estados-Membros, bem como a própria Comunidade, no que diz respeito às questões da sua competência, estão ligados pelo Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio («Acordo TRIPS»), aprovado no quadro das negociações multilaterais do Uruguay Round pela Decisão 94/800/CE do Conselho [...] e celebrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio.

(5) O Acordo TRIPS contém, nomeadamente, disposições relativas aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, que constituem normas comuns aplicáveis no plano internacional e implementadas em todos os Estados-Membros. A presente diretiva não afeta as obrigações internacionais dos Estados-Membros, incluindo as decorrentes do Acordo TRIPS.»

«(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado interno.»

«(26) Para reparar o prejuízo sofrido em virtude de uma violação praticada por um infrator que tenha desenvolvido determinada atividade, sabendo ou tendo motivos razoáveis para saber que a mesma originaria essa violação, o montante das indemnizações por perdas e danos a conceder ao titular deverá ter em conta todos os aspetos adequados, como os lucros cessantes para o titular, ou os lucros indevidamente obtidos pelo infrator, bem como, se for caso disso, os eventuais danos morais causados ao titular. [...] trata-se, não de introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas, mas de permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo, que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação, suportados pelo titular.»

7. O artigo 1.º dispõe:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressão ‘direitos de propriedade intelectual’ engloba os direitos da propriedade industrial.»

8. O artigo 3.º dispõe, quanto à «obrigação geral» dos Estados-Membros relativamente às «medidas, procedimentos e recursos» regulados no capítulo II:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

9. Na secção 6 do capítulo II, dedicada às «Indemnizações por perdas e danos» e às «Custas», constam os artigos 13.º e 14.º com a seguinte redação:

«Artigo 13.º

[...]

1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação. Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

- a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou
- b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos.

## Artigo 14.º

[...]

Os Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeadas pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível.»

### B. *Direito nacional*

10. Nos termos do artigo 827.º, n.º 1, do Código de Processual Civil belga de 10 de outubro de 1967 (*Gerechtigd Wetboek*), qualquer desistência implica o pagamento, pela parte desistente, das despesas judiciais a que tenha dado causa.

11. Segundo o artigo 1017.º do referido código, a sentença final condena a parte vencida no pagamento das despesas, salvo norma especial que disponha de forma diferente e sem prejuízo de acordo em sentido contrário entre as partes, homologado por sentença, se for caso disso.

12. O artigo 1018.º do mesmo código dispõe, nos seus n.ºs 4 e 6, que as despesas incluem:

- as despesas de todas as diligências instrutórias, nomeadamente as *despesas* com testemunhas e peritos;
- a indemnização processual prevista no artigo 1022.º do Código de Processo Civil.

13. De acordo com o artigo 1022.º do referido código, a indemnização processual é uma compensação fixa das despesas e honorários do advogado da parte vencedora no processo.

Por decreto aprovado em Conselho de Ministros estabelecem-se os montantes de base, mínimo e máximo da indemnização processual, em função da natureza do processo e da importância do litígio.

A pedido de uma das partes e por meio de decisão especialmente fundamentada, o juiz pode reduzir a indemnização ou aumentar a indemnização, sem ultrapassar os montantes mínimo e máximo determinados no decreto. Para a adoção da sua decisão, o juiz toma em consideração:

- a capacidade financeira da parte vencida, para reduzir o montante da indemnização;
- a complexidade do processo;
- as compensações contratualmente acordadas com a parte vencedora; e
- a natureza manifestamente irrazoável do pedido.

Nenhuma das partes pode ser responsabilizada pelo pagamento de uma compensação superior ao montante da indemnização processual pela intervenção do advogado da parte contrária.

14. O Real Decreto de 26 de outubro de 2007 (a seguir «Real Decreto») fixou os montantes correspondentes dos limites mínimo e máximo das indemnizações processuais previstas no artigo 1022.º do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 2.º do Real Decreto, à exceção das matérias contidas no seu artigo 4.º, a indemnização processual relativamente às ações intentadas em que a utilidade do pedido seja suscetível de avaliação económica imediata, será fixada da seguinte forma:

	Valor de base	Montante mínimo	Montante máximo
Até 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

Nos termos do artigo 3.º do Real Decreto, relativamente às ações em que a utilidade do pedido não seja suscetível de avaliação económica imediata, o valor de base para a fixação da indemnização processual ascende a 1 200 euros, sendo o montante mínimo de 75 euros e o máximo de 10 000 euros.

O artigo 8.º do Real Decreto prevê o sistema de atualização dos montantes anteriormente referidos.

## II. Factos no processo principal e questão prejudicial.

15. A United Video Properties, Inc. (a seguir «UVP»), era titular da patente europeia EP 1327209, concedida em 27 de março de 2008, para o armazenamento de dados em servidores num sistema de emissão de média a pedido. Em 7 de junho de 2011, a UVP, intentou uma ação contra a Telenet NV (a seguir «Telenet») por considerar que esta tinha violado os seus direitos sobre a referida patente. Resumidamente, o seu pedido tinha por objeto a declaração da violação da patente cometida pela Telenet e uma ordem de cessação de violações diretas ou indiretas dessa mesma patente. Além disso, requeria a condenação da Telenet nas despesas.

16. Por despacho de 3 de abril de 2012, proferido pelo presidente em exercício do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunal de comércio de Antuérpia), após a reconvenção da Telenet, foi anulada a componente belga da patente europeia EP 1327209, por não preencher o requisito da novidade, e a UVP foi condenada ao pagamento das despesas do processo, num total de 11 000 euros. Em 27 de agosto de 2012, a UVP interpôs recurso deste despacho no Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de segunda instância de Antuérpia).

17. Simultaneamente, a UVP tinha instaurado uma ação contra a sociedade Virgin Media (não interveniente no presente processo), relativamente à componente inglesa da mesma patente. A High Court de Londres, em 14 de julho de 2014, declarou a nulidade da patente com base na falta de atividade inventiva. Tendo em consideração os despachos da High Court de Londres e do presidente do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (Tribunal de comércio de Antuérpia), a UVP decidiu desistir do recurso, por regulamento de 14 de agosto de 2014, ratificado por outro de 24 de outubro do mesmo ano.

18. Em face da desistência da UVP, a Telenet requereu ao Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelação de Antuérpia) que a aceitasse e que declarasse:

- Que a Lei de 21 de abril de 2007, relativa às garantias de reembolso dos honorários e das despesas relacionados com o mandato de um advogado, e o Real Decreto, relativo à fixação do montante da indemnização processual, são contrários ao artigo 14.º da diretiva.
- Que a jurisprudência do Hof van Cassatie (Tribunal de Cassação), que dispõe que os honorários e despesas ligados à peritagem técnica só podem ser imputados à parte vencida no processo em caso de erro, também viola o artigo 14.º da diretiva.
- Por último, pedia que a UVP fosse condenada a pagar à Telenet a quantia de 185 462,55 euros por despesas de advogados e a de 44 400 euros pela peritagem técnica de um agente de patentes.

19. Segundo as alegações da Telenet relativas às despesas processuais que lhe são devidas, único ponto que subsiste no litígio principal, a regra no direito belga é de que o seu pagamento cabe à parte vencida. No entanto, para a fixação concreta das despesas de advogado imputáveis à parte vencida no processo, o Real Decreto refere montantes máximos não suscetíveis de ser reduzidos, o que, na opinião da Telenet, colide com o artigo 14.º da diretiva.

20. Além disso, quanto às despesas da peritagem técnica não incluídas no âmbito de aplicação da Lei de 21 de abril de 2007 e do Real Decreto, segundo a Telenet, a jurisprudência do Hof van Cassatie (Tribunal de Cassação) prevê que só podem ser imputadas em caso de erro da parte vencida no processo, o que também não é compatível com o artigo 14.º da diretiva.

21. Nestas circunstâncias, o Hof Van Beroep te Antwerpen (Tribunal de apelação de Antuérpia), por despacho de 26 de janeiro de 2015, submete as seguintes questões prejudiciais:

- «1) O conceito de ‘custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas’, previsto no artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE, opõe-se à legislação belga que oferece ao juiz a possibilidade de tomar em consideração certas características específicas próprias do caso e estabelece um sistema de tabela de montantes variáveis para as despesas decorrentes do mandato de um advogado?
- 2) O conceito de ‘custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas’, previsto no artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE, opõe-se à jurisprudência segundo a qual o reembolso das despesas de um perito técnico apenas pode ser exigido em caso de erro (contratual ou extracontratual)?»

### III. Resumo das posições das partes.

#### A. Quanto à primeira questão

22. A UVP não adota nenhuma posição sobre a questão prejudicial, depois de afirmar que se trata de um litígio entre a Comissão e o Governo belga relativo à correta transposição da diretiva.

23. A Telenet afirma que, sendo a parte vencedora num processo abrangido no âmbito de aplicação da diretiva, é aplicável o seu artigo 14.º, o que a torna credora do reembolso das despesas processuais, razoáveis e proporcionadas, originadas no processo principal, as quais devem ser integralmente pagas pela parte vencida.

24. Considera que os conceitos «custas judiciais, razoáveis e proporcionadas» e «equidade» são autónomos do direito da União e devem ser objeto de uma interpretação uniforme em todo o seu território. O contrário iria colidir com o objetivo da diretiva, segundo a jurisprudência assente no acórdão *Realchemie Nederland*<sup>3</sup>.

25. Considera que o objetivo essencial da diretiva não é atingido quando os titulares de direitos de propriedade intelectual não estão suficientemente protegidos pelas ordens jurídicas, tal como acontece com a belga, em que a parte vencedora num processo não pode reaver da parte vencida mais do que uma pequena parte dos honorários de advogado.

26. Para justificar a improcedência da fixação de um limite pecuniário em situações não previstas pela diretiva, procura apoio, por analogia, na jurisprudência do Tribunal de Justiça, da qual invoca o acórdão no processo *McDonagh*<sup>4</sup>. Na sua opinião, é impossível que um teto fixo de 11 000 euros seja suficiente para dar cumprimento aos conceitos, relativos por natureza, de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Por conseguinte, o artigo 14.º da diretiva não permite que o montante a reaver pela parte vencedora tenha um teto máximo.

27. Em apoio da tese de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça é contrária às legislações nacionais, redigidas em termos absolutos ou de princípio, que não permitem equacionar as circunstâncias do caso quando das diretivas não decorre essa mesma inflexibilidade, refere os acórdãos proferidos nos processos *Marshall*, *VTB-VAB* e *Galatea*<sup>5</sup>.

28. Segundo a Comissão, o artigo 14.º da diretiva tem uma redação muito genérica. Além de ser, em si mesmo, pouco específico, também introduz uma regra que admite derrogações baseadas em critérios de equidade, o que significa que os Estados-Membros dispõem de uma ampla margem de apreciação na respetiva transposição para o seu direito interno.

29. Na sua opinião, o artigo 14.º deve ser considerado à luz do objetivo geral da diretiva (considerando 10) e do acórdão *Realchemie Nederland*<sup>6</sup> para assegurar a proteção efetiva da propriedade intelectual<sup>7</sup>. Além disso, devem ser considerados os seguintes dados:

— Que o objetivo específico do artigo 14.º da diretiva é evitar que uma parte lesada seja dissuadida de intentar um processo judicial para salvaguarda dos seus direitos de propriedade intelectual<sup>8</sup>.

3 — Acórdão C-406/09, EU:C:2011:668, n.ºs 47 e 48.

4 — Acórdão C-12/11, EU:C:2013:43, n.ºs 40 e 42.

5 — Acórdão *Marshall* (C-271/91, EU:C:1993:335), bem como o acórdão *VTB-VAB* e *Galatea* (C-261/07 e C-299/07, EU:C:2009:244).

6 — Acórdão C-406/09, EU:C:2011:668. Segundo este acórdão, o objetivo geral da diretiva é a aproximação das legislações dos Estados-Membros, a fim de assegurar um nível elevado de proteção, equivalente e homogêneo da propriedade intelectual.

7 — Acórdão *L'Oréal e o.* (C-324/09, EU:C:2011:474, n.º 131).

8 — Acórdão *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668, n.º 48).

- Que as despesas inerentes a esses processos podem, na prática, representar um obstáculo considerável ao recurso aos mesmos e que as diferenças entre a regulamentação processual nos diversos Estados-Membros são notórias, não só antes da transposição da diretiva para o direito interno mas também depois<sup>9</sup>.
- Que, no contexto do artigo 14.º da diretiva, pode salientar-se a forma como o seu artigo 3.º dispõe que as medidas, procedimentos e recursos nela previstos não devem ser desnecessariamente complexos ou onerosos, devendo ser também eficazes, proporcionados e dissuasivos.

30. Segundo a Comissão, o artigo 14.º da diretiva não se opõe a um sistema de determinação de um montante fixo das despesas de advogado como o belga. A possibilidade de o introduzir decorre da margem de apreciação dos Estados-Membros, uma vez que nada indica que este ou quaisquer outros artigos da diretiva excluam esse poder. Na sua opinião, este sistema tem vantagens para a boa administração da justiça e, em especial, para a segurança jurídica e para a previsibilidade. A incerteza relativamente às despesas a pagar ou a reaver num determinado processo pode constituir um obstáculo à instauração de uma ação judicial. O efeito dissuasivo poderia também afetar os titulares de direitos de propriedade intelectual. Se a regra fosse a de reaver integralmente as despesas, as partes encontrar-se-iam, eventualmente, expostas a consequências financeiras muito onerosas caso perdessem a ação. Esta possibilidade também as poderia dissuadir de intentar um processo.

31. O Governo belga, depois de expor os objetivos da diretiva segundo os seus considerandos 10 e 11, refere que a sua finalidade essencial é permitir um acesso mais simples à justiça para assegurar uma maior proteção do direito de propriedade intelectual. O mesmo pretende a Lei de 21 de abril de 2007, relativa ao reembolso de honorários e despesas de advogado<sup>10</sup>, de acordo com a sua exposição de motivos. Além disso, o direito de acesso à justiça decorre diretamente do artigo 6.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais.

32. Refere que o sistema misto instituído pelo legislador belga tem a vantagem de assegurar uma certa previsibilidade quanto aos riscos económicos em caso de decaimento numa ação o que, além de favorecer o acesso à justiça, também protege uma das partes quando a parte contrária tenha efetuado despesas que não sejam razoáveis e proporcionadas. Além disso, trata-se de uma legislação nacional adotada após consulta e parecer favorável da Ordem dos Advogados belga, que se encontra melhor posicionada no que respeita ao conhecimento dos honorários médios nos processos contenciosos, nomeadamente nos relativos à propriedade intelectual.

33. O Governo dos Países Baixos, com base no facto de a proposta inicial da Comissão<sup>11</sup> mencionar expressamente os honorários de advogado e o mesmo não acontecer na redação final, entende que a diretiva deixa aos Estados-Membros a liberdade de decidir se as despesas de advogado devem constar das rubricas a reembolsar pela parte vencida na ação. Para alicerçar esta posição refere também o artigo 45.º, n.º 2, do Acordo TRIPS, no qual se baseia a diretiva<sup>12</sup>.

34. O Governo neerlandês refere-se, assim, à livre escolha do método para determinar as despesas processuais objeto de reembolso e ao facto de, em conformidade com jurisprudência constante, na falta de especificação, os Estados-Membros disporem de uma ampla margem de apreciação para escolher os meios que assegurem a plena eficácia de uma disposição.

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

10 — Salienta como o Tribunal Constitucional belga, no seu acórdão n.º 182/2008, de 18 de setembro de 2008, proferido no recurso de constitucionalidade contra a Lei de 21 de abril de 2007, reconheceu que o legislador teve a preocupação de assegurar a segurança jurídica de dar resposta à evolução jurisprudencial em matéria de reembolso de despesas de advogado, bem como de salvaguardar o acesso à justiça para todos os particulares.

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

12 — Além disso, os órgãos judiciais estão habilitados a condenar o infrator a pagar as despesas do titular do direito, as quais podem incluir os honorários de advogado que sejam julgados adequados ([http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=305906](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906))

35. Além disso, salienta que esta ampla margem de apreciação não é fruto do acaso e que foi concedida deliberadamente pela diretiva. Esta afirmação é apoiada, em primeiro lugar, pela redação do artigo 14.º em termos genéricos e flexíveis e, em segundo lugar, pelo contraste entre as expressões utilizadas no projeto de diretiva<sup>13</sup> e a redação final, em especial, o aditamento do termo «geralmente» e a supressão da referência expressa aos «honorários de advogado». Alega ainda que estas alterações foram feitas tendo em conta as vastas diferenças existentes entre as diversas regulamentações nacionais, bem como o facto de, no âmbito do direito processual, os Estados-Membros serem, em princípio, autónomos.

36. Assim, os Estados-Membros podem instituir livremente a natureza razoável e proporcionada das despesas de advogado e o respetivo reembolso, quer mediante a previsão de montantes fixos, quer por qualquer outra forma, mas assegurando sempre a plena eficácia do artigo 14.º da diretiva.

37. Este artigo pretende garantir que as partes não sejam dissuadidas de exercer os seus direitos. As despesas de advogado constituem a rubrica mais significativa e menos previsível e, nesse sentido, podem representar um obstáculo no acesso à justiça. O sistema de valores fixos contribui para a previsibilidade e para a transparência do risco económico, eliminando assim um entrave importante no acesso à justiça. Responde, além disso, à exigência geral, constante do artigo 3.º da diretiva, de que os meios, os procedimentos e os recursos para a defesa da propriedade intelectual não sejam excessivamente complexos ou onerosos. Uma tarifa fixa permite concretizar o nível máximo acima do qual as despesas não satisfazem tal exigência.

38. Por último, referindo o considerando 17 da diretiva, o Governo neerlandês defende que o juízo de razoabilidade e proporcionalidade deve ter em consideração as circunstâncias concretas de cada caso. Sempre que a tarifa seja utilizada para calcular as despesas processuais razoáveis e proporcionadas, o artigo 14.º da diretiva não constituirá um obstáculo que os honorários de advogado sejam imperativamente limitados a um montante máximo.

39. Em suma, para o Governo dos Países Baixos, o artigo 14.º da diretiva não se opõe a um sistema de tarifas fixas, previsto pela lei ou por qualquer outra forma, nos termos do qual sejam determinados os honorários de advogado a reembolsar, se essas tarifas corresponderem às despesas processuais razoáveis e proporcionadas tendo em conta as características do processo.

40. Segundo o Governo polaco, o artigo 14.º da diretiva não exige que a parte vencida suporte a totalidade das despesas processuais da vencedora, mas apenas as que sejam razoáveis e proporcionadas. A previsão de tarifas fixas permite justamente que a condenação no pagamento das despesas possa qualificar-se como razoável.

41. O sistema belga permite que a parte vencida suporte as despesas da parte contrária em condições social e economicamente aceitáveis. Além disso, impede que a parte vencedora inclua despesas fictícias ou injustificadas, quer pela utilização de meios financeiros desproporcionados relativamente aos recursos económicos da outra parte, quer imputando com má-fé à parte vencida não só as consequências negativas da improcedência dos seus pedidos, mas também despesas fictícias.

42. O objetivo do artigo 14.º da diretiva é que a parte lesada não seja dissuadida de intentar um processo judicial para defesa dos seus direitos de propriedade intelectual. Com o sistema belga, a parte pode calcular antecipadamente o montante das despesas que lhe serão reembolsadas ou que terá que pagar. Assim, a tarifa torna as despesas previsíveis e contribui para que as partes disponham de capacidade de escolha para a defesa dos seus direitos.

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

B. *Quanto à segunda questão*

43. Nem a UVP nem o Governo da Polónia apresentaram observações a este respeito.

44. A Telenet considera que o critério da jurisprudência belga (nos termos do qual se exige a culpa para obter da parte vencida o ressarcimento das despesas de peritagem) é contrário ao artigo 14.º da diretiva. Esta disposição não menciona o critério da culpa, e a equidade a que alude é um mero mecanismo corretor da regra geral, a saber, o reembolso de todas as despesas razoáveis e proporcionadas, e não o seu ponto de partida.

45. Segundo a Comissão, as despesas de peritagem técnica são abrangidas no conceito de custas judiciais do artigo 14.º e podem ser objeto de reembolso. A exigência de culpa para que se verifique o reembolso não é compatível com esse artigo pelos seguintes motivos:

- Da redação do artigo 14.º não consta tal critério e dela não decorre que as despesas de peritagem devem ser objeto de um tratamento diferente das restantes.
- O critério da culpa constitui um sério obstáculo a que a parte vencedora possa recuperar as despesas efetuadas com a junção de provas periciais ao processo judicial.
- A jurisprudência do Tribunal de Justiça, em domínios materialmente diversos embora relativos à imposição da obrigação de pagar indemnizações, declarou a inexigibilidade da culpa como elemento adicional para a constituição da responsabilidade<sup>14</sup>.

46. Segundo o Governo belga, as despesas correspondentes aos honorários de perito não são abrangidas pela Lei de 21 de abril de 2007. O Hof van Cassatie (Tribunal de Cassação) belga reconheceu o princípio do reembolso destas despesas em determinadas condições: ocorrência devidamente comprovada de uma atuação culposa da qual tenha decorrido o prejuízo que consiste no pagamento das despesas e honorários de peritos, deve existir um nexo de causalidade entre a culpa e a necessidade do conselho técnico.

47. No entender do Governo belga, esta jurisprudência autoriza o reembolso integral das despesas com a peritagem na medida em que integram o prejuízo que a parte vencida deve indemnizar com base na culpa contratual ou extracontratual. O sistema é, assim, compatível com o artigo 14.º da diretiva.

48. Na opinião do Governo dos Países Baixos, as despesas de peritagem devem ser reembolsadas pela parte vencida desde que sejam razoáveis e proporcionadas. O artigo 14.º não dá nenhuma margem para uma interpretação restritiva segundo a qual as despesas de peritagem não são reembolsáveis a não ser que haja culpa da parte vencida.

14 — Acórdãos Dekker (C-177/88, EU:C:1990:383), Draehmpaehl (C-180/95, EU:C:1997:208) e Strabag e o. (C-314/09, EU:C:2010:567).

#### IV. Análise

##### A. Quanto à primeira questão prejudicial.

49. O artigo 14.º da diretiva utiliza dois conceitos jurídicos («custas judiciais» e «outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo») cuja análise pormenorizada não será necessária para a resposta à primeira questão do pedido de decisão prejudicial, uma vez que os honorários de advogado se integram facilmente na noção de custas judiciais. As «custas judiciais» abrangem por definição esses honorários<sup>15</sup> e tal acontece tanto no caso da legislação belga<sup>16</sup> como nas restantes ordens jurídicas e no próprio Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça<sup>17</sup>.

50. Quando os honorários de advogado da parte vencedora são «razoáveis e proporcionados», o artigo 14.º da diretiva impõe como *regra geral* que o seu pagamento caiba à parte vencida, «exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível». A disposição institui uma regra geral suscetível de diversas derrogações, nomeadamente, a de, num processo concreto, as consequências dessa regra serem contrárias à equidade.

51. Os qualificativos «razoáveis e proporcionados»<sup>18</sup> são, assim, indispensáveis para decidir se os honorários do advogado de uma das partes devem ser suportados pela parte condenada no pagamento das despesas. Ambos os qualificativos devem contribuir para que a regra do artigo 14.º seja aplicável, princípio coerente com o artigo 3.º da diretiva, nos termos do qual as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual devem ser «justos e equitativos».

52. O juízo sobre a «razoabilidade» dos honorários deve ter em conta, em primeiro lugar, a ideia de «exigibilidade razoável» que a versão alemã do artigo 14.º da diretiva sugere<sup>19</sup>. Uma legislação nacional poderia eventualmente considerar não razoável o reembolso das despesas de advogado quando, por exemplo, a intervenção desse profissional num determinado processo fosse considerada supérflua, entre outras hipóteses. As despesas cujo reembolso é pedido à parte vencida podem, assim, restringir-se às «despesas indispensáveis» suportadas pela parte vencedora da ação<sup>20</sup>.

15 — Não considero relevante que no decurso do procedimento de elaboração da diretiva tenha desaparecido do seu artigo 14.º a referência expressa aos honorários de advogado, uma vez que, com ou sem menção explícita, trata-se de uma das rubricas mais significativas das despesas do processo.

16 — V. o artigo 1018.º, n.º 6, do Código de Processo Civil belga.

17 — Artigo 144.º, alínea b), do Regulamento de Processo. O Tribunal de Justiça recorre reiteradamente aos conceitos de razoabilidade, proporcionalidade e justa apreciação para fixação das despesas judiciais exigíveis das partes no processo. Assim acontece nos despachos proferidos nos processos Deoleo/Aceites del Sur-Coosur (C-498/07 P-DEP, EU:C:2013:302, n.º 35); Zafra Marroquinos/Calvin Klein Trademark Trust (C-254/09 P-DEP, EU:C:2012:628, n.º 31); Internationaler Hilfsfonds/Comissão (C-208/11 P-DEP, EU:C:2013:304, n.º 30); Kronofrance/Alemanha e o. (C-75/05 P-DEP e C-80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, n.º 48); OCVV/Schröder (C-38/09 P-DEP, EU:C:2013:679, n.º 36); Elf Aquitaine/Comissão (C-521/09 P-DEP, EU:C:2013:644, n.º 28); e Wedl & Hofmann/Reber Holding (C-141/13 P-DEP, EU:C:2015:133, n.º 28), entre outros.

18 — Algumas versões linguísticas da diretiva atribuem ambos os qualificativos tanto às custas como às restantes despesas do processo. Outras, pelo contrário (a francesa, a espanhola e a italiana), aplicam-nos só às custas. O sentido da norma aconselha a sua extensão a ambas as categorias, tal como sucede nas versões inglesa, alemã, portuguesa ou neerlandesa.

19 — A versão alemã do artigo 14.º da diretiva refere-se aos «Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sind *zumutbar* und angemessen» (o sublinhado é meu).

20 — A noção de «despesas indispensáveis» consta expressamente do já referido artigo 144.º, alínea b), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, sob a epígrafe de «despesas recuperáveis». Entre estas estão, designadamente, «as despesas de deslocação e de estada e os honorários de agentes, consultores ou advogados».

53. Em segundo lugar, há que verificar se os honorários de advogado são «proporcionados», ou seja, se estes correspondem a uma série de variáveis que, mais uma vez, devem ser fixadas pela lei ou pelo tribunal nacional. Fatores como o objeto da ação, o seu valor, a complexidade das questões jurídicas suscitadas, o trabalho efetuado para a sua defesa, a capacidade económica da parte condenada nas despesas ou outros similares podem ser valorados para decidir se existe a necessária adequação (proporção) aos honorários de advogado que a parte credora pretende cobrar da vencida numa ação relativa à defesa dos direitos de propriedade intelectual.

54. No caso dos autos, o tribunal de reenvio não se pronunciou sobre a razoabilidade e a proporcionalidade dos honorários do advogado representante dos interesses da Telenet. Esta apreciação é da sua exclusiva competência e o Tribunal de Justiça não se lhe pode substituir. Assim a resposta ao pedido de decisão prejudicial deve deixar incólume, o poder do juiz *a quo* para decidir se a quantia de 185 462,55 euros, solicitada pela Telenet a título de despesas de advogado, é razoável e proporcionada às circunstâncias do conflito que dirimiu. Caso assim o decidisse, o juiz de reenvio teria ainda de ponderar se o reembolso dessa soma está de acordo com as exigências da equidade, o que lhe confere uma indubitável capacidade de manobra. Todas estas apreciações de nenhuma forma dependem da decisão relativa à validade, na perspetiva do direito da União, do limite máximo a que adiante se fará referência.

55. Nem a diretiva no seu conjunto, nem o artigo 14.º podem ser interpretados à margem dos valores e princípios inspiradores da ordem jurídica da União, entre os quais constam tanto a segurança jurídica, como o direito à proteção jurisdicional efetiva na sua vertente de direito de acesso à justiça.

56. Apesar de em algumas das observações, especialmente nas do Governo belga, se ter invocado a autonomia processual dos Estados, a interpretação do artigo 14.º da diretiva não pode prescindir do critério teleológico: o seu objetivo consiste em aproximar as legislações dos Estados-Membros a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e *homogéneo* no mercado interno. Os Estados-Membros devem estabelecer, em coerência com este objetivo, as medidas, os procedimentos e os recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, mas sempre no quadro legislativo configurado pela própria diretiva.

57. No âmbito deste quadro legislativo salienta-se uma nota cuja importância também não se pode esquecer: os procedimentos e recursos a implementar pelos Estados-Membros neste âmbito não devem ser «desnecessariamente complexos ou onerosos» (artigo 3.º, n.º 1, da diretiva). Consequentemente, as «despesas» das ações não podem representar encargos excessivamente onerosos<sup>21</sup> para as partes.

58. Do ponto de vista sistemático, a diretiva enquadra na mesma secção (a sexta) as «indenizações por perdas e danos» e «as custas judiciais». Ainda que o seu considerando 26, relativo à reparação do prejuízo sofrido, não faça referência às custas judiciais, pode perfeitamente alegar-se que a localização comum permite catalogá-las como mais um elemento que a diretiva prevê a favor da integridade dos titulares do direito de propriedade intelectual. No entanto, fá-lo adotando uma mera «regra geral», suscetível de ser derogada, e condicionando a sua aplicação a alguns fatores diferentes dos que configuram o regime da indemnização por perdas e danos.

21 — A mesma preocupação é perceptível na Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de maio de 2003, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, as diretivas 85/337/CE e 96/61/CE do Conselho (JO L 156, p. 17). Os artigos 10.º-A, n.º 5, e 15.º-A, quinto parágrafo, respetivamente, destas duas últimas diretivas exigem que os processos judiciais não sejam exageradamente dispendiosos.

59. O Tribunal de Justiça pronunciou-se acerca das custas judiciais em processos relativos à defesa dos direitos de propriedade intelectual nos acórdãos *Realchemie Nederland*<sup>22</sup> e *Diageo Brands*<sup>23</sup>. Da sua leitura, especialmente do n.º 49 do acórdão *Realchemie Nederland*<sup>24</sup>, pode reter-se a ideia, *supra* esboçada, de que o artigo 14.º da diretiva é um elemento adicional orientado para a reparação integral do prejuízo sofrido pelo titular dos direitos de propriedade intelectual. Além disso, o Tribunal de Justiça salienta que o artigo 14.º da diretiva visa reforçar o nível de proteção da propriedade intelectual, evitando que uma parte lesada seja dissuadida de intentar um processo judicial para salvaguarda dos seus direitos.

60. No acórdão *Realchemie Nederland*, o Tribunal de Justiça não chegou, no entanto, a pronunciar-se sobre a razoabilidade e a proporcionalidade das custas judiciais, por ser supérfluo quanto ao referido pedido de decisão prejudicial<sup>25</sup>. Assim, o debate sobre a interpretação e o alcance do artigo 14.º permanece inédito e é, precisamente, o objeto desta questão prejudicial.

61. O princípio da segurança jurídica, solidamente afirmado pela jurisprudência, está relacionado com o princípio da previsibilidade da decisão judicial. O Tribunal de Justiça declarou em diversas ocasiões que «[...] a legislação [da União] deve ser certa e a sua aplicação previsível pelos destinatários, e [...] este imperativo de segurança jurídica impõe-se com especial vigor quando se trata de uma regulamentação suscetível de implicar consequências financeiras, a fim de permitir aos interessados que conheçam com exatidão a dimensão das obrigações que a mesma lhes impõe»<sup>26</sup>.

62. Um corolário desse princípio, idóneo para a adequada interpretação do artigo 14.º da diretiva, é que os Estados-Membros devem promover mecanismos que facilitem a previsibilidade das custas judiciais. De facto, no acórdão *Comissão/Reino Unido*<sup>27</sup>, ao analisar o direito inglês relativo à «providência de proteção das despesas», o Tribunal de Justiça invocou a necessidade de assegurar uma previsibilidade razoável, tanto em relação com o dever de pagar as custas do processo judicial como no que se refere ao seu valor.

63. Assim, não é de estranhar que algumas das partes que apresentaram observações escritas tenham referido, por contraposição, a previsibilidade e a segurança jurídica, como elementos indispensáveis para a quantificação das custas judiciais. Um dos fatores decisivos para fazer frente a uma ação é o seu custo económico e o previsível esforço financeiro a suportar pelos interessados.

64. Deste ponto de vista, não posso partilhar uma interpretação do artigo 14.º da diretiva que leve a incluir forçosamente nas custas judiciais a totalidade dos honorários de advogado que a parte vencedora tenha suportado. Pelo contrário, proponho que: a) as despesas recuperáveis a este título sejam apenas as que em cada caso correspondam despesas razoáveis e proporcionadas e b) os Estados-Membros possam, precisamente por imperativos da previsibilidade, determinar de modo «objetivo» e com carácter geral o montante máximo recuperável, no âmbito de uma escala como a da legislação belga controvertida.

22 — Acórdão C-406/09, EU:C:2011:668, n.ºs 48 e 49.

23 — Acórdão C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 72.

24 — Acórdão C-406/09, EU:C:2011:668. O responsável pela violação dos direitos de propriedade intelectual deve, em geral, suportar integralmente as consequências financeiras da sua conduta.

25 — Acórdão C-406/09, EU:C:2011:668. Limitou-se a verificar se as custas relacionadas com um processo de *exequatur*, iniciado num Estado-Membro e em que se requer o reconhecimento e a execução de uma decisão proferida noutro Estado-Membro, no quadro de um litígio em que se pretendia fazer respeitar um direito de propriedade intelectual, são abrangidas pelo artigo 14.º da diretiva.

26 — Acórdão Irlanda/Comissão (325/85, EU:C:1987:546, n.º 18).

27 — Acórdão C-530/11, EU:C:2014:67, n.º 52 e segs. As regras nacionais iam no sentido de uma limitação inicial no montante das despesas que viessem a ser devidas no final da ação.

65. Convém não confundir a relação advogado-cliente com a que dá origem à constituição da obrigação de reembolso das custas judiciais. A primeira é uma relação contratual de prestação de serviços, no seio da qual ambos fixam livremente a contraprestação económica do cliente ao seu advogado. A segunda é uma relação jurídico-processual que tende a compensar a parte vencedora, responsabilizando a parte vencida, das despesas de custear um processo.

66. A diferente natureza das duas relações é essencial, porque na primeira (a contratual) as considerações subjetivas têm um peso determinante e a aceitação das condições económicas do advogado depende inteiramente da vontade do seu cliente, o qual pode, pura e simplesmente, procurar outro profissional para assegurar a sua defesa. Na relação processual essa liberdade de opção não existe e, por conseguinte, é lógico que se apliquem critérios objetivos<sup>28</sup>, destinados a concretizar, e eventualmente reduzir, o montante dos honorários imputáveis a quem não teve nenhuma participação na escolha do advogado da parte contrária.

67. Os critérios objetivos podem ser modulados com base no custo normal do mandato de um advogado, o que ajuda, além disso, a promover a igualdade das partes no processo, evitando que uma delas, a que esteja em melhor situação económica, imponha o ónus da sua escolha à adversária. Se fosse possível imputar na íntegra o montante da nota de honorários do advogado à parte contrária, o demandante com maiores recursos económicos podia utilizar a sua capacidade de escolha de forma *quasi* coativa. Perante o risco de ser obrigado a pagar encargos muito elevados do advogado da parte contrária, o lesado poderia decidir que não valia a pena litigar e que era mais seguro renunciar a intentar a ação. O princípio da igualdade entre as partes no processo e o direito de acesso à justiça, com os quais todo este debate se relaciona necessariamente<sup>29</sup>, poderiam ser desvirtuados.

68. Certo é que, segundo o artigo 3.º, n.º 2, da diretiva, os procedimentos e recursos nesta matéria devem ser «eficazes, proporcionados e dissuasivos». Ora, a dissuasão pode funcionar num duplo sentido: por excesso, pode desincentivar quem pretenda intentar uma ação porque, perdendo-a, teria que suportar despesas muito elevadas; por defeito, porque, ganhando-a, só conseguiria o reembolso de uma pequena parte das despesas efetuadas. Na minha opinião, os efeitos «dissuasivos» deste género de procedimentos decorrem, no que respeita às custas judiciais, do facto de estas serem calculadas de acordo com regras previsíveis, previamente fixadas e em termos objetivamente razoáveis e proporcionados. As despesas com o mandato de um advogado imputáveis à parte vencida poderiam significar um impedimento relevante no acesso à justiça (isto é, um fator de tal forma «dissuasivo» que se torna «oneroso», o que é proibido pelo artigo 3.º da diretiva) se o seu cálculo fosse da responsabilidade exclusiva do credor sem controlo externo do respetivo montante.

69. Respeitará estes critérios um sistema, como o belga, que institui um limite máximo aos honorários de advogado imputáveis à parte condenada nas despesas? Nenhuma das partes neste processo de decisão prejudicial (nem mesmo a Telenet) alegou que, em abstrato, os limites absolutos configurem, *per se*, uma violação do artigo 14.º da diretiva<sup>30</sup>, com o que concordo<sup>31</sup>. A Comissão reconhece

28 — O Tribunal de Justiça utilizou o conceito de «razoabilidade objetiva» das despesas no acórdão *Edwards e Pallikaropoulos* (C-260/11, EU:C:2013:221), em cujo n.º 40, ao ponderar o equilíbrio entre o interesse particular do recorrente e o interesse geral (naquele caso, representado pela proteção do ambiente), salientou que a sua «apreciação não pode, desde logo, limitar-se à situação económica do interessado, devendo também assentar numa análise objetiva do montante das despesas [...]. Nesta medida, o custo de um processo não deve, em certos casos, afigurar-se objetivamente desrazoável. Assim, o custo de um processo não deve exceder as capacidades financeiras do interessado, nem afigurar-se, de qualquer modo, objetivamente desrazoável».

29 — Não pode ser de outra forma, uma vez que o direito à proteção jurisdicional efetiva está consagrado no artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. É pertinente a respetiva menção uma vez que o objeto do litígio é abrangido no âmbito de aplicação do direito da União (artigo 51.º da Carta).

30 — Algumas referiram-se, em defesa da sua tese, ao Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (JO 2013, C 175, p. 1) que prevê não só a aplicação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mas também um limite máximo para as despesas, nestes termos: «[...] As custas do processo e outros encargos, razoáveis e proporcionados, em que a parte vencedora tenha incorrido são, por norma, suportados pela parte vencida, a menos que uma outra repartição se imponha por razões de equidade, até um limite máximo estabelecido nos termos do Regulamento de Processo» (o sublinhado é meu).

31 — O defensor da Telenet admitiu na audiência não ter nada a objetar à aplicação do teto máximo fixado pelo Real Decreto caso o respetivo montante fosse superior.

expressamente que esta disposição não exclui os sistemas de determinação de um montante fixo, cuja possibilidade de adoção decorre da margem de apreciação dos Estados-Membros. No mesmo sentido vão as observações dos Países Baixos: os termos «razoáveis e proporcionadas» e o apelo à «equidade» do artigo 14.º da diretiva são tão amplos que conferem aos Estados liberdade de escolha.

70. As alegações apresentadas pelo Reino da Bélgica vão no sentido da aplicação do princípio de autonomia processual dos Estados. Como já referi anteriormente, a minha opinião, pelo contrário, é de que, perante a existência de uma disposição específica na diretiva que visa «homogeneizar» o tratamento das custas no que respeita a uma categoria específica de litígios (os relativos à propriedade intelectual), a regulação dos instrumentos processuais recai, sem dúvida, sobre os Estados-Membros mas dentro dos limites da diretiva<sup>32</sup>.

71. O sistema belga de determinação das despesas de advogado, assente no critério da sucumbência (a parte que perde a ação paga os honorários do advogado da que ganhou), fixa os limites máximo e mínimo do pedido a apresentar, em função do valor da ação<sup>33</sup>. O cálculo do montante exato suscetível de ser pedido cabe ao juiz que conheceu do processo, que o fixará tendo em conta as circunstâncias do caso, mas sempre dentro dos referidos limites.

72. Na ação principal, o juiz fixou as despesas relativas aos honorários de advogado na primeira instância em 11 000 euros, montante máximo para as ações de valor indeterminado, nos termos do artigo 3.º do Real Decreto. O montante concedido é, assim, muito inferior ao pedido pela parte credora das despesas (superior a 185 000 euros). Esta circunstância não é, apesar das aparências, realmente significativa pois, por um lado, não compete ao Tribunal de Justiça, mas sim ao órgão jurisdicional de reenvio, decidir se esses honorários são razoáveis e proporcionados; por outro lado, da informação enviada não é possível deduzir qual seria o ponto de equilíbrio adequado.

73. Em meu entender, a resposta deve ser dada mediante a avaliação do sistema belga no seu conjunto, à luz dos padrões normais dos honorários de advogado em vigor neste país. O artigo 14.º da diretiva quis homogeneizar o regime legal das despesas aplicáveis aos processos em matéria de propriedade intelectual para todos os Estados-Membros e não igualar ou aproximar os honorários de advogados destes últimos, manifestamente distintos entre si. Especificamente, o Real Decreto foi adotado tendo em conta a opinião favorável das organizações profissionais belgas (as ordens de advogados), pelo que, em princípio, deve presumir-se que os montantes máximos dele constantes respeitam os padrões médios aplicáveis na Bélgica. Essas organizações têm a idoneidade necessária para sugerir os padrões de «razoabilidade objetiva» acima dos quais ninguém deve ser obrigado, na Bélgica, a pagar os honorários do advogado da parte contrária.

74. A favor do sistema concebido pelo legislador belga advoga também a previsibilidade no montante das custas judiciais, a cujo pagamento se arriscam as partes logo desde o início do processo. Como já salientei, a proteção da segurança jurídica exige que se disponha de dados exatos (fixos ou percentuais) com base nos quais se possa calcular o risco económico de uma intervenção em juízo, intentando ou contestando uma ação.

75. Partindo destes pressupostos, creio que o artigo 14.º da diretiva não dá azo a que o Tribunal de Justiça possa «corrigir» a intenção do legislador belga, expressa nas duas normas nacionais anteriormente mencionadas, relativas ao limite máximo de honorários a partir do qual deixa de existir a obrigação da parte condenada nas despesas de reembolsar os cobrados pelo advogado da outra parte.

32 — No acórdão Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 73), o Tribunal de Justiça declarou que as disposições da diretiva não pretendem reger todos os aspetos ligados aos direitos de propriedade intelectual, mas apenas os que são inerentes, por um lado, ao respeito desses direitos e, por outro, às infrações, impondo a existência de meios jurídicos eficazes destinados a impedir, cessar ou obviar a qualquer infração ao direito de propriedade intelectual existente.

33 — No ponto 16 destas conclusões foi transcrita a tabela onde constam os montantes máximos, em função do valor do processo. Quando esse valor é indeterminado, a escala vai desde os 82,50 aos 11 000 euros. Estas quantias são devidas em cada uma das fases processuais, isto é, em cada instância.

Considero que as autoridades belgas dispõem, o que é evidenciado no processo de elaboração daquelas disposições, das informações necessárias para instituir um sistema de honorários máximos de advogado (a satisfazer pela parte vencida na ação) segundo os seus próprios padrões de custas, tendo em conta a situação específica do mandato de um advogado naquele país, entre outros fatores<sup>34</sup>.

76. O facto de, no âmbito desse sistema, os limites máximos terem sido fixados de modo que, nas ações de valor determinado, os honorários reembolsáveis não ultrapassem os 30 000 euros por instância e, nas de valor indeterminado, de 11 000 euros, também por instância, poderá ser mais ou menos censurável sob outras perspetivas, mas não no que respeita à sua conformidade com o artigo 14.º da diretiva. É evidente que o sistema poderia ser incrementado (por exemplo, admitindo derrogações específicas para casos extraordinários) mas, tal como foi concebido, não viola aquele artigo, cuja redação, como já se disse, institui uma «regra geral» suscetível de derrogações, apelando a regras de razoabilidade e proporcionalidade que atribuem aos Estados-Membros uma elevada dose de liberdade de configuração normativa. Na minha opinião, o legislador nacional, por si próprio, e tendo em conta a cultura jurídica e a situação relativa ao mandato de um advogado na Bélgica, pode apreciar, entre outros fatores, o limite máximo a partir do qual os honorários de advogado imputáveis à parte vencida deixam de ser razoáveis.

*B. Quanto à segunda questão prejudicial.*

77. A resposta à segunda questão prejudicial deve ser encarada com base nos termos que o tribunal *a quo* usa para descrever o direito nacional. Este, parte da premissa que «a jurisprudência [belga] declara que as despesas de um consultor técnico só podem ser reembolsadas em caso de culpa (contratual ou extracontratual)». Existe um acordo unânime no sentido de que o reembolso das despesas de peritagem (incluindo as correspondentes aos especialistas ou consultores técnicos) não está sujeita às regras vigentes para o reembolso dos honorários de advogado.

78. O tribunal de reenvio tem dúvidas sobre a compatibilidade da jurisprudência belga relativa ao reembolso destas despesas com o artigo 14.º da diretiva. As observações escritas apresentadas pelas partes no processo de decisão prejudicial que se manifestaram a esse respeito, excetuadas as do Governo belga, partilham a tese da incompatibilidade.

79. Antes de me pronunciar sobre a resposta, há que fazer duas precisões. A primeira é que, sob o conceito de despesas cobradas pela intervenção de peritos, especialistas ou consultores técnicos podem acolher-se realidades diferentes, algumas das quais não se enquadram necessariamente na categoria de «despesas do processo». Esta última não abrange qualquer despesa que tenha uma maior ou menor «relação» com o facto de se intentar a ação ou «com o momento» em que a mesma é intentada, mas sim as que tenham a sua origem direta e imediata no próprio processo. Uma pessoa, singular ou coletiva, pode efetuar diligências preliminares, ou até mesmo contactar previamente determinados consultores ou especialistas, sem que os respetivos custos tenham que constar das «despesas do processo». Segundo o considerando 26 da diretiva, os «encargos de investigação e identificação» suportados no âmbito da defesa dos direitos de propriedade intelectual pertencem ao capítulo da indemnização por perdas e danos (artigo 13.º) e não ao das custas judiciais (artigo 14.º).

34 — O Tribunal Constitucional belga salientava, no seu acórdão n.º 182/2008, que a Lei de 21 de abril de 2007, bem como o Real Decreto que a executa, introduzem a restrição da quantia a reembolsar à parte vencedora do litígio, da responsabilidade da parte vencida, devido à «vontade do legislador de garantir o acesso à justiça por parte das pessoas mais desfavorecidas e à vontade de evitar limitar os ‘processos dentro do processo’, quanto ao montante de honorários que podiam ser reembolsados».

80. Uma segunda precisão é a de que o Código de Processo Civil belga (artigo 1018.º, n.º 4) menciona entre as custas judiciais cujo pagamento incumbe à parte vencida, isto é, no regime geral da sucumbência, as despesas com «testemunhas e peritos» quando intervêm na sequência da adoção das «diligências instrutórias» admitidas no processo. No que respeita a estas despesas de peritagem não parece ser aplicável o critério (subjetivo) da culpa, a que alude o órgão jurisdicional de reenvio mas sim a regra (objetiva) da sucumbência.

81. Assim é necessário esclarecer a que despesas de peritagem se refere exatamente a jurisprudência belga quando faz depender o respetivo reembolso da existência de culpa na origem do dano que dá lugar ao dever de reparação<sup>35</sup>. Podem existir duas modalidades de encargos com provas de natureza técnica: a) os decorrentes da intervenção de especialistas (peritos) no processo, previstos no artigo 1018.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, e b) os verificados fora do processo para fundamentar a petição ou a contestação. A jurisprudência referida pelo órgão jurisdicional de reenvio e pelo próprio Governo belga só diz respeito a estes últimos.

82. Com as reservas anteriormente expostas, a resposta que se propõe para a segunda questão prejudicial tem duas faces contrapostas. Na minha opinião, a jurisprudência nacional mencionada pelo órgão jurisdicional de reenvio não se opõe ao artigo 14.º da diretiva quando as despesas relativas a consultoria técnica cujo reembolso é pedido não sejam suscetíveis de se subsumir na noção de «despesas do processo», em virtude das suas circunstâncias específicas, por exemplo, o seu caráter meramente preliminar ou outros fatores, alguns dos quais já se analisaram anteriormente. Nesta hipótese, o seu reembolso poderia ser possível com base no artigo 13.º da diretiva, disposição que permite ter em consideração circunstâncias relacionadas com o conceito de culpa (o pagamento da indemnização é ordenado ao «[...] infrator que, a sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma atividade ilícita»).

83. Pelo contrário, e sendo esta a outra face da anterior proposta, as despesas decorrentes da intervenção do perito numa ação relativa à defesa dos direitos de propriedade intelectual, que tenham uma relação direta e imediata com a ação intentada, devem ser reembolsadas à parte vencedora nos termos do artigo 14.º da diretiva (isto é, se forem razoáveis, proporcionadas e respeitem a equidade), sem que seja exigível qualquer outro pressuposto como a existência de culpa.

84. Se proponho para a segunda questão prejudicial uma resposta diferente da sugerida para a primeira, tal fica a dever-se ao facto de a regra interna (de origem jurisprudencial) eventualmente aplicável às despesas de peritagem, poder excluir o seu reembolso, total ou parcial, em litígios relativos à propriedade intelectual, precisamente com base no conceito de culpa, o que não acontece no caso dos honorários de advogado. A exclusão generalizada dessas «despesas do processo» (sempre que tenham efetivamente esse caráter), que poderia decorrer da jurisprudência nacional aplicável a este género de ações, não permitiria sequer avaliar *ad casum* o seu caráter proporcionado ou razoável, o que, na minha opinião, não é compatível com a redação nem com o espírito do artigo 14.º da diretiva.

35 — Tanto nas observações escritas como nas alegações orais não se demonstrou, com o suficiente grau de segurança, a existência de uma jurisprudência geral, constante e uniforme nesta matéria. Há pelo menos um acórdão do Hof van Cassatie (Tribunal de Cassação) belga que admitiu que as despesas relativas à consultoria técnica devem ser reembolsados à parte que sofreu o dano, precisamente a título de reparação deste, quando tenham sido indispensáveis para o quantificar (por exemplo, em matéria de expropriação).

## V. Conclusão

85. Em face das considerações expostas, proponho ao Tribunal de Justiça responder às questões submetidas nos seguintes termos:

- «1) O artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, não se opõe a uma legislação nacional, como a controvertida neste processo de decisão prejudicial, que fixa um limite máximo ao reembolso dos honorários de advogado da parte vencedora, a cargo da parte condenada no pagamento das despesas, em todo o tipo de litígios, designadamente nos relativos à defesa dos direitos de propriedade intelectual.
- 2) O artigo 14.º da diretiva 2004/48 opõe-se à exigência da culpa como condição necessária para obrigar a parte vencida ao reembolso das despesas de peritagem, razoáveis, proporcionadas que respeitem a equidade, pagas pela parte vencedora, desde que estejam direta e imediatamente relacionadas com a ação judicial intentada para a defesa da propriedade intelectual.»