



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
DOMNUL MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
prezentate la 11 noiembrie 2021<sup>1</sup>

**Cauza C-531/20**

**NovaText GmbH**  
**împotriva**  
**Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg**

[cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania)]

„Procedura întrebărilor preliminare – Proprietate intelectuală – Directiva 2004/48/CE – Articolele 3 și 14 – Măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală – Cheltuieli de judecată – Celelalte cheltuieli – Cheltuieli pentru serviciile unui consilier în proprietate industrială – Interpretarea unei reglementări potrivit căreia cheltuielile legate de activitatea unui consilier în proprietate industrială sunt incluse în stabilirea cheltuielilor de judecată indiferent de necesitatea acestora pentru apărarea dreptului – Întinderea controlului jurisdicțional”

1. În Hotărârea *United Video Properties*<sup>2</sup>, Curtea a abordat problemele ridicate de articolele Directivei 2004/48/CE<sup>3</sup> referitoare la plata cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli de procedură efectuate în cadrul litigiilor privind drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile de proprietate industrială).
2. Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) solicită Curții să interpreteze din nou articolul 3 alineatul (1) și articolul 14 din Directiva 2004/48 și să clarifice consecințele Hotărârii *United Video Properties*.
3. Instanța de trimitere necesită acest nou demers din partea Curții pentru a stabili dacă sunt conforme cu dreptul Uniunii normele care, în Republica Federală Germania, impun părții care cade în pretenții obligația de a rambursa, în mod obligatoriu, cheltuielile generate de participarea unui agent în proprietate industrială (*Patentanwalt*), deși aceasta nu a fost necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară într-un litigiu în materie de mărci.

<sup>1</sup> Limba originală: spaniola.

<sup>2</sup> Hotărârea din 28 iulie 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611, denumită în continuare „Hotărârea *United Video Properties*”). Curtea s-a pronunțat cu privire la cheltuielile de judecată efectuate în cadrul procedurilor referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală în Hotărârea din 18 octombrie 2011, *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668, punctele 48 și 49), și în Hotărârea din 16 iulie 2015, *Diageo Brands* (C-681/13, EU:C:2015:471, punctul 72), dar fără a aborda problemele care sunt dezbătute în speță.

<sup>3</sup> Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

4. Potrivit expunerii dreptului său național, pe care o face în esență instanța de trimitere:

- Regula generală în ceea ce privește plata cheltuielilor de judecată și a altor cheltuieli de procedură este că partea care cade în pretenții trebuie să plătească părții care a obținut câștig de cauză costul actelor de procedură care sunt *necesare*.
- În schimb, în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală, plata onorariilor pentru acțiunea unui consilier în proprietate industrială este inclusă, *în orice caz*, în procesul de stabilire a cheltuielilor de judecată în sarcina părții care a căzut în pretenții, fără ca instanța să poată aprecia dacă participarea acestui consilier a fost sau nu necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară.

## I. Cadrul juridic

### A. *Dreptul Uniunii. Directiva 2004/48*

5. Articolul 1 prevede:

„Prezenta directivă privește măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În înțelesul prezentei directive, expresia «drepturi de proprietate intelectuală» include drepturile de proprietate industrială.”

6. Articolul 2 („Domeniul de aplicare”) prevede:

„(1) Fără a aduce atingere mijloacelor prevăzute sau care pot fi prevăzute prin legislația comunitară sau internă, în măsura în care aceste mijloace sunt favorabile titularilor drepturilor, măsurile, procedurile și mijloacele de reparație se aplică, în conformitate cu articolul 3, oricărei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală prevăzute de legislația comunitară și/sau legislația internă a statului membru în cauză.

[...]”

7. Articolul 3 („Obligație generală”) prevede:

„(1) Statele membre prevăd măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidența prezentei directive. Aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie să fie corecte și echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare ori să presupună termene nerezonabile sau să atragă întârzieri nejustificate.

(2) Măsurile, procedurile și mijloacele de reparație trebuie să fie de asemenea eficiente, proporționale și disuasive și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.”

8. Articolul 14 („Cheltuieli de judecată”) prevede:

„Statele membre asigură ca, în principiu, cheltuielile de judecată rezonabile și proporționale și celelalte cheltuieli făcute de partea care a obținut câștig de cauză să fie suportate de partea care a pierdut, în afară de cazul când principiul echității nu permite acest lucru.”

***B. Dreptul german. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz<sup>4</sup>***

9. Potrivit articolului 140 alineatul (3), în versiunea aplicabilă în litigiu, dintre cheltuielile generate de participarea unui consilier în proprietate industrială la un litigiu în materie de semne distinctive, sunt recuperabile onorariile prevăzute la articolul 13 din Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte<sup>5</sup>, precum și cheltuielile necesare efectuate de acest consilier.

10. În temeiul articolului 125e alineatul (5), articolul 140 alineatul (3) se aplică *mutatis mutandis* procedurilor desfășurate în fața instanțelor competente în materie de mărci ale Uniunii.

**II. Situația de fapt, litigiul și întrebarea preliminară**

11. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (denumită în continuare „universitatea”) a introdus la Landgericht Mannheim (Tribunalul Regional din Mannheim, Germania)<sup>6</sup> o acțiune împotriva NovaText GmbH având ca obiect încetarea contrafacerii mărcilor Uniunii Europene aparținând acesteia și recunoașterea drepturilor sale asupra mărcilor respective.

12. În cererea introductivă, reprezentantul universității a indicat participarea unei consilieri în proprietate industrială.

13. Litigiul s-a finalizat prin încheierea de către părți a unui acord de tranzacție scris, în conformitate cu articolul 278 alineatul (6) din Zivilprozessordnung (ZPO) (Codul de procedură civilă). La 23 mai 2017, instanța de prim grad a pronunțat hotărârea privind tranzacția judiciară.

14. La aceeași dată, instanța de prim grad a stabilit valoarea litigiului la 50 000 de euro și a obligat NovaText la plata cheltuielilor de judecată. Acțiunea formulată de NovaText împotriva acestei decizii a fost respinsă.

15. Prin decizia din 8 decembrie 2017, instanța de prim grad a stabilit cuantumul cheltuielilor de judecată care trebuiau rambursate de NovaText universității la 10 528,95 euro. Din această sumă, cuantumul de 4 867,70 euro corespundea activității consilierii în proprietate industrială în legătură cu acțiunea în primă instanță și cuantumul de 325,46 euro corespundea activității acesteia în legătură cu calea de atac referitoare la plata cheltuielilor de judecată<sup>7</sup>.

16. NovaText a formulat apel la Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunalul Regional Superior din Karlsruhe, Germania), solicitând anularea deciziei privind cheltuielile de judecată, în măsura în care o obliga la plata cheltuielilor legate de participarea consilierii în proprietate industrială.

<sup>4</sup> Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive din 25 octombrie 1994, denumită în continuare „MarkenG” (BGBl. 1994 I, p. 3082).

<sup>5</sup> Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Legea privind remunerarea avocaților) din 5 mai 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718).

<sup>6</sup> Instanțele de prim grad și de apel au acționat în speță în calitate de instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii.

<sup>7</sup> Reprezentantul universității a dat asigurări că respectiva consilieră în proprietate industrială a participat efectiv la procedură și că fiecare act depus la instanță a fost convenit cu aceasta. De asemenea, consiliera a participat la negocierile acordului de tranzacție.

17. Instanța de apel a respins apelul formulat de NovaText pentru următoarele motive:

- Întrucât este vorba despre un litigiu în materie de mărci și semne distinctive, articolul 140 alineatul (3) din MarkenG nu permite să se stabilească dacă participarea consilierii în proprietate industrială era necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară sau dacă această consilieră a furnizat un „serviciu suplimentar” față de cel prestat de avocatul mandatat de universitate.
- Articolul 140 alineatul (3) din MarkenG nu poate fi interpretat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) și cu articolul 14 din Directiva 2004/48 pentru a verifica dacă participarea consilierii în proprietate industrială era necesară.
- Acest articol nu încalcă nici principiul general al egalității prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Grundgesetz (Constituția germană).

18. Decizia pronunțată în apel a fost atacată cu recurs în fața Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție). Această instanță, după ce a prezentat exegeza predominantă a articolului 140 alineatul (3) din MarkenG<sup>8</sup>, deduce din Hotărârea United Video Properties eventuala incompatibilitate a acestei dispoziții cu articolul 3 alineatul (1) și cu articolul 14 din Directiva 2004/48 coroborate cu considerentul (17) al acesteia.

19. În opinia sa, obligarea automată a părții care a căzut în pretenții la rambursarea cheltuielilor legate de participarea unui consilier în proprietate industrială, indiferent de necesitatea participării sale, ridică probleme pe trei niveluri:

- În primul rând, rambursarea cheltuielilor legate de activitatea unui consilier în proprietate industrială, a cărui implicare nu era necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară, ar putea fi, contrar articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/48, în mod inutil costisitoare.
- În al doilea rând, rambursarea unor astfel de cheltuieli ar putea să nu fie proporțională, în sensul articolului 14 din Directiva 2004/48, în cazul în care ar lipsi legătura directă și strânsă dintre activitatea consilierului în proprietate industrială și acțiunea judiciară având ca obiect asigurarea respectării unui drept conferit de marcă.
- În al treilea rând, articolul 14 din Directiva 2004/48 impune ca instanța căreia îi revine sarcina cheltuielilor de judecată să evalueze caracteristicile specifice ale speței (Hotărârea United Video Properties, punctul 23). Or, rambursarea cheltuielilor efectuate cu consilierul în proprietate industrială, indiferent dacă participarea acestuia era sau nu necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară, nu ar lua în considerare în mod suficient caracteristicile specifice ale speței.

<sup>8</sup> Potrivit instanței de trimitere, instanța de apel a interpretat articolul 140 alineatul (3) din MarkenG în conformitate cu jurisprudența constantă a Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție), în concordanță cu concepția predominantă din doctrină. Conform acestei jurisprudențe și doctrine, cheltuielile ocazionate de asistența furnizată de un consilier în proprietate industrială într-o cauză referitoare la semne distinctive trebuie să fie rambursate indiferent dacă această asistență era necesară pentru valorificarea sau apărarea în justiție a drepturilor. Aceasta arată însă că, în ceea ce privește procedurile extrajudiciare și, în special, asistența furnizată de consilierul în proprietate industrială la o punere în întârziere în temeiul dreptului mărcilor, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a considerat că o aplicare prin analogie a articolului 140 alineatul (3) din Markengesetz nu poate fi reținută și că, prin urmare, cheltuielile legate de asistența furnizată de consilierul în proprietate industrială sunt recuperabile numai în cazul în care această asistență este necesară.

20. În această situație, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) adresează Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 3 alineatul (1) și articolul 14 din Directiva 2004/48/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale care prevede obligarea părții care a căzut în pretenții să ramburseze cheltuielile efectuate de partea care a obținut câștig de cauză pentru participarea unui consilier în proprietate industrială la o procedură judiciară în materie de mărci, indiferent dacă participarea consilierului în proprietate industrială a fost sau nu necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară?”

### **III. Procedura în fața Curții**

21. Cererea de decizie preliminară a fost înregistrată la grefa Curții la 19 octombrie 2020.

22. Au formulat observații scrise NovaText și Comisia Europeană.

23. S-a considerat că nu este necesar să se organizeze o ședință.

### **IV. Aprecieri**

#### ***A. Observații preliminare***

24. Nu se contestă în speță faptul că onorariile și celelalte cheltuieli efectuate de un consilier în proprietate industrială pot, în principiu, să fie incluse în cheltuielile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2004/48 fie cu titlu de „cheltuieli de judecată”, fie cu titlu de „celelalte cheltuieli făcute de partea care a obținut câștig de cauză”. Această calificare este de competența instanței de trimitere<sup>9</sup>.

25. Admiterea acestei premise va contribui la clarificarea dezbaterii. Limitând întrebarea sa la limitele stricte prevăzute la articolul 14 din Directiva 2004/48, instanța de trimitere exclude posibilitatea ca activitatea consilierului în proprietate industrială să intre în sfera noțiunii de cheltuieli de cercetare (sau de natură similară) a căror rambursare nu este în conformitate cu acest articol, ci cu articolul care reglementează despăgubirea pentru prejudiciile suferite de titularul dreptului.

26. Astfel cum am arătat în Concluziile prezentate în cauza United Video Properties, „[n]oțiunea de cheltuieli datorate ca urmare a intervenției experților, specialiștilor sau consilierilor tehnici poate cuprinde situații concrete diferite, dintre care unele nu trebuie neapărat încadrate în categoria «cheltuieli de procedură». Această din urmă categorie nu include orice cheltuială mai mult sau mai puțin «asociată» cu exercitarea acțiunii sau efectuată «cu ocazia» acesteia, ci doar pe cele care își au originea imediată și directă în procesul însuși. O persoană fizică sau juridică poate să efectueze proceduri preliminare sau chiar să organizeze consultări prealabile cu anumiți consilieri sau specialiști, fără ca valoarea acestora să fie inclusă în mod necesar în «cheltuielile de procedură». Conform considerentului (26) al directivei, «cheltuielile de cercetare și de

<sup>9</sup> Din argumentația instanței de trimitere pare să reiasă că aceasta le califică drept „alte cheltuieli”.

identificare» efectuate în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală sunt incluse în capitolul privind plata daunelor interese (articolul 13), iar nu în cel privind cheltuielile de judecată (articolul 14)”<sup>10</sup>.

27. Îndoielile instanței de trimitere nu privesc, așadar, atât calificarea cheltuielilor legate de activitatea consilierului în proprietate industrială<sup>11</sup>, cât caracterul automat cu care sunt puse în sarcina părții care a căzut în pretenții.

28. Nu se contestă, în mod specific, nici faptul că interpretarea normei naționale conduce la un astfel de automatism:

- Contrar regimului *de drept comun* de plată a cheltuielilor de judecată în procedura civilă germană<sup>12</sup> (potrivit căruia cheltuielile legate de participarea unui consilier în proprietate industrială nu sunt recuperabile decât dacă sunt necesare pentru exercitarea efectivă a dreptului de către partea care a obținut câștig de cauză)<sup>13</sup>, articolul 140 alineatul (3) din MarkenG instituie un regim *special* în ceea ce privește litigiile în materie de proprietate intelectuală.
- Ca urmare a acestui regim special, potrivit interpretării dreptului intern efectuate de instanța de trimitere, recuperarea cheltuielilor generate de intervenția unui consilier în proprietate industrială ar fi aproape automată: este suficient ca reprezentantul părții care a avut câștig de cauză să dea asigurări că consilierul în proprietate industrială a participat în mod real la proces<sup>14</sup>.
- Prin urmare, nu ar fi necesar ca intervenția consilierului în proprietate industrială să reprezinte o valoare adăugată în raport cu serviciul prestat de avocatul desemnat de partea interesată.

29. Instanța de trimitere nu a furnizat elemente de apreciere din care să se poată deduce viabilitatea unei *interpretări conforme* a reglementării sale naționale cu articolul 14 din Directiva 2004/48 (posibilitate pe care instanța de apel pare să o conteste).

30. Întrucât Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) are ultimul cuvânt de spus cu privire la posibilitățile hermeneutice ale propriului drept, tăcerea sa cu privire la acest aspect, la care tocmai am făcut referire, ne determină să nu abordăm această chestiune în prezentele concluzii.

31. Dat fiind că depășește termenii în care este formulată întrebarea preliminară, nu vom analiza nici problema efectelor care ar putea decurge din eventuala incompatibilitate între articolul 140 alineatul (3) din MarkenG și dreptul Uniunii. Întrebarea se limitează la îndoiala cu privire la această incompatibilitate.

<sup>10</sup> Concluziile prezentate în cauza United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, punctul 79). Curtea a statuat, în ceea ce privește „cheltuielile de cercetare și de identificare», suportate deseori înaintea unei proceduri judiciare, [că] nu intră în mod necesar în domeniul de aplicare al articolului 14 din directiva menționată” (Hotărârea United Video Properties, punctul 35).

<sup>11</sup> Prin aceasta se distinge prezenta cauză de cauza Koch Media (C-559/20), ale cărei concluzii le prezentăm, de asemenea, astăzi. Pentru aceasta din urmă, va fi necesar să se delimiteze cu mai multă precizie noțiunile de „cheltuieli de judecată”, „celelalte cheltuieli” și „daune-interese”.

<sup>12</sup> Prevăzut la articolul 91 din ZPO, conform punctului 10 din decizia de trimitere.

<sup>13</sup> Potrivit deciziei de trimitere, aceeași schemă este urmată în ceea ce privește cererile extrajudiciare în materie de proprietate intelectuală.

<sup>14</sup> Punctul 2 din decizia de trimitere.

***B. Caracterul rezonabil, caracterul proporțional și controlul judiciar în aplicarea articolului 14 din Directiva 2004/48***

32. Directiva 2004/48 urmărește „apropierea [legislațiilor statelor membre] pentru a asigura un nivel de protecție ridicat, echivalent și omogen al proprietății intelectuale”.

33. În acest sens, Curtea arată că articolul 14 din Directiva 2004/48 urmărește „evitarea descurajării unei persoane prejudiciate de a iniția o procedură judiciară în vederea protejării drepturilor sale de proprietate intelectuală. [...] [î]n general, persoana care aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să suporte în totalitate consecințele financiare ale conduitei sale”<sup>15</sup>.

34. Formularea acestui articol nu este însă necondiționată, întrucât, pe lângă faptul că este vorba despre o „normă generală”, articolul menționat impune statelor membre obligația de a asigura numai rambursarea cheltuielilor de judecată rezonabile<sup>16</sup> și proporționale<sup>17</sup>.

35. Astfel cum am arătat în Concluziile prezentate în cauza United Video Properties, „calificativele «rezonabile și proporționale» sunt esențiale pentru a stabili dacă onorariile avocatului [plătite de una] dintre părți trebuie suportate de partea obligată la plata cheltuielilor de judecată. Este necesar ca ambele calificative să fie întrunite pentru ca regula prevăzută la articolul 14 să fie aplicabilă, această cerință fiind conformă cu articolul 3 din directivă, în temeiul căruia măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să fie «corecte, echitabile și proporționale»”<sup>18</sup>.

36. Criteriile privind caracterul rezonabil și caracterul proporțional trebuie evaluate de la caz la caz, o astfel de apreciere revenind instanței. În conformitate cu considerentul (17) al Directivei 2004/48, „[m]ăsurile, procedurile și mijloacele de reparație prevăzute [...] ar trebui să fie stabilite în fiecare caz astfel încât să se țină seama în mod corespunzător de caracteristicile specifice ale acestui caz”.

37. În cazul în care cheltuielile în litigiu, după cum este cazul în fapt, sunt calificate drept cheltuieli prevăzute la articolul 14, amintim că, potrivit Curții, activitatea corespunzătoare unor astfel de cheltuieli trebuie să prezinte o legătură directă și strânsă cu procedura judiciară.

38. În lumina acestor premise, considerăm corecte reflecțiile instanței de trimitere cu privire la aplicarea criteriilor din Hotărârea United Video Properties în cauza pe care trebuie să o soluționeze.

<sup>15</sup> Hotărârea din 18 octombrie 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punctul 49).

<sup>16</sup> Hotărârea United Video Properties, punctul 24: „[...] articolul 14 din Directiva 2004/48 impune statelor membre să asigure numai rambursarea cheltuielilor de judecată «rezonabile». În plus, articolul 3 alineatul (1) din această directivă dispune printre altele că procedurile prevăzute de statele membre nu trebuie să fie inutile de costisitoare.”

<sup>17</sup> *Ibidem*, punctul 29: „[a]rticolul 14 din Directiva 2004/48 prevede că cheltuielile de judecată care vor fi suportate de partea care cade în pretenții trebuie să fie «proporționale». Or, problema dacă aceste cheltuieli sunt proporționale nu poate fi apreciată independent de cheltuielile pe care partea care a obținut câștig de cauză le-a suportat efectiv pentru asistarea de către un avocat, în măsura în care acestea sunt rezonabile în sensul punctului 25 din prezenta hotărâre.”

<sup>18</sup> Cauza C-57/15 (EU:C:2016:201), punctul 51. De asemenea, am arătat că „[u]nele versiuni lingvistice ale directivei atribuie ambele caracteristici atât cheltuielilor de judecată, cât și celorlalte cheltuieli de procedură. Altele (cea franceză, spaniolă și italiană), dimpotrivă, le aplică doar în privința cheltuielilor de judecată”. La fel ca atunci, considerăm că, „[a]vând în vedere sensul normei, se recomandă extinderea acestora la ambele categorii, precum în cazul versiunilor engleză, germană, portugheză sau neerlandeză” (nota de subsol 18 din concluziile menționate).

39. În primul rând, aplicarea automată a normei interne în cauză poate însemna că, în anumite cazuri, se încalcă interdicția prevăzută la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/48, și anume aceea potrivit căreia procedurile instituite de statele membre „nu trebuie să fie [...] în mod inutil [...] costisitoare”.

40. În acest sens, Curtea se referă în mod expres la excluderea „de la rambursare [a] cheltuielil[or] [...] ca urmare a prestării de servicii care *nu sunt considerate necesare* pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate intelectuală în cauză”, ca justificare a limitelor pe care legislația națională le poate impune pentru „asigurarea caracterului rezonabil al cheltuielilor care trebuie rambursate”<sup>19</sup>.

41. Legătura dintre *caracterul necesar* și *caracterul rezonabil* al cheltuielilor apare, de asemenea, atunci când Curtea definește cheltuielile care pot intra sub incidența articolului 14 din Directiva 2004/48: „În măsura în care serviciile unui consultant tehnic, indiferent de natura lor, *sunt indispensabile* pentru a putea formula în mod util o acțiune în justiție care urmărește, într-un caz concret, să asigure respectarea unui astfel de drept, costurile legate de asistența acordată de acest consultant fac parte dintre «celelalte cheltuieli» care trebuie [...] să fie suportate de partea care cade în pretenții[...]”<sup>20</sup>.

42. Prin urmare, analiza „caracterului rezonabil” trebuie să țină seama de ideea de „exigibilitate rezonabilă”, la care face trimitere versiunea germană a articolului 14 din Directiva 2004/48<sup>21</sup>. Cheltuielile care trebuie suportate de partea care a căzut în pretenții se pot limita astfel la „cheltuielile necesare” efectuate de partea care a avut câștig de cauză.

43. Caracterul „necesar” al unei cheltuieli poate fi stabilit, în primul rând, chiar de legea internă (de exemplu, prin impunerea intervenției obligatorii a unui avocat). Dar acest caracter va putea fi atribuit și unor acțiuni care, deși, în mod abstract, ar putea să nu fie necesare, în mod concret au contribuit în mod adecvat la succesul acțiunii, astfel încât, în lipsa lor, aceasta nu ar fi fost admisă.

44. În al doilea rând, împărtășim, de asemenea, opinia instanței de trimitere care susține că rambursarea automată a unor astfel de cheltuieli ar putea să nu fie *proporțională*, în sensul articolului 14 din Directiva 2004/48, în cazul în care ar lipsi legătura directă și strânsă dintre acțiunea consilierului în proprietate industrială și acțiunea având ca obiect asigurarea respectării unui drept conferit de marcă.

45. Cheltuielile pe care partea care a pierdut trebuie să le ramburseze părții care a obținut câștig de cauză trebuie să fie, după cum am menționat deja, „direct și strâns legate de procedura judiciară în cauză”<sup>22</sup>. Această apreciere va necesita, în mod obișnuit, o evaluare prealabilă a necesității sale și stabilirea măsurii în care este prezentă această legătură în funcție de această evaluare.

<sup>19</sup> Hotărârea United Video Properties, punctul 25. Sublinierea noastră.

<sup>20</sup> *Ibidem*, punctul 39. Sublinierea noastră.

<sup>21</sup> Versiunea germană a articolului 14 din directivă face referire la „Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sie *zumutbar* und *angemessen* sind” (sublinierea noastră).

<sup>22</sup> Hotărârea United Video Properties, punctul 36.



46. Legătura directă și strânsă dintre cheltuieli și procedură nu va exista dacă cheltuielile sunt inutile, în sensul că activitatea care le-a generat nu aduce nimic semnificativ în cadrul procesului care să nu fi fost deja demonstrat de alți factori sau de alte elemente de probă<sup>23</sup>.

47. În al treilea rând, toate aceste operațiuni necesită, în mod normal, pronunțarea hotărârii judecătorești, care trebuie să dispună de o marjă de autonomie pentru a evalua, în fiecare caz în parte, situațiile în care cheltuielile sunt necesare, în sensul deja prezentat, dar și rezonabile și proporționale.

48. Pentru a înlătura orice îndoială cu privire la competențele de modulare ale instanței, adăugăm că atribuțiile sale sunt, în cele din urmă, consolidate de clauza de încheiere a articolului 14 din Directiva 2004/48, care îi permite totuși să decidă că cheltuielile nu sunt suportate de partea care a pierdut, atunci când „principul echității nu permite acest lucru”<sup>24</sup>.

49. Includerea necondiționată și automată a unor cheltuieli precum cele în speță, fără a trece prin filtrul aprecierii judiciare a caracterului lor necesar, rezonabil și proporțional în raport cu litigiul respectiv, ar putea deschide calea unei exercitări abuzive a dreptului de către reclamanți. Ar rămâne în puterea reclamanților, prin simpla declarație a reprezentantului acestora, să pună în sarcina părții care a căzut în pretenții rambursarea unor cheltuieli eventual frivole, inutile sau nerezonabile.

50. Prin urmare, articolul 14 din Directiva 2004/48 trebuie interpretat în conformitate cu sistemul prevăzut de această directivă, care, deși urmărește să asigure o protecție ridicată a titularului dreptului de proprietate intelectuală, caută să realizeze acest lucru fără a neglija alte garanții legate de calea de atac efectivă prevăzută de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

51. În concluzie, propunem să se răspundă instanței de trimitere că articolele 3 și 14 din Directiva 2004/48 trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale care prevede obligarea părții care a căzut în pretenții la rambursarea cheltuielilor efectuate de partea care a obținut câștig de cauză pentru participarea unui consilier în proprietate industrială la o procedură judiciară în materie de mărci, indiferent dacă participarea consilierului respectiv a fost sau nu necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară.

## V. Concluzie

52. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) după cum urmează:

Articolele 3 și 14 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretate în sensul că se opun unei dispoziții naționale care prevede obligarea părții care a căzut în pretenții

<sup>23</sup> Este dificil, *a priori*, să se identifice proba pe care instanța o va considera necesară. În general, vor fi inutile cheltuielile care vizează fapte constitutive deja dovedite pe care nimeni nu le contestă. Cu toate acestea, atunci când este vorba despre combaterea poziției părții adverse și despre atacarea validității probelor pe care le-a prezentat aceasta, este normal să se intensifice efortul probatoriu. În această ipoteză, faptul că instanța nu consideră proba suplimentară ca fiind în cele din urmă necesară, întrucât proba inițială îi este suficientă, nu ar trebui să determine pierderea dreptului de recuperare a costului aferent (probei suplimentare).

<sup>24</sup> Hotărârea *United Video Properties*, punctul 31: excluderea pentru motive de echitate „vizează normele naționale care permit instanței, într-un caz particular în care aplicarea regimului general în materie de cheltuieli de judecată ar conduce la un rezultat considerat ca fiind injust, să înlătore aplicarea acestui regim, cu titlu de excepție”.

să ramburseze cheltuielile efectuate de partea care a obținut câștig de cauză pentru participarea unui consilier în proprietate industrială la o procedură judiciară în materie de mărci, indiferent dacă participarea consilierului respectiv a fost sau nu necesară pentru valorificarea corespunzătoare a drepturilor pe cale judiciară.