

**Processo C-531/20**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

19 de outubro de 2020

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)

**Data da decisão de reenvio:**

24 de setembro de 2020

**Demandada e recorrente:**

NovaText GmbH

**Demandante e recorrida:**

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

---

**Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)**

**DESPACHO**

*[Omissis]*

de

24 de setembro de 2020

no processo de recurso

NovaText GmbH, *[omissis]*

demandada e recorrente,

*[Omissis]*

contra

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, *[omissis]*

demandante e recorrida,

[*Omissis*]

A 1.<sup>a</sup> Secção Cível do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em 24 de setembro de 2020 [*omissis*]:

- I. Suspende a instância.
- II. Submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia, para interpretação do artigo 3.º, n.º 1, e do 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 (JO 2004, L 157, p. 45) a seguinte questão prejudicial:

Devem o artigo 3.º, n.º 1, e o artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE ser interpretados no sentido de que se opõem a uma disposição nacional que prevê a obrigação de a parte vencida suportar as despesas efetuadas pela parte vencedora com a participação de um agente da propriedade industrial num processo judicial em matéria de direito das marcas, independentemente da questão de saber se a participação do referido agente da propriedade industrial era necessária para exercer utilmente o direito?

FUNDAMENTOS:

- 1 I. A demandante intentou uma ação inibitória contra a demandada por contrafação das suas marcas da União Europeia e fez valer pretensões decorrentes da infração. O litígio terminou por transação escrita nos termos do § 278, n.º 6, do Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil alemão, a seguir «ZPO»). Por Despacho de 23 de maio de 2017, o Landgericht (Tribunal Regional) condenou a demandada nas despesas do litígio e fixou o valor da ação em 50 000 euros. A reclamação apresentada pela demandada contra esta decisão foi indeferida.
- 2 Na petição inicial, o representante da demandante indicou a participação de uma agente da propriedade industrial e certificou no processo de fixação das despesas, enquanto advogado, que a agente da propriedade industrial tinha participado efetivamente no processo. Cada articulado apresentado em tribunal foi objeto de concertação com a agente da propriedade industrial. Deste modo, a agente da propriedade industrial também interveio nas negociações de transação, ainda que os contactos telefónicos apenas tenham tido lugar entre os representantes das partes.
- 3 Por Despacho de 8 de dezembro de 2017, o Landgericht (Tribunal Regional) fixou o montante das despesas a reembolsar à demandante em 10 528,95 euros, acrescidos de juros no valor de cinco pontos percentuais acima da taxa de base a contar de 28 de setembro de 2017. A esse título, o Landgericht (Tribunal Regional) considerou reembolsáveis, conforme pedido pela demandante, despesas com agentes da propriedade industrial no montante de 4 867,70 euros no que

respeita à ação em primeira instância [omissis] e despesas no montante de 325,46 euros no que respeita à participação no processo de reclamação da decisão sobre as despesas [omissis].

- 4 Foi negado provimento ao recurso imediato interposto pela demandada contra a fixação das despesas com agentes da propriedade industrial.
- 5 Com o recurso que interpôs no órgão jurisdicional de recurso e que foi por este admitido, a demandada mantém o seu pedido de anulação do despacho de fixação das despesas impugnado, na parte em que lhe fixou despesas com agentes da propriedade industrial.
- 6 II. O órgão jurisdicional de recurso considerou que as despesas reclamadas com agentes da propriedade industrial deviam ser reembolsadas pela demandada nos termos do § 140, n.º 3, da Markengesetz aF [Lei das Marcas (versão antiga), a seguir «MarkenG aF»)]. O processo em causa é um processo relativo a sinais na aceção desta disposição. Em conformidade com o § 140, n.º 3, da MarkenG aF, e, portanto, também neste litígio, não há que apreciar se a participação dos agentes da propriedade industrial foi necessária para exercer utilmente o direito ou se a agente da propriedade industrial prestou um «serviço adicional» em relação ao serviço prestado pelo advogado mandatado pela demandante. Uma interpretação do § 140, n.º 1, da MarkenG aF conforme com o artigo 3.º, n.º 1, e com o artigo 14.º da Diretiva relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, com o objetivo de apreciar se a contratação da agente da propriedade industrial foi necessária está fora de questão, uma vez que o § 140, n.º 3, da MarkenG aF corresponde a essas disposições da diretiva e essa interpretação seria claramente contrária aos objetivos do legislador. O § 140, n.º 3, da MarkenG aF também não viola o princípio da igualdade consagrado no artigo 3.º, n.º 1, da Grundgesetz (Lei Fundamental alemã), dado que existe um motivo razoável suficiente para a desigualdade de tratamento entre o reembolso das despesas de agentes da propriedade industrial em processos relativos a sinais e o reembolso das despesas segundo as regras gerais em processo civil que só abrangem as despesas necessárias para o exercício do direito de ação, uma vez que o legislador privilegiou, em termos de despesas, a participação de agentes da propriedade industrial nos processos relativos a sinais atendendo ao seu conhecimento específico na matéria.
- 7 III. O provimento do recurso depende da interpretação do artigo 3.º, n.º 1, e do artigo 14.º da Diretiva 2004/48. Antes de decidir o recurso importa, por conseguinte, suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.º, primeiro parágrafo, alínea b), e terceiro parágrafo, TFUE.
- 8 1. Nos termos do § 140, n.º 3, da MarkenG aF, cuja redação foi reproduzida de forma idêntica no § 140, n.º 4, da MarkenG, com efeitos a partir de 14 de janeiro de 2019, de entre as despesas ocasionadas pela participação de um agente da propriedade industrial num litígio relativo a um sinal devem ser reembolsados

os honorários nos termos do § 13 da Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Lei dos honorários dos advogados), bem como as despesas indispensáveis efetuadas pelo agente da propriedade industrial. Em conformidade com o § 125e, n.º 5, da MarkenG, esta disposição é aplicável com as devidas adaptações aos processos nos tribunais de marcas da União Europeia. As despesas com agentes da propriedade industrial devem ser fixadas ao devedor no âmbito do processo de fixação das despesas previsto no § 104 do ZPO *[omissis]*.

- 9 2. O órgão jurisdicional de recurso considerou que as despesas efetuadas com a agente da propriedade industrial eram, em consonância com a jurisprudência constante do Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) e com a posição da doutrina dominante, reembolsáveis nos termos do § 140, n.º 3, da MarkenG aF.
- 10 Segundo esta disposição, as despesas ocasionadas com a participação de um agente da propriedade industrial num processo relativo a sinais devem ser reembolsadas nos termos do § 140, n.º 3, da MarkenG aF, independentemente da questão de saber se a participação do agente da propriedade industrial foi ou não necessária para exercer utilmente o direito de ação, na aceção do § 91, n.º 1, primeiro período, do ZPO. A questão de saber se o agente da propriedade industrial prestou um «serviço adicional» relativamente ao advogado também não é pertinente *[omissis]* *[omissis]*.
- 11 Em contrapartida, no que respeita aos procedimentos extrajudiciais, e nomeadamente à participação do agente da propriedade industrial numa notificação para cumprir a título do direito das marcas, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) considerou que não se podia aplicar por analogia o § 140, n.º 3, da MarkenG aF e que, por conseguinte, as despesas relativas à participação do agente da propriedade industrial só são reembolsáveis se essa colaboração for necessária.
- 12 3. Todavia, suscitam-se entretanto sérias dúvidas à luz do direito da União quanto à compatibilidade do § 140, n.º 3, da MarkenG com as disposições do direito da União contidas nos artigos 3.º, n.º 1, e 14.º da Diretiva 2004/48.
- 13 a) Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48, 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. Nos termos do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, 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. Em conformidade com o considerando 17 da Diretiva 2004/48, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverão ser determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse mesmo caso,

nomeadamente as características específicas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso disso, o caráter intencional ou não intencional da violação.

- 14 b) O Tribunal de Justiça da União Europeia já declarou que o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não se opõe a uma legislação nacional que prevê que a parte vencida é condenada a custear as custas judiciais suportadas pela parte vencedora do processo, que oferece ao juiz que decreta essa condenação a possibilidade de ter em conta as características específicas do caso que lhe é submetido e que aprova um sistema de tabela de montantes fixos que prevê um limite absoluto de reembolso para as despesas decorrentes do mandato de um advogado, desde que esses montantes assegurem que as despesas a serem custeadas pela parte vencida sejam razoáveis, o que cabe ao órgão jurisdicional nacional verificar. O Tribunal de Justiça acrescentou ainda que o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 se opõe a uma legislação nacional que prevê montantes fixos que, devido aos montantes máximos muito baixos que estabelece, não asseguram que, pelo menos, uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis suportadas pela parte vencedora do processo seja custeada pela parte vencida (Acórdão de 28 de julho de 2016, *United Video Properties Inc.*, C-57/15, n.º 32).
- 15 O Tribunal de Justiça precisou igualmente que o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opõe às regras nacionais que só preveem o reembolso das despesas de um perito técnico no caso de culpa da parte vencida, quando essas despesas estejam direta e estreitamente ligadas a uma ação judicial que vise assegurar o respeito de um direito de propriedade intelectual (Acórdão *United Video Properties Inc.*, C-57/15, n.º 40). Em contrapartida, na medida em que os serviços, independentemente da sua natureza, de um perito técnico sejam indispensáveis para poder utilmente intentar uma ação judicial destinada, num caso concreto, a assegurar o respeito desse direito, as despesas ligadas ao trabalho desse perito inserem-se nas «outras despesas» que, por força do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, devem ser custeadas pela parte vencida (Acórdão *United Video Properties Inc.*, C-57/15, n.º 39).
- 16 c) Neste contexto, parece duvidoso que o § 140, n.º 4, da *MarkenGgesetz* (§ 140, n.º 3, da *MarkenG aF*), que prevê o reembolso das despesas de um agente da propriedade industrial sem que seja necessário examinar a necessidade da intervenção do agente da propriedade industrial, seja compatível com os artigos 3.º, n.º 1 e 14.º da Diretiva 2004/48.
- 17 aa) Existem dúvidas de direito da União, por um lado, porque o reembolso das despesas relativas à atividade de uma agente da propriedade industrial cuja intervenção não era necessária para efeitos de exercer utilmente o direito, poderia ser inutilmente dispendioso, em violação do artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 2004/48 [omissis] [omissis]. Tal poderia ser o caso, por exemplo, no caso de a atividade da agente da propriedade industrial, como uma pesquisa de marcas, poder ter sido efetuada da mesma forma pelo advogado já mandatado, se se tratasse de um

advogado especializado em propriedade industrial. Num caso desta natureza, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal) recusou o reembolso – não abrangido pelo § 140, n.º 3, da MarkenG – de despesas extrajudiciais relativas à participação de um agente da propriedade industrial por não serem necessárias para exercer utilmente o direito *[omissis]*.

- 18 Atendendo também ao facto de a Diretiva 2004/48 visar assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual no mercado interno, razão pela qual os procedimentos e recursos previstos devem ser dissuasivos (v. considerando 10 e artigo 3.º, n.º 2, da diretiva), parece justificado excluir do reembolso os montantes excessivos devido aos honorários excepcionalmente elevados acordados entre a parte vencedora do processo e o seu advogado, ou devido à prestação, por este, de serviços que não são considerados necessários para assegurar o respeito do direito de propriedade intelectual em causa (v. Acórdão United Video Properties Inc., C-57/15, n.º 25).
- 19 bb) Existem ainda dúvidas quanto à conformidade com o direito da União, na medida em que o reembolso das despesas relativas à atividade de uma agente da propriedade industrial cuja intervenção não era necessária para efeitos de exercício útil do direito pode não ser proporcionado na aceção do artigo 14.º da Diretiva 2004/48. O reembolso dessas despesas pode também não apresentar uma relação direta e estreita com a ação judicial que vise assegurar o respeito de um direito de propriedade intelectual.
- 20 A conformidade com o direito da União é igualmente duvidosa pelo facto de o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 obrigar o tribunal chamado a decidir quanto às despesas a determinar as medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva de modo a ter devidamente em conta as características específicas desse caso (v. Acórdão United Video Properties Inc., C-57/15, n.º 23). O reembolso das despesas com agentes da propriedade industrial, independentemente da questão de saber se a intervenção do agente da propriedade industrial foi ou não necessária para exercer utilmente o direito, não tem suficientemente em conta as características específicas do caso concreto.

*[Omissis]*