

**Asunto C-531/20**

**Petición de decisión prejudicial**

**Fecha de presentación:**

19 de octubre de 2020

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal,  
Alemania)

**Fecha de la resolución de remisión:**

24 de septiembre de 2020

**Parte demandada y recurrente:**

NovaText GmbH

**Parte demandante y recurrida:**

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Universidad Ruprecht Karl  
de Heidelberg)

---

**BUNDESGERICHTSHOF (TRIBUNAL SUPREMO DE LO CIVIL Y  
PENAL)**

**RESOLUCIÓN**

[*omissis*]

de

24 de septiembre de 2020

en el procedimiento de recurso

NovaText GmbH, [*omissis*]

parte demandada y recurrente,

[*omissis*]

contra

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg), [omissis]

parte demandante y recurrida,

[omissis]

La Sala Primera de lo Civil del Bundesgerichtshof, el 24 de septiembre de 2020 [omissis],

ha resuelto:

- I. Suspender el procedimiento.
- II. Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 3, apartado 1; y 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157 de 30.4.2004, p. 45):

¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48/CE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que impone a la parte vencida la obligación de reembolsar los gastos ocasionados a la parte vencedora por la intervención de un agente de la propiedad industrial en un procedimiento judicial en materia de marcas, con independencia de que la intervención del agente de la propiedad industrial fuera o no necesaria para obtener la tutela judicial pretendida?

Fundamentos:

- 1 I. La demandante ejercitó contra la demandada una acción de cesación por violación de sus marcas de la Unión y para hacer valer sus correspondientes derechos en materia de marcas. El litigio finalizó en virtud de un acuerdo transaccional escrito, de conformidad con el artículo 278, apartado 6, de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento civil; en lo sucesivo, «ZPO»). Mediante resolución de 23 de mayo de 2017, el Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) condenó a la demandada al pago de las costas del litigio y fijó la cuantía del litigio en 50 000 euros. El recurso interpuesto por la demandada contra dicha resolución fue desestimado.
- 2 En el escrito de demanda, el representante de la demandante hizo constar la participación de una agente de la propiedad industrial y, en la tasación de costas, el abogado aseguró, en su calidad de profesional, que la agente de la propiedad industrial había intervenido efectivamente en el procedimiento. Señaló que cada escrito presentado ante el tribunal había sido acordado con ella, quien, de este modo, también había intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional, aunque las llamadas telefónicas se realizaran únicamente entre los representantes de las partes.

- 3 Mediante resolución de 8 de diciembre de 2017, el Landgericht fijó el importe de las costas que debían reembolsarse a la demandante en la cantidad de 10 528,95 euros, más intereses equivalentes al tipo básico incrementado en 5 puntos porcentuales a partir del 28 de septiembre de 2017. A tal efecto, ajustándose a lo solicitado por la demandante, dicho tribunal reconoció como reembolsable el coste correspondiente a la agente de la propiedad industrial por importe de 4 867,70 euros por las actuaciones en la primera instancia [omissis] y de 325,46 euros por su labor en el recurso relativo a la condena en costas [omissis].
- 4 El recurso directo interpuesto por la demandada contra la tasación de las costas correspondientes a la agente de la propiedad industrial no prosperó.
- 5 Mediante el recurso admitido a trámite por el órgano jurisdiccional superior, la demandada mantiene su pretensión de anulación de la resolución sobre las costas impugnada, en la medida en que le impone cargar con las costas correspondientes a la agente de la propiedad industrial.
- 6 II. El órgano jurisdiccional superior considera que el coste reclamado correspondiente a la agente de la propiedad industrial debe ser reembolsado por la parte demandada, de conformidad con el artículo 140, apartado 3, de la Markengesetz alte Fassung (Ley de marcas versión antigua; en lo sucesivo, «MarkenG aF»). Entiende que se trata de un litigio en materia de signos en el sentido de dicha disposición. En su opinión, no procede examinar, de conformidad con el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF y, por tanto, tampoco en este litigio, si la intervención de la agente de la propiedad industrial era necesaria para obtener la tutela judicial de sus derechos o si la agente de la propiedad industrial prestó un «servicio añadido» al abogado contratado por la demandante. Señaló que no cabe considerar una interpretación del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF conforme a los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, para comprobar si la intervención de la agente de la propiedad industrial fue necesaria, puesto que el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF es conforme con dichas disposiciones de la Directiva y tal interpretación sería claramente contraria al objetivo del legislador. Sostiene que el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF tampoco viola el principio general de igualdad enunciado en el artículo 3, apartado 1, de la Grundgesetz (Constitución alemana), en la medida en que la diferencia de trato entre el reembolso de las costas relativas a los agentes de la propiedad industrial en los litigios por signos frente al reembolso general de las costas en los procesos civiles, que solo cubre los gastos necesarios para el ejercicio de los derechos, está justificada por una razón objetiva suficiente, ya que el legislador atribuye una especial relevancia, en el régimen jurídico de las costas, a la participación de los agentes de la propiedad industrial en los litigios sobre signos, dados sus conocimientos específicos.
- 7 III. El éxito del presente recurso depende de la interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48. En consecuencia, antes de resolver

debe suspenderse el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafos primero, letra b), y tercero.

- 8 1. En virtud del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF, cuyo tenor se reprodujo en el artículo 140, apartado 4, de la MarkenG con efectos a partir del 14 de enero de 2019, deben reembolsarse, por lo que se refiere a las costas ocasionadas por la intervención de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos, los honorarios contemplados en el artículo 13 de la Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Ley de remuneración de los abogados), así como los gastos relativos al agente de la propiedad industrial que hayan resultado necesarios. Con arreglo al artículo 125e, apartado 5, de la MarkenG, esta disposición se aplicará por analogía a los procedimientos ante los tribunales de marcas de la Unión Europea. En la tasación de costas prevista en el artículo 104 de la ZPO deben incluirse los gastos relativos al agente de la propiedad industrial [omissis].
- 9 2. Con arreglo al artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF, el órgano jurisdiccional superior consideró reembolsables las costas correspondientes a la agente de la propiedad industrial, de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Bundesgerichtshof y con la opinión predominante en la doctrina.
- 10 En ese sentido, los gastos ocasionados por la intervención de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos deben ser reembolsados con arreglo al artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF, con independencia de si esa intervención del agente de la propiedad industrial fue necesaria para la obtención de la tutela judicial pretendida o para la defensa de los derechos en el sentido del artículo 91, apartado 1, primera frase, de la ZPO. Tampoco es pertinente la cuestión de si el agente de la propiedad industrial prestó un «servicio añadido» junto a los servicios prestados por el abogado [omissis] [omissis].
- 11 En cambio, por lo que respecta al ejercicio extrajudicial de los derechos y, en particular, a la intervención del agente de la propiedad industrial en un requerimiento con arreglo al Derecho de marcas, el Bundesgerichtshof ha declarado que no cabía aplicar por analogía el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF y que, por consiguiente, los gastos relativos al agente de la propiedad industrial solo son reembolsables si dicha intervención era necesaria [omissis].
- 12 3. Sin embargo, actualmente existen serias dudas desde la perspectiva del Derecho de la Unión en cuanto a la compatibilidad del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF con las disposiciones del Derecho de la Unión contenidas en los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48.
- 13 a) A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la

Directiva. Tales medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán innecesariamente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables ni retrasos excesivos. Conforme al artículo 14 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad. A tenor del considerando 17 de la misma Directiva, las medidas, procedimientos y recursos que dispone la Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.

- 14 b) El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que disponga que la parte vencida será condenada a abonar las costas procesales en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, que atribuya al juez encargado de pronunciar la condena en costas la facultad de tener en cuenta las características específicas del asunto del que esté conociendo y que establezca un sistema de tarifas a tanto alzado en materia de reembolso de los gastos correspondientes a asistencia de letrado, a condición de que tales tarifas garanticen que las costas que haya de soportar la parte vencida sean razonables, extremo éste que incumbirá verificar al órgano jurisdiccional remitente. El Tribunal de Justicia consideró asimismo que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 se opone a una normativa nacional que establezca tarifas a tanto alzado que, debido a los importes máximos muy poco elevados que figuren en ellas, no garanticen que corra a cargo de la parte vencida, cuando menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties, C-57/15*, [omissis] apartado 32).
- 15 El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas nacionales que tan sólo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual (sentencia del Tribunal de Justicia *United Video Properties, C-57/15*, [omissis] apartado 40). En opinión del Tribunal de Justicia, no parece que presenten tal relación los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico y a la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. En cambio, en la medida en que los servicios de un asesor técnico, con independencia de su naturaleza, resulten indispensables para poder ejercitar adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia

del asesor técnico formarán parte de los «demás gastos» que deben correr a cargo de la parte vencida en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48 (sentencia del Tribunal de Justicia *United Video Properties*, C-57/15, [omissis] apartado [40]).

- 16 c) En tal contexto, parece dudoso que sea compatible con los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48 que el artículo 140, apartado 4, de la MarkenG (artículo 140, apartado 3, de la MarkenG aF) establezca el reembolso del coste de un agente de la propiedad industrial sin tener que examinar la necesidad de su intervención.
- 17 aa) Existen dudas desde la perspectiva del Derecho de la Unión, por una parte, porque el reembolso de los gastos relativos a la actividad de una agente de la propiedad industrial, cuya intervención no era necesaria para la obtención de la tutela judicial pretendida, podría constituir un gravamen superfluo, infringiendo el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 ([omissis] [omissis]). Así podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de que la actividad del agente de la propiedad industrial, como una investigación de marcas, hubiera podido ser efectuada del mismo modo por el abogado ya contratado, si se tratara de un abogado especialista en propiedad industrial. En un caso así, el Bundesgerichtshof negó la condición de reembolsable (no comprendida por el artículo 140, apartado 3, de la MarkenG) de los gastos previos al proceso vinculados a la intervención de un agente de la propiedad industrial, por no ser esta necesaria para la obtención de la tutela judicial pretendida [omissis].
- 18 Aunque no se ha de olvidar que la Directiva 2004/48 debe garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado en el mercado interior, razón por la cual los procedimientos y recursos que establece deben ser disuasorios (véanse el considerando 10 y el artículo 3, apartado 2, de la Directiva), parece justificado excluir del reembolso gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia *United Video Properties*, C-57/15, [omissis] apartado 25).
- 19 bb) Existen también dudas en cuanto a la conformidad con el Derecho de la Unión en la medida en que el reembolso de los gastos relativos a la actividad de una agente de la propiedad industrial, cuya intervención no era necesaria para la obtención de la tutela judicial, puede no ser proporcionado en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48. El reembolso de tales gastos también podría carecer de relación directa y estrecha con la demanda para garantizar el respeto del derecho de marca, exigido por el artículo 14 de la Directiva 2004/48 [omissis].
- 20 La conformidad con el Derecho de la Unión resulta igualmente dudosa si se repara en que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 exige que el juez encargado de pronunciar la condena en costas, al determinar las medidas, procedimientos y recursos previstos en dicha Directiva, debe tener debidamente en cuenta las

características específicas del caso concreto (sentencia del Tribunal de Justicia United Video Properties, C-57/15, [omissis] apartado 23). Pues bien, el reembolso del coste correspondiente al agente de la propiedad industrial con independencia de si la intervención del referido profesional era o no necesaria para la obtención de la tutela judicial pretendida no tiene suficientemente en cuenta las características específicas del caso concreto.

[omissis]

DOCUMENTO DE TRABAJO