

Cauza C-531/20

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

19 octombrie 2020

Instanța de trimitere:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data deciziei de trimitere:

24 septembrie 2020

Pârâtă și recurentă în cadrul recursului în interesul legii:

NovaText GmbH

Reclamantă și intimată în cadrul recursului în interesul legii:

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

BUNDESGERICHTSHOF (Curtea Federală de Justiție)

ORDONANȚĂ

[omissis]

din

24 septembrie 2020

în procedura recursului în interesul legii introdusă de

NovaText GmbH, [omissis]

pârâtă și recurentă în cadrul recursului în interesul legii,

[omissis]

împotriva

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, [omissis]

reclamantă și intimată în cadrul recursului în interesul legii,

[omissis] **[OR 2]**

La 24 septembrie 2020, Camera întâi civilă a Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) [omissis]

a decis:

I. Suspendă procedura.

II. Adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene, în vederea interpretării articolului 3 alineatul (1) și a articolului 14 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală [JO 2004, L 157 din 30 aprilie 2004, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56], următoarea cerere de decizie 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 agent în proprietate intelectuală la o procedură în materie de mărci, indiferent dacă participarea agentului în proprietate intelectuală a fost sau nu necesară în scopul urmărit prin acțiunea în justiție? **[OR 3]**

Motive:

- 1 I. Reclamanta a introdus o acțiune în încetarea încălcării drepturilor conferite de mărcile Uniunii al căror titular este, formulând cereri accesorii în materie de mărci. Litigiul a fost finalizat printr-un acord scris, în conformitate articolul 278 alineatul (6) din Codul de procedură civilă [Zivilprozessordnung, denumit în continuare „ZPO”]. Prin decizia din 23 mai 2017, Landgericht (Tribunalul Regional) a obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată și a stabilit valoarea litigiului la 50 000 de euro. Apelul formulat de pârâtă împotriva acestei decizii a fost respins.
- 2 În cererea introductivă, reprezentantul reclamantei a indicat participarea unui agent în proprietate intelectuală și, în cadrul procedurii de stabilire a cheltuielilor de judecată, a dat asigurări pe propria răspundere că agentul în proprietate intelectuală a participat efectiv la procedură. Fiecare memoriu depus la instanță ar fi făcut obiectul unei coordonări cu agentul în proprietate intelectuală. Agentul în proprietate intelectuală ar fi participat astfel și la negocierile privind acordul, chiar dacă apelurile telefonice au fost efectuate numai între reprezentanții părților.
- 3 Prin decizia din 8 decembrie 2017, Landgericht a stabilit cuantumul cheltuielilor de judecată care trebuiau rambursate reclamantei la 10 528,95 euro, sumă care trebuia majorată cu o dobândă de cinci puncte procentuale peste rata dobânzii de

bază, calculată începând cu 28 septembrie 2017. În această privință, în decizia privind cheltuielile [omissis], Landgericht a recunoscut drept recuperabile, astfel cum solicita reclamanta, onorariile agenților în proprietate intelectuală, în cuantum de 4 867,70 euro, legate de participarea la acțiunea în primă instanță [omissis] și în cuantum de 325,46 euro, legate de participarea la procedura de apel. **[OR 4]**

- 4 Acțiunea formulată imediat de pârâtă împotriva stabilirii onorariilor agenților în proprietate intelectuală nu a fost admisă.
- 5 Prin recursul în interesul legii admis de instanța de recurs, pârâta își menține cererea de anulare a deciziei atacate de stabilire a cheltuielilor de judecată, în măsura în care prin aceasta a fost obligată la plata onorariilor agenților în proprietate intelectuală.
- 6 II. Instanța de recurs a considerat că onorariile agenților în proprietate intelectuală solicitate trebuiau rambursate de pârâtă în conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din vechea versiune a Legii privind mărcile [Markengesetz, denumită în continuare „MarkenG”]. Litigiul în discuție ar fi o cauză referitoare la un semn în sensul acestei dispoziții. În conformitate cu articolul 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG, nu ar fi necesar să se examineze – și, prin urmare, nici în acest litigiu – dacă participarea agenților în proprietate intelectuală era necesară apărării în mod corespunzător a dreptului pe cale judiciară sau dacă agentul în proprietate intelectuală furniza doar un „serviciu suplimentar” avocatului mandatat de reclamantă. Potrivit acestei instanțe, o interpretare conformă cu directiva din perspectiva articolului 3 alineatul (1) și a articolului 14 din Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, a articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG având ca obiectiv să se examineze dacă implicarea unui agent în proprietate intelectuală a fost necesară, nu poate fi avută în vedere întrucât articolul 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG corespunde acestor norme din directivă și o asemenea interpretare este contrară în mod clar intenției legiuitorului. Articolul 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG nu ar fi contrar nici principiului general al egalității de tratament prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Constituție [Grundgesetz, denumită în continuare „GG”], întrucât există un motiv obiectiv suficient pentru un tratament diferențiat al rambursării cheltuielilor cu agenții în proprietate intelectuală în litigiile referitoare la semne față de rambursarea cheltuielilor în litigiile civile generale, întrucât legiuitorul a favorizat, în materie de cheltuieli, participarea agenților în proprietate intelectuală în litigiile referitoare la semne din cauza competenței lor specializate deosebite. **[OR 5]**
- 7 III. Admiterea recursului în interesul legii depinde de interpretarea articolului 3 alineatul (1) și a articolului 14 din Directiva 2004/48/CE. Pentru aceste motive, înainte de pronunțarea unei decizii în recurs, este necesar să se suspende judecata și, în temeiul articolului 267 primul paragraf litera (b) și al treilea paragraf TFUE, să se solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțarea unei decizii preliminare.

- 8 1. În temeiul articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG, a cărui formulare a fost reluată în mod identic la articolul 140 alineatul (4) din MarkenG, în vigoare de la 14 ianuarie 2019, din cheltuielile generate de participarea unui agent în proprietate intelectuală într-un litigiu referitor la un semn, trebuie rambursate taxele prevăzute la articolul 13 din Rechtsanwaltsvergütungsgesetz [Legea privind remunerația avocaților, denumită în continuare „RVG”], precum și cheltuielile necesare efectuate de agentul în proprietate intelectuală. În conformitate cu articolul 125 alineatul (5) din MarkenG, această dispoziție este aplicabilă prin analogie procedurilor în fața instanțelor competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene. În cadrul procedurii de stabilire a cheltuielilor de judecată prevăzute la articolul 104 din ZPO, cheltuielile cu agenții în proprietate intelectuală trebuie să fie imputate debitorului obligației de plată a cheltuielilor de judecată [omissis].
- 9 2. În conformitate cu jurisprudența constantă a Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) și cu concepția cvasi-dominantă din doctrină, instanța de apel a considerat cheltuielile efectuate cu agentul în proprietate intelectuală drept recuperabile în temeiul articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG.
- 10 Potrivit acestei dispoziții, cheltuielile ocazionate de participarea unui agent în proprietate intelectuală într-o cauză referitoare la un semn trebuie să fie rambursate, conform articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG, indiferent dacă participarea agentului în proprietate intelectuală a fost sau nu necesară apărării în mod corespunzător a dreptului pe cale judiciară sau apărării corespunzătoare în justiție, în sensul articolului 91 alineatul (1) prima teză din ZPO. Nici problema dacă agentul de brevetare a furnizat avocatului un „serviciu suplimentar” nu este relevantă [omissis] **[OR 6]** [omissis].
- 11 În schimb, în ceea ce privește procedurile extrajudiciare și, în special, participarea agentului în proprietate intelectuală la o punere în întârziere în temeiul dreptului mărcilor, Bundesgerichtshof a considerat că o aplicare prin analogie a articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a Markengesetz nu poate fi reținută și că, prin urmare, cheltuielile legate de participarea agentului în proprietate intelectuală sunt recuperabile numai în cazul în care această participare era necesară [omissis].
- 12 3. Cu toate acestea, în prezent există îndoieli serioase în cadrul de reglementare al Uniunii cu privire la compatibilitatea articolului 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG cu dispozițiile de drept al Uniunii prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 14 din Directiva 2004/48/CE.
- 13 a) Potrivit articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE, statele membre prevăd măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidența directivei respective. Aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie să fie corecte și echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare

ori [OR 7] să presupună termene nerezonabile sau să atragă întârzieri nejustificate. Potrivit articolului 14 din Directiva 2004/48, statele membre asigură ca, în mod normal, 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. Potrivit considerentului (17) al Directivei 2004/48, măsurile, procedurile și mijloacele de reparație prevăzute prin prezenta directivă ar trebui să fie stabilite în fiecare caz astfel încât să țină seama în mod corespunzător de caracteristicile specifice ale acestui caz, în special de caracteristicile specifice fiecărui drept de proprietate intelectuală și, atunci când este cazul, de caracterul intenționat sau neintenționat al infracțiunii săvârșite.

- 14 b) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că articolul 14 din Directiva 2004/48 trebuie să fie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal, care prevede că partea care cade în pretenții este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de partea care a obținut câștig de cauză, ce oferă instanței căreia îi revine sarcina să dispună această obligare posibilitatea de a ține seama de caracteristicile specifice ale cauzei cu care este sesizată și care presupune un sistem de tarife forfetare în materie de rambursare a costurilor pentru asistența acordată de un avocat, cu condiția ca aceste tarife să garanteze că cheltuielile care vor fi suportate de partea care cade în pretenții sunt rezonabile, aspect a cărui verificare îi revine instanței de trimitere. Curtea de Justiție a mai arătat că articolul 14 din această directivă se opune unei reglementări naționale ce prevede tarife forfetare care, din cauza cuantumurilor maxime prea puțin ridicate pe care le presupun, nu garantează că măcar o parte semnificativă și corespunzătoare dintre cheltuielile rezonabile efectuate de partea care a obținut câștig de cauză este suportată de partea care cade în pretenții (Hotărârea Curții din 28 iulie 2016, United Video Properties, C-57/15, [omissis], punctul 32). [OR 8]
- 15 Curtea de Justiție a mai arătat că articolul 14 din Directiva 2004/48 trebuie interpretat în sensul că se opune unor norme naționale care nu prevăd rambursarea costurilor de consultanță tehnică decât în cazul unei fapte culpabile săvârșite de partea care cade în pretenții, din moment ce aceste costuri sunt direct și strâns legate de o acțiune în justiție care urmărește să asigure respectarea unui drept de proprietate intelectuală (Hotărârea United Video Properties, C-57/15, [omissis], punctul 40). În opinia Curții de Justiție, nu par să prezinte o asemenea legătură directă și strânsă cheltuielile legate de stabilirea încălcării și autorului său, generate în cadrul unor activități care urmăresc, printre altele, o observare în ansamblu a pieței efectuată de un consultant tehnic și detectarea de către acesta din urmă a unor posibile încălcări ale unui drept de proprietate intelectuală, imputabile unor contravenienți necunoscuți în acest stadiu. 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 din „celelalte cheltuieli” care trebuie, în

temeiul articolului 14 din Directiva 2004/48, să fie suportate de partea care cade în pretenții (Hotărârea United Video Properties, C-57/15, [omissis], punctul 39).

- 16 c) În acest context, pare îndoielnic ca articolul 140 alineatul (4) din MarkenG [articolul 140 alineatul (3) din vechea versiune a MarkenG], care prevede rambursarea cheltuielilor legate de un agent în proprietate intelectuală, să fie compatibil cu articolul 3 alineatul (1) și cu articolul 14 din Directiva 2004/48/CE, fără a fi necesar să se examineze necesitatea implicării agentului în proprietate intelectuală.
- 17 aa) Există îndoieli legate de cadrul de reglementare al Uniunii, pe de o parte, întrucât rambursarea cheltuielilor legate de activitatea unui agent de brevetare, a cărui implicare nu era necesară apărării în mod corespunzător a dreptului pe cale judiciară, ar putea fi – contrar articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2004/48/CE – în mod inutil costisitoare ([omissis] **[OR 9]** [omissis]). Aceasta ar putea fi situația, de exemplu, în cazul în care activitatea efectuată de agentul în proprietate intelectuală – astfel cum este, de exemplu, o cercetare în domeniul mărcilor – ar fi putut fi efectuată în același mod de către avocatul deja mandatat, dacă acesta ar fi fost un avocat specializat în dreptul proprietății industriale. Într-un asemenea caz, Bundesgerichtshof a constatat caracterul nerecuperabil al cheltuielilor extrajudiciare legate de participarea agenților în proprietate intelectuală, pentru motivul că nu era necesară apărării în mod corespunzător a dreptului pe cale judiciară [omissis].
- 18 Ținând seama și de faptul că Directiva 2004/48/CE urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a proprietății intelectuale în cadrul pieței interne, motiv pentru care procedurile și mijloacele de reparare pe care le prevede trebuie să fie disuasive [a se vedea în acest sens considerentul (10) și articolul 3 alineatul (2) din directivă], pare justificată excluderea de la rambursare a cheltuielilor excesive cauzate de faptul că partea care a obținut câștig de cauză și avocatul său au convenit asupra unor onorarii anormal de ridicate sau că avocatul a prestat servicii care nu sunt considerate necesare pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate intelectuală în cauză (Hotărârea United Video Properties, C-57/15, [omissis], punctul 25).
- 19 bb) Există și alte îndoieli cu privire la conformitatea cu dreptul Uniunii deoarece rambursarea cheltuielilor legate de activitatea unui agent în proprietate intelectuală, a cărui implicare nu era necesară în scopul apărării dreptului pe cale judiciară, ar putea să nu fie rezonabilă în sensul articolului 14 din Directiva 2004/48/CE. Astfel, pentru rambursarea unor astfel de cheltuieli ar putea, de asemenea, să lipsească legătura directă și strânsă, impusă de articolul 14 din Directiva 2004/48/CE, cu acțiunea judiciară având ca obiect asigurarea respectării unui drept conferit de marcă. **[OR 10]**
- 20 Conformitatea cu dreptul Uniunii este de asemenea îndoielnică din cauza faptului că articolul 14 din Directiva 2004/48/CE impune ca instanța sesizată cu stabilirea cheltuielilor de judecată, atunci când stabilește măsurile, procedurile și mijloacele

de reparație prevăzute de această directivă, să țină seama în mod corespunzător de caracteristicile specifice ale speței (Hotărârea United Video Properties, C-57/15, [omissis], punctul 23). Rambursarea cheltuielilor efectuate cu agentul în proprietate intelectuală, indiferent dacă implicarea acestuia era sau nu necesară în scopul apărării dreptului pe cale judiciară, nu ține seama suficient de caracteristicile specifice ale speței.

[omissis]

DOCUMENT DELIBERU