Recueil de la jurisprudence

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 11 novembre 2021 [1]

Affaire C-531/20

NovaText GmbH
contre
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Articles 3 et 14 – Mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Frais de justice – Autres frais – Frais liés aux services d'un conseil en propriété industrielle – Interprétation d'une réglementation en vertu de laquelle les frais afférents à la participation d'un conseil en propriété industrielle sont pris en compte dans la taxation des dépens sans considération de la nécessité de cette participation pour la défense du droit – Portée du contrôle juridictionnel »

1. Dans l'arrêt United Video Properties [2], la Cour a abordé les problèmes soulevés par les articles de la directive 2004/48/CE [3] relatifs au paiement des frais de justice et autres frais dans le cadre des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle (y compris les droits de propriété industrielle).

2. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) demande à la Cour d'interpréter, une nouvelle fois, l'article 3, paragraphe 1, ainsi que l'article 14 de la directive 2004/48 et de préciser les conséquences de l'arrêt United Video Properties.

3. La juridiction de renvoi demande une nouvelle intervention de la Cour afin d'apprécier la conformité au droit de l'Union des règles qui, en République fédérale d'Allemagne, imposent à la partie qui succombe l'obligation de rembourser les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle (*Patentanwalt*), bien que celle-ci n'ait pas été indispensable à la poursuite utile du droit dans le cadre d'un litige en matière de marques.

1 Langue originale : l'espagnol.

2 Arrêt du 28 juillet 2016 (C-57/15, ci-après l'« arrêt United Video Properties », EU:C:2016:611). La Cour s'était prononcée au sujet des frais de justice générés dans des procédures relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les arrêts du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, points 48 et 49), et du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 72), mais sans aborder la question débattue en l'espèce.

3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).

4. Selon l'exposé sommaire du droit national présenté par la juridiction de renvoi :

– la règle générale en matière de paiement des frais de justice et autres frais de l'instance est que la partie qui succombe doit rembourser à la partie qui obtient gain de cause le coût des actes de procédure qui sont *nécessaires* ;

– en revanche, dans les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, les honoraires dus au titre de l'intervention d'un conseil en propriété industrielle sont liquidés, *en tout état de cause*, à l'encontre de la partie qui est condamnée aux dépens, sans que le juge puisse apprécier si l'intervention de ce conseil était ou non indispensable à la poursuite utile du droit.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l'Union : la directive 2004/48

5. L'article 1er de la directive 2004/48 se lit comme suit :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l'expression "droits de propriété intellectuelle" inclut les droits de propriété industrielle. »

6. L'article 2 de cette directive, intitulé « Champ d'application », dispose :

« 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.

[...] »

7. L'article 3 de ladite directive, intitulé « Obligation générale », est libellé comme suit :

« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

8. L'article 14 de cette même directive, intitulé « Frais de justice », prévoit :

« Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas. »

B. Le droit allemand : le Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs) (ci-après le « MarkenG »)

9. Aux termes de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG dans sa version applicable au litige [4], sont récupérables, parmi les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle à un litige en matière de marques et signes distinctifs, les honoraires visés à l'article 13 du Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (loi sur la rémunération des avocats) [5] ainsi que les frais indispensables exposés par ce conseil.

10. En vertu de l'article 125e, paragraphe 5, du MarkenG, l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG s'applique, mutatis mutandis, aux procédures devant les juridictions compétentes en matière de marques de l'Union européenne.

II. Les faits à l'origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle

11. La Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (université de Heidelberg, Allemagne, ci-après l'« université ») a engagé devant le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne) [6] une action contre NovaText GmbH visant à ce qu'elle cesse la contrefaçon de ses marques de l'Union européenne et reconnaisse ses droits sur celles-ci.

12. Le représentant de l'université a fait état, dans la requête, de la participation d'un conseil en propriété industrielle.

13. Le litige a été clôturé par une transaction écrite en vertu de l'article 278, paragraphe 6, de la Zivilprozessordnung (ZPO) (code de procédure civile, ci-après la « ZPO »). Par ordonnance du 23 mai 2017, la juridiction de première instance a homologué la transaction judiciaire.

14. À cette même date, la juridiction de première instance a fixé la valeur du litige à 50 000 euros et a condamné NovaText aux dépens de l'instance. L'appel introduit par NovaText contre cette décision a été rejeté.

15. Par ordonnance du 8 décembre 2017, la juridiction de première instance a fixé le montant des dépens devant être remboursés à l'université par NovaText à 10 528,95 euros. Sur cette somme, 4 867,70 euros correspondaient à l'intervention du conseil en propriété industrielle dans le cadre de l'action en première instance et 325,46 euros à sa participation à la procédure d'appel relative à la condamnation aux dépens [7].

16. NovaText a interjeté appel devant l'Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne) en demandant l'annulation de la décision sur les dépens, en ce que celle-ci mettait les frais liés à l'intervention du conseil en propriété industrielle à sa charge.

4 Loi du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082).

5 Loi du 5 mai 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718).

6 Les juridictions de première instance et d'appel agissaient, dans la procédure au principal, en tant que tribunaux des marques de l'Union européenne.

7 Le représentant de l'université a assuré que le conseil en propriété industrielle avait effectivement apporté son concours à la procédure et que chaque mémoire déposé devant le tribunal avait fait l'objet d'une concertation avec lui. Le conseil en propriété industrielle aurait également participé aux négociations en vue de la transaction.

17. La juridiction d'appel a débouté NovaText de sa demande pour les motifs suivants :

– s'agissant d'un litige en matière de marques et signes distinctifs, l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG ne permet pas de déterminer si l'intervention du conseil en propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit ou si cette intervention a présenté une valeur ajoutée par rapport au service fourni par l'avocat mandaté par l'université ;

– il n'est pas envisageable de procéder à une interprétation conforme de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG, au regard de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 14 de la directive 2004/48, dans le but d'examiner si le recours au conseil en propriété industrielle était nécessaire ;

– l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG n'enfreint pas davantage le principe général d'égalité énoncé à l'article 3, paragraphe 1, du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne).

18. La décision rendue en appel a fait l'objet d'un pourvoi devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). Cette juridiction, après avoir exposé l'interprétation majoritaire de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG [8], déduit de l'arrêt United Video Properties que cette disposition pourrait être incompatible avec l'article 3, paragraphe 1, et l'article 14 de la directive 2004/48, lus en combinaison avec le considérant 17 de celle-ci.

19. Selon la juridiction de renvoi, le fait d'imposer automatiquement à la partie qui succombe le remboursement du coût de l'intervention d'un conseil en propriété industrielle, indépendamment du point de savoir si cette intervention était nécessaire, soulève des problèmes à trois niveaux :

– en premier lieu, le remboursement des frais relatifs à l'activité d'un conseil en propriété industrielle, dont l'intervention n'était pas nécessaire à la poursuite utile du droit, pourrait être inutilement coûteux, en violation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48 ;

– en deuxième lieu, le remboursement de tels frais pourrait ne pas être proportionné, au sens de l'article 14 de la directive 2004/48, si la participation du conseil en propriété industrielle était dépourvue d'un lien direct et étroit avec l'action visant à assurer le respect d'un droit de marque ;

– en troisième lieu, l'article 14 de la directive 2004/48 exige que la juridiction à laquelle il incombe de statuer sur les dépens tienne dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas d'espèce (arrêt United Video Properties, point 23). Or, le remboursement des frais de conseil en propriété industrielle sans tenir compte du point de savoir si son intervention était ou non nécessaire aux fins d'une poursuite utile du droit ne tiendrait pas suffisamment compte des caractéristiques spécifiques du cas d'espèce.

[8] La juridiction de renvoi indique que le juge d'appel a interprété l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG conformément à la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), en harmonie avec la conception dominante de la doctrine. Selon cette jurisprudence et cette doctrine, les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle à un litige en matière de marques et signes distinctifs doivent être remboursés indépendamment du point de savoir si le concours de ce conseil était nécessaire à la poursuite ou à la défense utile du droit. Elle fait toutefois observer que, en ce qui concerne la poursuite extrajudiciaire du droit, et notamment la participation du conseil en propriété industrielle à une mise en demeure au titre du droit des marques, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a considéré qu'une application par analogie de l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG n'entrait pas en ligne de compte et que, par conséquent, les frais liés à la participation dudit conseil n'étaient récupérables que si son concours était nécessaire.

20. Dans ce contexte, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L'article 3, paragraphe 1, et l'article 14 de la directive [2004/48] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui prévoit l'obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la participation d'un conseil en propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours dudit conseil en propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit ? »

III. La procédure devant la Cour

21. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2020.

22. Des observations écrites ont été déposées par NovaText et par la Commission européenne.

23. Il n'a pas été jugé indispensable de tenir une audience.

IV. Appréciation

A. Observations liminaires

24. Il n'est pas contesté en l'espèce que les honoraires et autres frais exposés au titre de la participation d'un conseil en propriété industrielle peuvent, en principe, relever des postes prévus à l'article 14 de la directive 2004/48, que ce soit en tant que « frais de justice » ou en tant qu'« autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause ». Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à cette qualification [9].

25. Admettre cette prémisse contribuera à clarifier le débat. En circonscrivant sa question aux strictes limites de l'article 14 de la directive 2004/48, la juridiction de renvoi exclut la possibilité que l'intervention d'un conseil en propriété industrielle relève de la notion de « frais de recherche » (ou de frais de nature analogue) dont le remboursement se fonderait non pas sur cette disposition, mais sur l'article qui régit l'indemnisation des préjudices subis par le titulaire du droit.

26. Comme je l'ai exposé dans mes conclusions dans l'affaire United Video Properties, « la notion de "frais dus pour l'intervention d'experts ou conseillers techniques" peut couvrir des réalités différentes, dont certaines ne relèveront pas nécessairement de la catégorie des "frais de justice". Cette catégorie recouvre non pas tout frais plus ou moins "en lien" avec l'exercice de l'action ou déboursé "à l'occasion" de celle-ci, mais uniquement les frais qui ont pour origine immédiate et directe le procès lui-même. Une personne physique ou morale peut réaliser des actions préliminaires, ou même évacuer des consultations préalables avec certains conseillers ou experts, sans que leur coût ait une raison de figurer parmi les "frais de justice". Aux termes du

[9] Il semble ressortir de l'argumentation développée par la juridiction de renvoi que celle-ci les qualifie d'« autres frais ».

considérant 26 de la directive 2004/48, les "frais de recherche et d'identification" engagés dans le cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle relèvent du chapitre de l'indemnisation des préjudices (article 13) et non de celui des frais de justice (article 14) »[10].

27. Les doutes de la juridiction de renvoi ne concernent donc pas tant la qualification des frais liés à l'intervention du conseil en propriété industrielle[11] que l'automatisme avec lequel ils sont mis à la charge de la partie qui succombe.

28. Il n'est pas non plus contesté, à proprement parler, que l'interprétation de la réglementation nationale conduit à un tel automatisme :

– à la différence du régime *ordinaire* de paiement des dépens dans le cadre de la procédure civile allemande[12] (selon laquelle les frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle ne sont récupérables que s'ils sont nécessaires à la poursuite ou à la défense utile du droit par la partie ayant obtenu gain de cause)[13], l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG instaure un régime *particulier* pour les litiges en matière de propriété intellectuelle ;

– du fait de ce régime particulier, selon l'interprétation du droit interne fournie par la juridiction de renvoi, la récupération des frais occasionnés par la participation d'un conseil en propriété industrielle serait pratiquement automatique : il suffit que le représentant de la partie ayant obtenu gain de cause assure que le conseil en propriété industrielle a effectivement participé au procès[14] ;

– il ne serait donc pas nécessaire que l'intervention du conseil en propriété industrielle présente une valeur ajoutée par rapport au service fourni par l'avocat désigné par la partie intéressée.

29. La juridiction de renvoi n'a pas fourni d'éléments d'appréciation dont il pourrait être déduit qu'une *interprétation conforme* de son droit national au regard de l'article 14 de la directive 2004/48 est possible (possibilité que la juridiction d'appel a semblé contester).

30. Dans la mesure où le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a le dernier mot sur les possibilités d'interprétation de son propre droit, son silence sur ce point, auquel je viens de me référer, implique que les présentes conclusions n'aborderont pas cette question.

31. Je n'analyserai pas non plus les effets qui pourraient découler de l'éventuelle incompatibilité entre l'article 140, paragraphe 3, du MarkenG et le droit de l'Union, au motif qu'ils excèdent les termes dans lesquels la question préjudicielle est posée. La question se borne à faire état d'une incertitude quant à cette incompatibilité.

[10] Conclusions dans l'affaire United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, point 79). La Cour a jugé que « les "frais de recherche et d'identification", encourus souvent en amont d'une procédure judiciaire, ne relèvent pas nécessairement du champ d'application de l'article 14 de [la directive 2004/48] » (arrêt United Video Properties, point 35).

[11] À cet égard, l'affaire qui nous occupe se distingue de l'affaire Koch Media (C-559/20), dans laquelle je présente également des conclusions ce jour. Aux fins de cette dernière affaire, les notions de « frais de justice », « autres frais » et « dommages-intérêts » devront être définies plus précisément.

[12] Prévu à l'article 91 de la ZPO, selon le point 10 de la décision de renvoi.

[13] Selon la décision de renvoi, la même approche est suivie en ce qui concerne les réclamations extrajudiciaires en matière de propriété intellectuelle.

[14] Point 2 de la décision de renvoi.

B. Caractère raisonnable, proportionnalité et contrôle juridictionnel aux fins de l'application de l'article 14 de la directive 2004/48

32. La directive 2004/48 vise à « rapprocher [les législations des États membres] afin d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle ».

33. La Cour a relevé que, outre cet objectif, l'article 14 de la directive 2004/48 tend à « éviter qu'une partie lésée ne soit dissuadée d'engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits de propriété intellectuelle. [...] [L]'auteur de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle doit généralement supporter intégralement les conséquences financières de sa conduite » [15].

34. Toutefois, l'énoncé de l'article 14 de la directive 2004/48 n'est pas inconditionnel, car, outre qu'il s'agit d'une « règle générale », il impose aux États membres d'assurer le remboursement des seuls frais de justice raisonnables [16] et proportionnés [17].

35. Comme je l'ai indiqué dans mes conclusions dans l'affaire United Video Properties, « [l]es qualificatifs "raisonnables et proportionnés" [...] s'avèrent par conséquent des éléments clés pour décider si les honoraires [exposés par une] partie doivent être supportés par la partie condamnée aux dépens. Ces deux qualificatifs doivent être réunis pour que la règle de l'article 14 [de la directive 2004/48] soit applicable, ce qui est un postulat cohérent avec l'article 3 de [cette] directive, en vertu duquel les mesures, les procédures et les ressources nécessaires pour garantir le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être "loyales, équitables et proportionnées" » [18].

36. Les critères tenant au caractère raisonnable ainsi qu'à la proportionnalité doivent être évalués au cas par cas, et cette appréciation incombe au juge. Selon le considérant 17 de la directive 2004/48, « [l]es mesures, procédures et réparations prévues [...] devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas ».

37. Si – comme c'est le cas en l'espèce – le poste en cause est à classer parmi les frais de l'article 14 de la directive 2004/48, je rappelle que, selon la Cour, la participation correspondant à de tels frais doit présenter un lien direct et étroit avec la procédure judiciaire.

38. À la lumière de ces considérations, j'estime que les réflexions de la juridiction de renvoi relatives à l'application des critères de l'arrêt United Video Properties à l'affaire pendante devant elle sont fondées.

15 Arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, point 49).

16 Arrêt United Video Properties, point 24 : « [...] l'article 14 de la directive 2004/48 impose aux États membres d'assurer le remboursement des seuls frais de justice "raisonnables". En outre, l'article 3, paragraphe 1, de cette directive dispose, notamment, que les procédures prévues par les États membres ne doivent pas être inutilement coûteuses ».

17 Arrêt United Video Properties, point 29 : « l'article 14 de la directive 2004/48 prévoit que les frais de justice à supporter par la partie qui succombe doivent être "proportionnés". Or, la question de savoir si ces frais sont proportionnés ne saurait être appréciée indépendamment des frais que la partie ayant obtenu gain de cause a effectivement encourus au titre de l'assistance d'un avocat, pour autant que ceux-ci sont raisonnables au sens du point 25 du présent arrêt ».

18 C-57/15, EU:C:2016:201, point 51. Je relevais également que « [c]ertaines versions linguistiques de la directive 2004/48 relient ces deux qualificatifs tant aux frais de justice qu'aux autres frais du procès. D'autres, au contraire (les versions en langues française, espagnole et italienne), les appliquent uniquement aux frais de justice ». Comme alors, je pense que « [l]e sens de la directive 2004/48 conseille de les étendre aux deux catégories de frais, ainsi que c'est le cas dans les versions en langues anglaise, allemande, portugaise et néerlandaise » (note 18 de ces conclusions).

39. En premier lieu, l'application automatique de la règle nationale en cause peut entraîner, dans certains cas, une violation de l'interdiction édictée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, en vertu de laquelle les procédures prévues par les États membres « ne doivent pas être inutilement [...] coûteuses ».

40. À cet égard, la Cour s'est expressément référée à l'exclusion « du remboursement [de] frais [...] en raison de la prestation [...] de services *qui ne sont pas considérés comme nécessaires* pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle concerné », en tant que justification des limites que la réglementation nationale peut imposer en vue d'« assurer le caractère raisonnable des frais à rembourser » [19].

41. Le lien entre la *nécessité* et le *caractère raisonnable* des frais apparaît également lorsque la Cour définit les frais qui peuvent entrer dans le champ d'application de l'article 14 de la directive 2004/48 : « dans la mesure où des services, indépendamment de leur nature, d'un conseil technique *sont indispensables* pour pouvoir utilement introduire une action en justice visant, dans un cas concret, à assurer le respect d'un [...] droit [de propriété intellectuelle], les frais liés à l'assistance de ce conseil relèvent des "autres frais" qui doivent [...] être supportés par la partie qui succombe » [20].

42. L'examen du caractère « raisonnable » doit donc porter sur l'idée d'« exigibilité raisonnable » que suggère la version en langue allemande de l'article 14 de la directive 2004/48 [21]. Les frais dont le remboursement est demandé auprès de la partie ayant succombé peuvent être circonscrits aux « frais indispensables » exposés par la partie ayant obtenu gain de cause.

43. C'est tout d'abord le droit interne lui-même qui peut établir le caractère « indispensable » des frais en question (par exemple lorsqu'il exige l'intervention obligatoire d'un avocat). Toutefois, ce même caractère peut également tenir à une participation à laquelle il serait théoriquement possible de renoncer, mais qui, concrètement, a contribué de manière adéquate au succès de l'action, au point que, sans une telle participation, l'action n'aurait pas abouti.

44. En deuxième lieu, je rejoins également la juridiction de renvoi lorsqu'elle soutient que le remboursement automatique de tels frais pourrait ne pas être *proportionné*, au sens de l'article 14 de la directive 2004/48, si la participation du conseil en propriété industrielle était dépourvue d'un lien direct et étroit avec l'action visant à assurer le respect d'un droit de marque.

45. Les frais que la partie qui succombe doit rembourser à la partie qui obtient gain de cause doivent être, je le répète, « directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée » [22]. L'appréciation à cet égard impliquera habituellement un examen préalable visant à établir la nécessité de ces frais et à déterminer, en fonction de cet examen, jusqu'à quel point ce lien existe.

[19] Arrêt United Video Properties, point 25. Mise en italique par mes soins.

[20] Arrêt United Video Properties, point 39. Mise en italique par mes soins.

[21] La version en langue allemande de l'article 14 de la directive 2004/48 mentionne les « Prozesskosten und sonstigen Kosten [...] soweit sie *zumutbar* und angemessen sind » (mise en italique par mes soins).

[22] Arrêt United Video Properties, point 36.

46. Le lien direct et étroit entre les frais et la procédure n'existera pas si les premiers sont superflus, en ce sens que l'activité qui les a occasionnés n'apporte au procès rien de significatif qui n'ait déjà été démontré par d'autres facteurs ou d'autres éléments de preuve [23].

47. En troisième lieu, toutes ces opérations exigent naturellement la décision d'un juge, qui doit disposer d'une marge d'autonomie pour apprécier, au cas par cas, si un poste de frais est non seulement nécessaire, au sens déjà exposé, mais raisonnable et proportionné.

48. J'ajouterai, pour dissiper tout doute quant aux pouvoirs de modulation du juge, que ses facultés sont renforcées, en définitive, par la clause dérogatoire figurant à l'article 14 de la directive 2004/48, qui l'autorise à décider que, malgré tout, les frais ne sont pas à la charge de la partie qui succombe, lorsque « l'équité ne [le] perme[t] pas » [24].

49. L'inclusion inconditionnelle et automatique de frais tels que ceux en cause en l'espèce, sans passer par le filtre de l'appréciation judiciaire de leur nécessité, de leur caractère raisonnable et de leur proportionnalité par rapport au litige concerné, pourrait ouvrir la voie à un abus de droit de la part des requérants. Il leur appartiendrait, au moyen d'une simple déclaration de leur représentant, de mettre à la charge de la partie ayant succombé des frais éventuellement fantaisistes, superflus ou déraisonnables.

50. L'article 14 de la directive 2004/48 doit donc être interprété conformément à l'économie de cette directive qui, si elle tend à assurer un niveau de protection élevé du titulaire du droit de propriété intellectuelle, vise à atteindre cet objectif sans négliger d'autres garanties liées au droit à un recours effectif au sens de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

51. Je propose, en somme, de répondre à la juridiction de renvoi que les articles 3 et 14 de la directive 2004/48 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui prévoit l'obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la participation d'un conseil en propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours de ce conseil était nécessaire à la poursuite utile du droit.

V. Conclusion

52. Eu égard aux considérations qui précèdent, j'invite la Cour à répondre au Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans les termes suivants :

Les articles 3 et 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale qui prévoit l'obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la

[23] A priori, il est difficile d'identifier les preuves que le juge estimera nécessaires. En règle générale, les preuves relatives à des faits constitutifs déjà établis et que nul ne conteste seront superflues. Toutefois, lorsqu'il s'agit de réfuter l'argumentation de la partie adverse et de contester la validité des preuves qu'elle a produites, il est normal que l'effort en matière de preuve soit plus intense. En pareil cas, le fait que les preuves supplémentaires ne semblent finalement pas nécessaires au juge, au motif qu'il considère les preuves initiales comme étant suffisantes, ne devrait pas entraîner la perte du droit de récupérer les frais afférents aux preuves supplémentaires.

[24] Arrêt United Video Properties, point 31 : l'exclusion pour des raisons d'équité « vise des règles nationales permettant au juge, dans un cas particulier dans lequel l'application du régime général en matière de frais de justice aboutirait à un résultat considéré comme étant injuste, de s'écarter, à titre d'exception, de ce régime ».

participation d'un conseil en propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours de ce conseil était nécessaire à la poursuite utile du droit.