KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
ippreżentati fil-11 ta' Novembru 2021 [1]

Kawża C-531/20

NovaText GmbH
vs
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja))

"Proċedura għal deċiżjoni preliminari – Proprjetà intellettwali – Direttiva 2004/48/KE – Artikoli 3 u 14 – Miżuri, proċeduri u rimedji meħtieġa sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali – Spejjeż legali – Spejjeż oħra – Spejjeż għas-servizzi ta' aġent tal-proprjetà industrijali – Interpretazzjoni ta' leġiżlazzjoni li skontha l-ispejjeż ta' azzjoni ta' aġent tal-proprjetà industrijali jiġu inklużi fl-intaxxar tal-ispejjeż indipendentement min-neċessità tiegħu għad-difiża tad-dritt – Portata tal-istħarriġ ġudizzjarju"

1. Fis-sentenza United Video Properties [2], il-Qorti tal-Ġustizzja indirizzat il-problemi li jqajmu l-artikoli tad-Direttiva 2004/48/KE [3] dwar il-ħlas tal-ispejjeż u ta' spejjeż proċedurali oħra f'kawżi dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (inklużi d-drittijiet tal-proprjetà industrijali).

2. Il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tinterpreta, għal darba oħra, l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 u tiċċara l-konsegwenzi tas-sentenza United Video Properties.

3. Il-qorti tar-rinviju teħtieġ din l-azzjoni l-ġdida mill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tiddetermina jekk ir-regoli li, fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja jobbligaw lill-parti li tkun tilfet sabiex tirrimborsa bilfors l-ispejjeż imġarrba minħabba l-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali (Patentanwalt), anki jekk ma kienx indispensabbli sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija f'kawża dwar trade marks, humiex f'konformità mad-dritt tal-Unjoni.

[1] Lingwa oriġinali: l-Ispanjol.

[2] Sentenza tat-28 ta' Lulju 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611, iktar 'il quddiem is-"sentenza United Video Properties"). Il-Qorti tal-Ġustizzja kienet iddeċidiet dwar l-ispejjeż legali ġġenerati fil-proċeduri dwar il-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-sentenzi tat-18 ta' Ottubru 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punti 48 u 49), u tas-16 ta' Lulju 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, punt 72), iżda mingħajr ma indirizzat dak li qiegħed jiġi diskuss hawnhekk.

[3] Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 2, p. 32).

4. Skont l-espożizzjoni tad-dritt tagħha li, essenzjalment tagħmel il-qorti tar-rinviju:

– Ir-regola ġenerali fir-rigward tal-ħlas tal-ispejjeż u ta' spejjeż oħra tal-proċedura hi li l-parti li tkun tilfet għandha tħallas l-ispejjeż tal-atti proċedurali li jkunu *neċessarji* lill-parti rebbieħa.

– Għall-kuntrarju, fil-kawżi dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-ħlas tal-onorarji għall-azzjoni ta' aġent tal-proprjetà industrijali huwa inkluż, *f'kull każ*, fl-intaxxar tal-ispejjeż li għandhom jitħallsu mill-parti li tkun tilfet, mingħajr ma l-qorti tkun tista' tevalwa jekk l-intervent ta' dan l-aġent kienx essenzjali sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija.

I. Il-kuntest ġuridiku

A. Id-dritt tal-Unjoni. Id-Direttiva 2004/48

5. L-Artikolu 1 jiddikjara li:

"Din id-Direttiva tikkonċerna il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex tassigura l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, it-terminu 'diritijiet tal-proprjetà intellettwali' jinkludi id-drittijiet tal-proprjetà industrijali".

6. L-Artikolu 2 ("Firxa ta' Applikazzjoni") jipprovdi li:

"1. Mingħajr preġudizzju għall-mezzi li huma jew li jistgħu jiġu pprovduti fil-Komunità jew fil-leġislazzjoni nazzjonali, sakemm dawk il-mezzi jistgħu ikunu aktar favorevoli għall-proprjetarji tad-drittijiet, il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji provduti b'din id-Direttiva għandhom japplikaw, skond l-Artikolu 3, għal kull kontravvenzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali provduti bil-liġijiet tal-Komunità u/jew bil-liġijiet ta' l-Istat Membru konċernat.

[…]".

7. L-Artikolu 3 ("Obbligu ġenerali") jistipula li:

"1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex jiġi assigurat l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali koperti b'din id-Direttiva. Dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikunu ġusti u m'għandhomx ikunu mhux neċessarjament kumplikati jew għaljin, jew li jwasslu għal-limiti ta' ħin mhux raġjonevoli jew dewmien mhux ordnat.

2. Dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji għandhom ikun wkoll effetttivi, proporzjonati u dissważivi u għandhom ikunu applikati b'mod u manjiera li jevitaw il-ħolqien ta' barrieri biex jiġi leġitimiżżat il-kummerċ u biex jiġu provduti protezzjonijiet kontra l-abbuż tagħhom".

8. L-Artikolu 14 ("L-ispejjeż legali") jipprovdi li:

"L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-ispejjeż legali u spejjeż oħra raġjonevoli u proprozjonati mħallsa mill-parti rebbieħa, bħala regola ġenerali, ikunu mħallsa mill-parti li tkun tilfet, sakemm jkun ekwità [sakemm ma jkunx ekwità]".

B. Id-dritt Ġermaniż. Il-Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz [4]

9. Skont l-Artikolu 140(3), fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-kawża, fost l-ispejjeż li jkunu rriżultaw mill-parteċipazzjoni ta' aġent tal-proprjetà industrijali f'kawża dwar sinjali distintivi, jistgħu jingabru l-onorarji ikkunsidrati fl-Artikolu 13 tal-Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [5], kif ukoll l-ispejjeż indispensabbli mġarrba minn dan l-aġent.

10. Skont l-Artikolu 125e(5), l-Artikolu 140(3) japplika, *mutatis mutandis* għall-proċeduri quddiem il-qrati tal-Unjoni Ewropea kompetenti f'materji tad-dritt tat-trade marks.

II. Il-fatti, il-kawża u d-domandi preliminari

11. Ir-Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (iktar 'il quddiem "l-Università") ressqet quddiem il-Landgericht Mannheim (il-Qorti Reġjonali ta' Mannheim, il-Ġermanja) [6] azzjoni kontra NovaText GmbH sabiex twaqqaf il-kontrafazzjoni tat-trade marks tal-Unjoni tagħha u tirrikonoxxi d-drittijiet tagħha dwarhom.

12. Ir-rappreżentant tal-Università indika l-parteċipazzjoni ta' aġent tal-proprjetà industrijali fil-preżentata tat-talba.

13. It-tilwima ntemmet permezz ta' ftehim tranżazzjonali bil-miktub bejn il-partijiet, skont l-Artikolu 278(6) taz-Zivilprozessordnung (ZPO) (il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili). Fit-23 ta' Mejju 2017, il-qorti tal-ewwel istanza ħarġet id-digriet ta' tranżazzjoni ġudizzjarja.

14. F'dik l-istess data, il-qorti tal-ewwel istanza stabbilixxiet l-ammont tal-kawża għal EUR 50 000 u kkundannat lil NovaText sabiex tħallas l-ispejjeż tal-proċedura. Ir-rikors ta' NovaText ippreżentat kontra din id-deċiżjoni ġie miċħud.

15. Permezz ta' deċiżjoni tat-8 ta' Diċembru 2017, il-qorti tal-ewwel istanza stabbilixxiet l-ammont tal-ispejjeż li NovaText kellha tirrimborsa lill-Università għal EUR 10 528.95. Minn dan l-ammont, EUR 4 867.70 kienu jikkorrispondu għall-azzjonijiet tal-aġenta tal-proprjetà industrijali fl-ewwel istanza u EUR 325.46 kienu jikkorrispondu għall-ħidma tagħha fir-rikors dwar l-ordni li jitħallsu l-ispejjeż [7].

16. NovaText ippreżentat appell quddiem l-Oberlandesgericht Karlsruhe (il-Qorti Reġjonali Superjuri ta' Karlsruhe, il-Ġermanja), fejn talbet li tiġi mħassra d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, sa fejn kienet tobbliga lil NovaText iġġarrab l-ispejjeż relatati mal-intervent tal-aġenta tal-proprjetà industrijali.

[4] Il-Liġi dwar il-Protezzjoni tat-Trade Marks u Sinjali Distintivi Oħra tal-25 ta' Ottubru 1994, iktar 'il quddiem, il-"MarkenG" (BGBI. 1994 I, p. 3082).

[5] Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (il-Liġi dwar ir-Remunerazzjoni tal-Avukati), tal-5 ta' Mejju 2004 (BGBI. 2004 I, p. 718).

[6] F'dan il-każ, il-qrati tal-istanza u tal-appell kienu qegħdin jaġixxu bħala qrati tat-trade marks tal-Unjoni.

[7] Ir-rappreżentant tal-Università żgura li l-aġenta tal-proprjetà industrijali kienet fil-fatt intervjeniet fil-proċedura u li kull sottomissjoni ppreżentata quddiem il-qorti kien hemm qbil dwarha magħha. L-aġenta kienet ipparteċipat ukoll fin-negozjati tal-ftehim tranżazzjonali.

17. Il-qorti tal-appell ċaħdet l-appell ta' NovaText għal dawn ir-raġunijiet:

– Peress li din hija tilwima f'materji tad-dritt tat-trade marks u sinjali, l-Artikolu 140(3) tal-MarkenG ma jippermettix id-determinazzjoni ta' jekk l-intervent tal-aġenta tal-proprjetà industrijali kienx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja, jew jekk din l-aġenta pprovdietx "servizz addizzjonali" għal dak tal-avukat impjegat mill-Università.

– L-Artikolu 140(3) tal-MarkenG ma jistax jiġi interpretat f'konformità mal-Artikolu 3(1) u mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 sabiex jiġi vverifikat jekk l-intervent tal-aġenta tal-proprjetà industrijali kienx neċessarju.

– Dan l-artikolu lanqas ma jikser il-prinċipju ġenerali ta' ugwaljanza stabbilit fl-Artikolu 3(1) tal-Grundgesetz (il-Kostituzzjoni Ġermaniża).

18. Is-sentenza mogħtija ġiet ikkontestata b'appell quddiem il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja). Dik il-qorti, wara li esponiet l-interpretazzjoni prevalenti tal-Artikolu 140(3) tal-MarkenG[8], mis-sentenza United Video Properties iddeduċiet l-inkompatibbiltà possibbli ta' din id-dispożizzjoni mal-Artikolu 3(1) u mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 fir-rigward tal-premessa 17 tagħha.

19. Fil-fehma tagħha, l-impożizzjoni awtomatika fuq il-parti li tkun tilfet tar-rimbors tal-ispiża tal-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali, irrispettivament minn jekk kienx neċessarju l-intervent tiegħu, tqajjem problemi fi tliet livelli:

– Fl-ewwel lok, ir-rimbors tal-ispejjeż relatati mal-attività tal-aġent tal-proprjetà industrijali li l-intervent tiegħu ma jkunx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija jista' jikkostitwixxi taxxa superfluwa, bi ksur tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/48.

– Fit-tieni lok, ir-rimbors ta' tali spejjeż jista' ma jkunx proporzjonat, fis-sens tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48, jekk l-azzjoni tal-aġent tal-proprjetà industrijali ma kinitx relatata direttament jew mill-qrib mat-talba sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-dritt tat-trade marks.

– Fit-tielet lok, l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 jeħtieġ li l-qorti adita sabiex tiddeċiedi fuq il-kundanna tal-ħlas tal-ispejjeż, tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi tal-każ (sentenza United Video Properties, punt 23). Madankollu, ir-rimbors tal-ispiża li tikkorrispondi għall-aġent tal-proprjetà industrijali, irrispettivament minn jekk l-intervent tiegħu kienx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija, ma jieħux biżżejjed inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi speċifiċi tal-każ partikolari.

[8] Skont il-qorti tar-rinviju, il-qorti tal-appell interpretat l-Artikolu 140(3) tal-MarkenG skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja), f'konformità mal-opinjoni prevalenti fil-kummentarji. Skont din il-ġurisprudenza u dawn il-kummentarji, l-ispejjeż li ġġarrbu minħabba l-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali f'kawża dwar sinjali distintivi għandhom jiġu rrimborsati irrispettivament minn jekk dan l-intervent kienx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija jew sabiex jiġu difiżi d-drittijiet. Madankollu, ta' min wieħed jinnota li f'dak li jirrigwarda l-infurzar ekstraġudizzjarju tad-drittijiet u, b'mod partikolari, l-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali f'intimazzjoni konformi mad-dritt tat-trade marks, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) iddikjarat li ma kienx applikabbli b'analoġija l-Artikolu 140(3) tal-MarkenG u li, konsegwentement, l-ispejjeż relatati ma' dan l-intervent jistgħu jiġu rrimborsati biss jekk l-intervent jirriżulta bħala wieħed neċessarju.

20. Abbażi ta' dan, il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) tagħmel id-domanda preliminari li ġejja lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"L-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48/KE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjoni nazzjonali li tipprevedi l-obbligu għall-parti li tkun tilfet li tirrimborsa l-ispejjeż sostnuti mill-parti rebbieħa għall-parteċipazzjoni ta' aġent tal-privattivi fi proċedura ġudizzjarja fil-qasam tad-dritt tat-trade marks, indipendentement mill-kwistjoni dwar jekk il-parteċipazzjoni tal-aġent tal-privattivi kinitx neċessarja għal azzjoni legali utli?"

III. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja

21. It-talba għal deċiżjoni preliminari tressqet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fid-19 ta' Ottubru 2020.

22. Ġew sottomessi osservazzjonijiet bil-miktub minn NovaText u mill-Kummissjoni Ewropea.

23. Ma ġiex ikkunsidrat meħtieġ li ssir seduta.

IV. Evalwazzjoni

A. Osservazzjonijiet preliminari

24. F'din il-kawża ma huwiex diskuss li l-onorarji u spejjeż oħra mġarrba minn aġent tal-proprjetà industrijali jistgħu jiġu inklużi, bħala prinċipju, fost l-elementi tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48, taħt l-intestatura "[l]-ispejjeż legali", jew taħt dik ta' "spejjeż oħra […] mħallsa mill-parti rebbieħa". Hija l-qorti tar-rinviju li għandha tagħmel din il-klassifikazzjoni [9].

25. L-ammissjoni ta' din il-premessa tikkontribwixxi sabiex tiġi ċċarata d-diskussjoni. Billi d-domanda tagħha hija ristretta għal-limiti stretti tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48, il-qorti tar-rinviju tipprekludi l-fatt li l-azzjoni tal-aġent tal-proprjetà industrijali taqa' taħt il-kunċett ta' spejjeż ta' riċerka (jew ta' natura simili) li r-rimbors tagħhom ma jkunx kopert minn dan l-artikolu, iżda mill-artikolu li jirregola l-kumpens għad-danni mġarrba mid-detentur tad-dritt.

26. Bħalma esponejt fil-konklużjonijiet tiegħi tal-kawża United Video Properties "taħt il-kunċett ta' spejjeż magħmula għall-intervent ta' esperti jew konsulenti tekniċi nistgħu nsibu realtajiet differenti, li wħud minnhom ma jaqgħux neċessarjament taħt il-kategorija tal-'ispejjeż proċedurali'. Din tal-aħħar ma tinkludix spejjeż ftit jew wisq 'konnessi' mal-eżerċizzju tal-azzjoni jew imħallsa 'fil-kors' tagħha, iżda dawk li joriġinaw b'mod immedjat u dirett fil-proċedura stess. Persuna, fiżika jew ġuridika, tista' twettaq proċeduri preliminari, jew saħansitra twettaq konsultazzjonijiet minn qabel ma' ċerti konsulenti jew esperti, mingħajr ma din l-ispiża tiġi inkluż fost 'l-ispejjeż proċedurali'. Skont il-premessa 26 tad-Direttiva, l-'[i]spejjeż ta' identifikazzjoni u riċerka' mwettqa fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jappartjenu għall-kapitolu dwar il-kumpens għad-danni (Artikolu 13) u mhux dak tal-ispejjeż legali (Artikolu 14)" [10].

[9] Mill-argument tal-qorti tar-rinviju jidher li jinftiehem li hija tikklassifikahom bħala "spejjeż oħra".

[10] Konklużjonijiet tal-kawża United Video Properties, (C-57/15, EU:C:2016:201, punt 79). Il-Qorti tal-Ġustizzja fehmet, fir-rigward ta' "l-'[i]spejjeż ta' identifikazzjoni u riċerka', imġarrba ta' spiss fil-kors ta' proċedura ġudizzjarja, [li] ma jaqgħux neċessarjament fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14 tal-imsemmija direttiva" (sentenza United Video Properties, punt 35).

27. Id-dubji tal-qorti tar-rinviju jikkonċernaw, għaldaqstant, mhux tant il-klassifikazzjoni tal-ispejjeż li rriżultaw mill-azzjoni tal-aġent tal-proprjetà industrijali [11], iżda pjuttost l-impożizzjoni awtomatika tal-ħlas fuq il-parti li tkun tilfet il-kawża.

28. Lanqas ma huwa kkontestat, kif xieraq, il-fatt li l-interpretazzjoni tad-dispożizzjoni legali nazzjonali twassal għal tali awtomatizzazzjoni:

– Għall-kuntrarju tas-sistema *ordinarja* ta' ħlas tal-ispejjeż fil-proċedura ċivili Ġermaniża [12] (li f'konformità magħha, l-ispejjeż relatati mal-parteċipazzjoni ta' aġent tal-proprjetà industrijali jistgħu jinġabru biss jekk ikunu neċessarji għall-eżerċizzju effettiv tad-dritt mill-parti rebbieħa) [13], l-Artikolu 140(3) tal-MarkenG jistabbilixxi sistema *partikolari* għal kawżi dwar il-proprjetà intellettwali.

– Bħala konsegwenza ta' din is-sistema partikolari, skont l-interpretazzjoni tad-dritt nazzjonali mill-qorti tar-rinviju, il-ġbir tal-ispejjeż iġġenerati mill-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali jkun kważi awtomatiku: ikun biżżejjed li r-rappreżentant tal-parti rebbieħa jiżgura li l-aġent tal-proprjetà industrijali jkun fil-fatt ipparteċipa fil-proċedura [14].

– Għaldaqstant, ma jkunx neċessarju li l-intervent tal-aġent tal-proprjetà industrijali jirrappreżenta valur miżjud fir-rigward tas-servizz ipprovdut mill-avukat maħtur mill-parti kkonċernata.

29. Il-qorti tar-rinviju ma pproduċietx provi li minnhom tista' tiġi ddeterminata l-vijabbiltà ta' *interpretazzjoni konformi* tad-dritt nazzjonali tagħha mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 (possibbiltà li, milli jidher, il-qorti tal-appell tiċħadha).

30. Sa fejn il-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja) ikollha l-aħħar kelma fuq il-possibbiltajiet ermenewtiċi tad-dritt tagħha stess, is-silenzju tagħha dwar dan il-punt li għalih għadni kif għamilt riferiment, ifisser li dawn il-konklużjonijiet ma jindirizzawx dan il-punt.

31. Lanqas ma jiena ser nanalizza, minħabba li qiegħed immur lil hinn mit-termini li fihom hija fformulata d-domanda preliminari, l-effetti li jistgħu jqumu mill-inkompatibbiltà possibbli bejn l-Artikolu 140(3) tal-MarkenG u d-dritt tal-Unjoni. Id-domanda sempliċement tieqaf mad-dubju dwar din l-inkompatibbiltà.

B. Raġonevolezza, proporzjonalità u stħarriġ ġudizzjarju fl-applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48

32. Id-Direttiva 2004/48 tfittex li "tqarreb [il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri] sabiex tassigura livell ta' protezzjoni għoli, ekwivalenti u omoġenju".

[11] F'dan ir-rigward, il-kawża hija differenti mill-kawża Koch Media (C-559/20), li qiegħed nippreżenta l-konklużjonijiet tagħha llum ukoll. Fil-każ ta' din tal-aħħar, il-kunċetti ta' "spejjeż legali", "spejjeż oħra" u "danni" jeħtieġ li jiġu ddefiniti b'mod iktar preċiż.

[12] Previst fl-Artikolu 91 taz-ZPO, skont il-punt 10 tad-digriet tar-rinviju.

[13] Skont id-digriet tar-rinviju, din l-istess skema tapplika għall-ilmenti ekstraġudizzjarji dwar il-proprjetà intellettwali.

[14] Punt 2 tad-digriet tar-rinviju.

33. Flimkien ma' dan l-għan, il-Qorti tal-Ġustizzja tinnota li l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 għandu l-għan li "jiġi evitat li parti leża ma tiġix dissważa milli tagħti bidu għal proċeduri ġudizzjarja sabiex tħares id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tagħha. […] l-awtur tal-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali għandu ġeneralment isostni l-konsegwenzi finanzjarji kollha tal-aġir tiegħu" [15].

34. Madankollu, il-formulazzjoni ta' dan l-artikolu ma hijiex mingħajr kundizzjonijiet, billi, apparti li huwa "regola ġenerali", jimponi obbligu fuq l-Istati Membri sabiex jiżguraw biss ir-rimbors ta' dawk l-ispejjeż legali li jkunu raġonevoli [16] u proporzjonati [17].

35. Bħalma indikajt fil-konklużjonijiet tal-kawża United Video Properties, "[l]-aġġettivi 'raġonevoli u proporzjonati' huma, għalhekk, kruċjali sabiex jiġi deċiż jekk l-onorarji [mħallsa minn] parti għandhomx jitħallsu mill-parti kkundannata għall-ispejjeż. Iż-żewġ aġġettivi għandhom ikunu ssodisfatti sabiex ir-regola tal-Artikolu 14 tkun applikabbli, b'mod konformi mal-Artikolu 3 tad-Direttiva, li jipprevedi li l-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji neċessarji biex jiġi żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandhom ikunu 'ġusti, ekwi u proporzjonati'" [18].

36. Ir-raġonevolezza u l-proporzjonalità għandhom jiġu evalwati f'kull każ, u hija l-qorti li għandha tikkunsidrahom. Bi qbil mal-premessa 17 tad-Direttiva 2004/48 "Il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji […] għandhom ikunu determinati għal kull każ b'manjiera li jiġi kkunsidrati l-karatteristiċi speċifiċi".

37. Jekk l-element kontenzjuż – bħalma fil-fatt jiġri – jiġi elenkat fost l-ispejjeż tal-Artikolu 14, infakkar li, skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-azzjoni li tikkorrispondi għal tali spejjeż għandha tkun relatata direttament u mill-qrib mal-proċedura ġudizzjarja.

38. Skont dawn il-premessi, inqis li r-riflessjonijiet tal-qorti tar-rinviju dwar l-applikazzjoni tal-kriterji tas-sentenza United Video Properties għall-kawża li għandha tiġi deċiża huma fondati.

39. Fl-ewwel lok, l-applikazzjoni awtomatika tar-regola domestika inkwistjoni tista' tfisser li, f'ċerti każijiet, tiġi miksura l-projbizzjoni tal-Artikolu 3(1) tad-Direttiva 2004/48, jiġifieri, li l-proċeduri stabbiliti mill-Istati Membri "m'għandhomx ikunu [ma jkunux] mhux neċessarjament […] għaljin".

15 Sentenza tat-18 ta' Ottubru 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, punt 49).

16 Sentenza United Video Properties, punt 24: "[…] [L]-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 jimponi fuq l-Istati Membri li jiżguraw ir-rimbors tal-ispejjeż legali 'raġonevoli' biss. Barra minn hekk, l-Artikolu 3(1) ta' din id-direttiva jiddisponi, b'mod partikolari, li l-proċeduri previsti mill-Istati Membri ma għandhomx ikunu inutilment għaljin".

17 *Ibidem*, punt 29: "[L]-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 jipprevedi li l-ispejjeż legali li għandhom jitħallsu mill-parti li titlef għandhom ikunu 'proporzjonati'. Issa, il-kwistjoni dwar jekk dawn l-ispejjeż humiex proporzjonati ma tistax tiġi evalwata indipendentement mill-ispejjeż li l-parti rebbieħa effettivament tkun ħallset għall-assistenza ta' avukat, sakemm dawn ikunu raġonevoli fis-sens tal-punt 25 ta' din is-sentenza".

18 Kawża C-57/15 (EU:C:2016:201, punt 51). Ġie nnotat ukoll kif "[ċ]erti verżjonijiet lingwistiċi tad-Direttiva jipprovdu ż-żewġ aġġettivi kemm għall-ispejjeż kif ukoll għall-ispejjeż l-oħra tal-proċeduri. Oħrajn, għall-kuntrarju (dik bil-Franċiż, bl-Ispanjol u bit-Taljan), japplikawhom biss għall-ispejjeż". Bl-istess mod li mbagħad, nemmen li "[s]-sens tad-dispożizzjoni jissuġġerixxi li dawn għandhom jiġu estiżi għaż-żewġ kategoriji, bħal fil-verżjoni bl-Ingliż, bil-Ġermaniż, bil-Portugiż u bl-Olandiż" (nota ta' qiegħ il-paġna 18).

40. F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja tagħmel riferiment espliċitu għall-esklużjoni "[tar]-rimbors [ta'] spejjeż […] minħabba għoti ta' servizzi […] *li ma jkunux meħtieġa* sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-dritt tal-proprjetà intellettwali inkwistjoni", bħala ġustifikazzjoni tal-limiti li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tista' timponi sabiex "tkun intiża li tiżgura li l-ispejjeż li għandhom jitħallsu lura jkunu raġonevoli" [19].

41. Ir-rabta tan-*neċessità* mar-*raġonevolezza* tal-ispiża tidher ukoll meta l-Qorti tal-Ġustizzja tiddefinixxi dak li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48: "[S]a fejn servizzi ta' konsulent tekniku, indipendentement min-natura tagħhom, *ikunu indispensabbli* sabiex titressaq kawża intiża li tiżgura r-rispett ta' tali dritt, f'każ partikolari, l-ispejjeż marbutin mal-assistenza ta' dan il-konsulent jaqgħu taħt 'spejjeż oħra' u, […] għandhom jitħallsu mill-parti li titlef" [20].

42. Id-deċiżjoni dwar ir-"raġonevolezza" għandha għaldaqstant tindirizza l-"eżiġibbiltà raġonevoli" li tissuġġerixxi l-verżjoni bil-Ġermaniż tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 [21]. L-ispejjeż li l-ħlas tagħhom jintalab mill-parti li tkun tilfet jistgħu jkunu limitati għal dawk l-"ispejjeż indispensabbli" li tkun wettqet il-parti rebbieħa fil-każ.

43. In-natura "indispensabbli" ta' spiża tista' tiġi ddeterminata, qabelxejn, mil-liġi interna nnifisha (pereżempju, billi tkun teħtieġ l-intervent obbligatorju ta' avukat). Iżda din l-istess natura tista' tiġi attribwita wkoll għal azzjonijiet li, għalkemm fl-astratt jistgħu jiġu preklużi, b'mod konkret ikunu għamlu kontribut b'mod xieraq għas-suċċess tat-talba, sal-punt li, mingħajrhom, it-talba ma tkunx irnexxiet.

44. Fit-tieni lok, naqbel ukoll mal-qorti tar-rinviju meta ssostni li r-rimbors awtomatiku ta' tali spejjeż jista' ma jkunx *proporzjonat*, fis-sens tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48, jekk l-azzjoni tal-aġent tal-proprjetà industrijali ma jkollhiex relazzjoni diretta u mill-qrib mat-talba sabiex jiġi żgurat ir-rispett tad-dritt tat-trade marks.

45. L-ispejjeż li l-parti li tkun tilfet għandha tirrimborsa lill-parti rebbieħa għandhom ikunu, nirrepeti, "direttament u strettament marbutin mal-proċedura ġudizzjarja kkonċernata" [22]. Din l-evalwazzjoni normalment ser tkun teħtieġ evalwazzjoni preċedenti tan-neċessità tagħhom u, abbażi ta' din l-evalwazzjoni, determinazzjoni ta' sa liema punt teżisti din ir-rabta.

46. Il-konnessjoni diretta u mill-qrib bejn l-ispejjeż u l-proċedura ma hijiex ser tiġi stabbilita jekk l-ispejjeż ikunu superfluwi, fis-sens li l-attività li wasslet għalihom ma żżid xejn li huwa sinjifikattiv mal-proċess li ma kienx għadu ntwera minn fatturi jew provi oħra [23].

47. Fit-tielet lok, dawn l-operazzjonijiet kollha jeħtieġu, naturalment, id-deċiżjoni ġudizzjarja, li għandu jkollha marġni ta' awtonomija sabiex tikkalibra f'kull każ meta element ta' spejjeż, apparti li jkun neċessarju fis-sens diġà espost, ikun raġonevoli u proporzjonat.

[19] Sentenza United Video Properties, punt 25. Korsiv miżjud minni.

[20] *Ibidem*, punt 39. Korsiv miżjud minni.

[21] Il-verżjoni Ġermaniża tal-Artikolu 14 tad-direttiva tagħmel riferiment għall-"Prozesskosten und sonstigen Kosten […] soweit sie *zumutbar* und angemessen" (mingħajr korsiv fl-oriġinali).

[22] Sentenza United Video Properties, punt 36.

[23] *A priori*, huwa diffiċli li jiġi ddeterminat liema prova ser tiġi meqjusa bħala meħtieġa mill-qorti. B'mod ġenerali, tkun superfluwa l-prova ta' fatti diġà stabbiliti li ħadd ma jikkontesta. Madankollu, meta tkun kwistjoni ta' kontestazzjoni tal-approċċ tal-parti opposta u ta' attakk tal-validità tal-provi li ġew prodotti, ikun naturali li l-isforz probatorju jiġi intensifikat. F'din l-ipoteżi, il-fatt li l-prova addizzjonali ma tiġix meqjusa bħala finalment neċessarja mill-qorti, minħabba li l-prova inizjali tkun suffiċjenti, ma għandux ifisser it-telf tad-dritt li tinġabar l-ispiża tagħha (tal-prova addizzjonali).

48. Sabiex inneħħi kwalunkwe dubju dwar is-setgħat ta' modulazzjoni tal-qorti, ser inżid li s-setgħat tagħha huma finalment rinforzati, permezz tal-klawżola finali tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48, li tawtorizzaha tiddeċiedi li, minkejja kollox, l-ispejjeż ma għandhomx jiġu mħallsa mill-parti li tkun tilfet "fejn l-ekwità ma tippermettix [dan]" [24].

49. L-inklużjoni mingħajr kundizzjonijiet u awtomatika ta' xi spejjeż bħal dawk inkwistjoni hawnhekk, mingħajr ma jgħaddu mill-filtru tal-evalwazzjoni ġudizzjarja dwar in-neċessità, ir-raġonevolezza u l-proporzjonalità tagħhom fir-rigward tal-kawża speċifika, tista' tiftaħ il-bieb għall-abbuż tad-dritt mir-rikorrenti. Huma dawn tal-aħħar li, permezz tas-sempliċi dikjarazzjoni mir-rappreżentant tagħhom, jobbligaw lill-parti li tkun tilfet tirrimborsa l-ispejjeż possibbilment frivoli, superfluwi jew sproporzjonati.

50. L-Artikolu 14 tad-Direttiva 2004/48 għaldaqstant għandu jiġi interpretat f'konformità mas-sistema tad-direttiva nnifisha li, jekk ikollha l-għan li tikseb protezzjoni għolja tad-detentur tad-dritt tal-proprjetà intellettwali, tfittex li jagħmel dan mingħajr ma tinjora salvagwardji oħra marbutin mal-protezzjoni ġudizzjarja effettiva tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

51. Fil-qosor, nipproponi li l-qorti tar-rinviju tingħata r-risposta li l-Artikoli 3 u 14 tad-Direttiva 2004/48 għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjoni legali nazzjonali li tobbliga lill-parti li tkun tilfet tirrimborsa l-ispejjeż imġarrba mill-parti rebbieħa bħala riżultat tal-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali fi proċedura ġudizzjarja f'materji tad-dritt tat-trade marks, irrispettivament minn jekk l-intervent ta' dan l-aġent kienx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija.

V. Konklużjoni

52. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, nissuġġerixxi lill-Qorti tal-Ġustizzja tirrispondi lill-Bundesgerichtshof (il-Qorti Federali tal-Ġustizzja, il-Ġermanja) b'dan il-mod:

"L-Artikoli 3 u 14 tad-Direttiva 2004/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu dispożizzjoni legali nazzjonali li tobbliga lill-parti li tkun tilfet tirrimborsa l-ispejjeż imġarrba mill-parti rebbieħa għall-intervent ta' aġent tal-proprjetà industrijali fi proċedura ġudizzjarja f'materji tad-dritt tat-trade marks, irrispettivament minn jekk l-intervent ta' dan l-aġent kienx neċessarju sabiex tinkiseb il-protezzjoni ġudizzjarja mfittxija".

[24] Sentenza United Video Properties, punt 31: l-esklużjoni minħabba raġunijiet ta' ekwità "hija intiża għar-regoli nazzjonali li jippermettu lill-qorti, f'każ partikolari fejn l-applikazzjoni tas-sistema ġenerali ta' spejjeż legali twassal għal riżultat li jitqies inġust, li titbiegħed minn din is-sistema, bħala eċċezzjoni".