Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
apresentadas em 11 de novembro de 2021 [1]

Processo C-559/20

Koch Media GmbH
contra
FU

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de Saarbrücken, Alemanha)]

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Artigo 14.º — Custas judiciais e outras despesas — Honorários de advogado pelo envio de uma interpelação extrajudicial — Disposição que prevê a limitação dos honorários reembolsáveis quando a violação seja cometida por uma pessoa singular à margem de qualquer atividade profissional ou comercial — Valor não equitativo nas circunstâncias específicas do caso concreto — Artigo 13.º — Indemnização por perdas e danos — Improcedência»

1. Uma sociedade com sede na Alemanha, titular de direitos de propriedade intelectual sobre um jogo de computador, contratou um advogado para que apresentasse uma interpelação extrajudicial destinada a obter a cessação da conduta de uma pessoa que os tinha infringido, pedido a que esta pessoa acedeu.

2. O direito alemão determina que, em princípio, o infrator deve pagar os honorários devidos pela intervenção do advogado no âmbito da defesa do titular dos direitos de propriedade intelectual. Todavia, permite limitar o seu montante quando a conduta ilícita tenha sido praticada por uma pessoa singular à margem de qualquer atividade profissional ou comercial.

3. No caso em apreço, essa pessoa considera que os honorários reclamados (984,60 euros) são excessivos e opõe-se ao seu pagamento. A sua oposição deu origem a um litígio em que o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância:

— Se as despesas correspondentes aos honorários do advogado, para efeitos da interpelação extrajudicial, são abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2004/48/CE [2].

— Em caso de resposta afirmativa, se podem ser enquadradas no artigo 14.º («custas judiciais» ou «outras despesas») ou no artigo 13.º («indemnizações por perdas e danos») da Diretiva 2004/48.

[1] Língua original: espanhol.

[2] Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45).

— Se a norma nacional que impõe um limite aos honorários, com a exceção de esse limite não ser aplicável por razões de equidade, é conforme com a Diretiva 2004/48 e com as Diretivas 2001/29/CE[3] e 2009/24/CE[4], e que fatores podem ter incidência na determinação do seu montante.

I. Quadro jurídico

A. Direito da União

1. Diretiva 2004/48

4. O artigo 1.º («Objeto») enuncia:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressão "direitos de propriedade intelectual" engloba os direitos da propriedade industrial.»

5. O artigo 2.º («Âmbito de aplicação») dispõe:

«1. Sem prejuízo dos meios já previstos ou que possam vir a ser previstos na legislação comunitária ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoráveis aos titulares de direitos, as medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva são aplicáveis, nos termos do artigo 3.º, a qualquer violação dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislação comunitária e/ou na legislação nacional do Estado-Membro em causa.

[…]»

6. O artigo 3.º («Obrigação geral») prevê:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, não devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que não sejam razoáveis ou implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstáculos ao comércio lícito e a prever salvaguardas contra os abusos.»

7. Nos termos do artigo 13.º («Indemnizações por perdas e danos»):

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha

[3] Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (JO 2001, L 167, p. 10).

[4] Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa à proteção jurídica dos programas de computador (JO 2009, L 111, p. 16).

desenvolvido uma atividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efetivamente sofrido devido à violação.

Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou

b) Em alternativa à alínea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos.»

8. O artigo 14.º («Custas») dispõe:

«Os Estados-Membros devem assegurar que as custas judiciais e outras despesas, razoáveis e proporcionadas, da parte vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível.»

2. Diretiva 2001/29

9. Nos termos do seu artigo 8.º («Sanções e vias de recurso»):

«1. Os Estados-Membros devem prever as sanções e vias de recurso adequadas para as violações dos direitos e obrigações previstas na presente diretiva e tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efetiva de tais sanções e vias de recurso. As sanções previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros tomarão todas as medidas necessárias para assegurar que os titulares dos direitos cujos interesses sejam afetados por uma violação praticada no seu território possam intentar uma ação de indemnização e/ou requerer uma injunção e, quando adequado, a apreensão do material ilícito, bem como dos dispositivos, produtos ou componentes referidos no n.º 2 do artigo 6.º

3. Os Estados-Membros deverão garantir que os titulares dos direitos possam solicitar uma injunção contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar um direito de autor ou direitos conexos.»

3. Diretiva 2009/24

10. O artigo 7.º («Medidas de proteção especiais») prevê:

«1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 4.º, 5.º e 6.º, os Estados-Membros tomam medidas adequadas, nos termos das respetivas legislações nacionais, contra as pessoas que pratiquem qualquer dos atos seguintes:

a) Ponham em circulação uma cópia de um programa de computador, conhecendo ou não podendo ignorar o seu caráter ilícito;

b) Estejam na posse, para fins comerciais, de uma cópia de um programa de computador, conhecendo ou não podendo ignorar o seu caráter ilícito;

c) Ponham em circulação ou estejam na posse, para fins comerciais, de meios cujo único objetivo seja facilitar a supressão não autorizada ou a neutralização de qualquer dispositivo técnico eventualmente utilizado para a proteção de um programa.

2. Qualquer cópia ilícita de um programa de computador pode ser confiscada nos termos da legislação do Estado-Membro em questão.

3. Os Estados-Membros podem prever a apreensão dos meios referidos na alínea c) do n.º 1.»

B. Direito alemão. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte — Urheberrechtsgesetz [5]

11. O § 97 dispõe que qualquer pessoa que viole os direitos de propriedade intelectual ou outro direito protegido pela UrhG pode ser interpelada pela vítima da infração para que cesse a infração.

12. O § 97a, na sua versão aplicável ao processo principal, dispõe:

«1) Antes de intentar uma ação judicial, a parte lesada deve [6] enviar ao infrator uma interpelação escrita convidando-o a cessar a infração em questão e dando-lhe a possibilidade de resolver o litígio mediante o compromisso de se abster de atuar dessa forma, acompanhada de uma penalização contratual adequada.

2) A interpelação escrita deve, de forma clara e compreensível:

1. indicar o nome ou a denominação social da parte lesada, se quem emitir a interpelação não for a própria parte lesada, mas sim um representante;

2. descrever exatamente a violação de um direito;

3. fornecer um cálculo detalhado dos pedidos de pagamento consoante se trate de uma indemnização por perdas e danos ou do reembolso de despesas; e

[5] Lei dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, de 9 de setembro de 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273; a seguir «UrhG»).

[6] V., sobre este aspeto, n.º 56 das presentes conclusões.

4. no caso de se exigir um compromisso que obrigue à abstenção de determinadas práticas, indicar em que medida o compromisso proposto vai além da infração que constitui o objeto da interpelação escrita.

   Uma interpelação não conforme com o primeiro período não produz efeitos.

3) Na medida em que a interpelação seja justificada e conforme com o disposto no n.º 2, primeiro período, pontos 1 a 4, pode ser exigido o reembolso das despesas necessárias. Quanto à utilização dos serviços de um advogado, o reembolso das despesas necessárias é limitado, no que respeita aos honorários legais, a um montante correspondente a um valor em litígio de 1 000 euros para uma ação de proibição e de cessação, quando a pessoa interpelada:

1. seja uma pessoa singular que não utilize obras ou outros objetos protegidos ao abrigo da presente lei para efeitos da sua atividade comercial ou profissional independente; e

2. não esteja já obrigada à cessação de certas práticas em virtude de um direito contratual da pessoa que emite a interpelação escrita ou devido a uma decisão judicial transitada em julgado ou a uma medida cautelar.

O valor referido no segundo período é igualmente aplicável se forem invocados, paralelamente, um direito de proibição e um direito de cessação. O segundo período não é aplicável se esse valor não for equitativo nas circunstâncias específicas do caso concreto.»

II. Matéria de facto e questões prejudiciais

13. A Koch Media GmbH, empresa que comercializa jogos de computador, é titular, no território da Alemanha, de direitos conexos exclusivos de direitos de autor sobre a disponibilização ao público do jogo de computador profissionalmente desenvolvido «This War of Mine» [7].

14. FU é uma pessoa singular que, pelo menos em treze ocasiões, entre 26 e 28 de novembro de 2014, sem prosseguir interesses profissionais ou comerciais, difundiu publicamente o referido jogo de computador a terceiros, através da sua ligação à Internet, para que estes o descarregassem numa plataforma de partilha de ficheiros, em violação dos direitos da Koch Media.

15. A fim de fazer valer os seus direitos, a Koch Media contratou uma sociedade de advogados que, em seu nome, enviou uma interpelação escrita a FU, pedindo-lhe que se comprometesse a cessar a disponibilização do jogo ao público e que indemnizasse os prejuízos sofridos.

16. A interpelação escrita resultou: o infrator deu cumprimento à reclamação e não foi necessária qualquer ação judicial posterior.

17. Com a contratação dos advogados, a Koch Media incorreu em despesas no montante de 984,60 euros, que essa sociedade reclamou ao infrator. Esse montante resultava da aplicação de uma taxa a um valor em litígio, avaliado em 20 000 euros [8].

[7] Não é contestado por nenhuma das partes que o jogo contém elementos suscetíveis de ser protegidos através de direitos de propriedade intelectual. O órgão jurisdicional de reenvio afirma que os jogos de computador como o distribuído no caso em apreço estão protegidos na legislação alemã relativa aos direitos de autor, pelo que beneficiam da salvaguarda da Diretiva 2004/48, por força do seu artigo 2.º

[8] Ao montante resultante (964,60 euros) acresciam, a título de despesas, 20 euros.

18. Uma vez que discordava do montante dos honorários que lhe era reclamado, FU contestou-o judicialmente.

19. Em primeira instância, por Sentença de 12 de março de 2019, o Amtsgericht Saarbrücken (Tribunal de Primeira Instância de Saarbrücken, Alemanha) condenou o infrator no pagamento de 124 euros e julgou a ação da Koch Media improcedente quanto ao resto [9]. Fundamentou a sua decisão no § 97a, n.º 3, da UrhG.

20. A Koch Media recorreu para o Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de Saarbrücken, Alemanha), pedindo o reconhecimento do direito ao reembolso integral das despesas com advogados.

21. O tribunal de recurso, após expor a sua interpretação do direito nacional [10], duvida que as diretivas relevantes nesta matéria permitam a limitação dos honorários reembolsáveis pelo infrator, quando este seja uma pessoa singular que não prossegue uma atividade comercial ou profissional.

22. Em seu entender, no Acórdão United Video Properties [11], o Tribunal de Justiça declarou que uma legislação que exclua do reembolso montantes excessivos pode, em determinadas circunstâncias, ser justificada. No entanto, para a apreciação do presente caso é necessário saber se os princípios desenvolvidos nesse acórdão são aplicáveis quando o infrator é uma pessoa singular que não prossegue uma atividade comercial ou profissional.

23. Para o tribunal de recurso, o § 97a, n.º 3, quarta frase, da UrhG, inverteu os termos da exceção do artigo 14.º da Diretiva 2004/48: na Alemanha, se o infrator for uma pessoa singular, só há lugar ao reembolso integral das despesas se motivos de equidade o exigirem.

24. Afirma também que, no seu país, os tribunais divergem quanto à questão de saber se é possível interpretar a exceção do § 97a, n.º 3, quarta frase, da UrhG em conformidade com a Diretiva 2004/48.

25. Neste contexto, o Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de Saarbrücken) submete ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1. a) Deve o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 ser interpretado no sentido de que abrange, […] enquanto "custas judiciais" ou "outras despesas", [as despesas necessárias com advogados] em que um titular de direitos de propriedade intelectual na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2004/48 incorre pelo facto de interpelar extrajudicialmente o infrator desses direitos com vista à cessação dessa infração?

b) Em caso de resposta negativa à questão 1a): deve o artigo 13.º da Diretiva 2004/48 ser interpretado no sentido de que abrange as despesas com advogados referidas na questão a) enquanto indemnizações por perdas e danos?

2. a) Deve o direito da União, em especial à luz

— dos artigos 3.º, 13.º e 14.º da Diretiva 2004/48,

[9] O montante de 124 euros resultava da aplicação de uma taxa ao valor atribuído ao litígio (1 000 euros), acrescido de despesas (20 euros).

[10] V. n.os 29 e segs. das presentes conclusões.

[11] Acórdão de 28 de julho de 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; a seguir «Acórdão United Video Properties»).

— do artigo 8.º da Diretiva 2001/29, e

— do artigo 7.º da Diretiva 2009/24,

ser interpretado no sentido de que um titular de direitos de propriedade intelectual, na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2004/48, tem, em princípio, direito ao reembolso da totalidade das despesas com advogados referidas na questão 1a), ou, em todo o caso, de uma parte razoável e substancial dessas despesas, mesmo que

— a [violação dos direitos visada] tenha sido cometida por uma pessoa singular à margem da sua atividade profissional ou comercial, e

— uma legislação nacional preveja, nesse caso, que essas despesas com advogados só são reembolsáveis, em regra, num montante reduzido?

b) Em caso de resposta afirmativa à questão 2a): deve o direito da União referido na questão 2a) ser interpretado no sentido de que pode admitir-se uma exceção ao princípio, enunciado na questão 2a), segundo o qual as despesas com advogados referidas na questão 1a) devem ser integralmente reembolsadas ao titular do direito, ou, em todo o caso, uma parte razoável e substancial das mesmas, tendo em consideração outros fatores (como a atualidade da obra, a duração da publicação e o facto de a infração ter sido cometida por uma pessoa singular à margem dos seus interesses comerciais profissionais), mesmo quando a violação dos direitos de propriedade intelectual na aceção do artigo 2.º da Diretiva 2004/48 consistir na partilha de ficheiros, ou seja, na colocação à disposição do público de uma obra, através da possibilidade oferecida a todos os participantes de a descarregarem gratuitamente [numa plataforma] de intercâmbio [de livre acesso] sem gestão dos direitos digitais [("digital rights management")]?»

III. Tramitação do processo no Tribunal de Justiça

26. O pedido de decisão prejudicial foi registado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 26 de outubro de 2020.

27. Apresentaram observações escritas a Koch Media, o Governo alemão e a Comissão Europeia.

28. Não foi considerada necessária a realização de audiência.

IV. Apreciação

A. Precisões sobre o direito nacional aplicável segundo o despacho de reenvio

29. O órgão jurisdicional de reenvio interpreta as regras internas pertinentes e descreve a prática nacional nos termos transcritos seguidamente. Em princípio, o Tribunal de Justiça deve circunscrever-se a essa exposição, cabendo ao órgão jurisdicional de reenvio definir o alcance do direito nacional.

30. Nos termos do § 97a, em conjugação com o § 97, n.º 1, da UrhG, o titular dos direitos de propriedade intelectual lesado pode exigir ao infrator que cesse a infração e que pague uma indemnização por perdas e danos.

31. Em regra, o titular do direito começa por exercer o seu direito à cessação da infração, mediante o recurso aos serviços de um advogado. O advogado procede a uma interpelação nos termos do § 97a, n.º 1, da UrhG, que se destina a que o infrator emita uma declaração denominada «de cessação sob pena de cláusula penas».

32. A emissão de tal declaração elimina o risco de reincidência e satisfaz o direito à cessação da infração. O exercício judicial desse direito deixa então de ser necessário e possível. Por conseguinte, a interpelação tem a função de evitar o processo.

33. De acordo com o § 97a, n.º 3, da UrhG, o titular do direito de autor violado pode, em princípio, obter do infrator o reembolso das «despesas necessárias» em que incorreu.

34. Para determinar o regime das «despesas necessárias» da interpelação extrajudicial qualificáveis de honorários de advogado, há que recorrer à Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) [12].

35. Nos termos da RVG:

— O reembolso dos honorários de advogado é efetuado em conformidade com a tabela estabelecida pela lei. Normalmente, honorários mais elevados do que os fixados na RVG não são considerados reembolsáveis pelos tribunais.

— Os honorários que um advogado pode cobrar ao seu cliente dependem do valor em litígio. Quanto maior for esse valor, mais elevados serão os honorários.

36. Para o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha), o valor em litígio no caso de um direito à cessação da infração em relação a filmes, música ou DVD ascende, no mínimo, a 10 000 euros.

37. No entanto, por força do § 97a, n.º 3, segunda frase, da UrhG, o valor em litígio, ao qual se aplica uma taxa, é limitado a 1 000 euros se a pessoa interpelada: (1) for uma pessoa singular que não utiliza as obras ou os objetos protegidos para efeitos da sua atividade comercial ou profissional, e (2) não estiver já obrigada à cessação da infração em virtude de um direito contratual do interpelante ou devido a uma decisão judicial transitada em julgado ou a uma medida cautelar.

38. A limitação do valor em litígio aplica-se à relação entre o titular do direito e o infrator, mas não entre aquele e o seu próprio advogado. O advogado cobra honorários ao titular do direito em função do valor *real* do objeto (ou seja, sem limitação do montante), o que pode levar a diferenças consideráveis [13].

[12] Lei dos Honorários dos Advogados; a seguir «RVG».

[13] Assim, por exemplo, numa ação com o valor de 10 000 euros, o titular do direito deverá pagar ao seu advogado 745 euros de honorários, mas apenas 124 euros seriam reembolsados pelo infrator.

39. Todavia, o § 97a, n.º 3, quarta frase, da UrhG contém uma exceção que permite, em casos concretos, afastar a limitação do valor em litígio se, em face das circunstâncias, «não for equitativo» fixá-lo no montante de 1 000 euros.

B. Primeira questão prejudicial

40. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se os honorários de advogado devidos pelo titular de direitos de propriedade intelectual, em razão de uma interpelação extrajudicial dirigida a um infrator para que este cesse a infração a esses direitos, são abrangidos pela Diretiva 2004/48 (nomeadamente, pelo seu artigo 14.º ou, a título subsidiário, pelo seu artigo 13.º).

41. Um procedimento extrajudicial de resolução de litígios pode ser conforme com o objeto da Diretiva 2004/48, se constituir uma das «medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual» [14].

42. O Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão M.I.C.M, que «a tentativa de uma resolução amigável é, frequentemente, prévia à instauração da ação de indemnização propriamente dita» [15].

43. Nesse mesmo acórdão, salientou que a Diretiva 2004/48 se aplica a um processo autónomo, conduzido ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, dessa diretiva, relativo a «um pedido de informação […] formulado numa fase pré-contenciosa» [16].

44. Por conseguinte, em princípio, no contexto da proteção dos direitos de propriedade intelectual, a Diretiva 2004/48 constitui o quadro jurídico de referência para atuações que visem — judicial ou extrajudicialmente — não apenas a identificação do infrator mas também a cessação da sua conduta.

45. Com base nesta premissa, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se os honorários com advogado suportados no âmbito de uma interpelação para cessação da infração estão compreendidos: a) nas custas judiciais ou outras despesas previstas no artigo 14.º da Diretiva 2004/48; ou b), subsidiariamente, nas indemnizações por perdas e danos referidas no artigo 13.º desta diretiva.

46. Como afirmei nas minhas Conclusões no Processo United Video Properties, «[d]o ponto de vista sistemático, a Diretiva [2004/48] enquadra na mesma secção (a sexta) as "indemnizações por perdas e danos" e "as custas judiciais". Ainda que o seu considerando 26, relativo à reparação do prejuízo sofrido, não faça referência às custas judiciais, pode perfeitamente alegar-se que a localização comum permite catalogá-las como mais um elemento que a diretiva prevê a favor da integridade dos titulares do direito de propriedade intelectual» [17].

47. O lesado de uma infração aos seus direitos de propriedade intelectual pode efetuar diversas diligências anteriores ao processo judicial para os defender, sem que o custo de *todas* e de cada uma delas tenha que figurar entre as despesas do processo, na aceção da Diretiva 2004/48.

[14] Artigo 1.º da Diretiva 2004/48.

[15] Acórdão de 17 de junho de 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492, n.º 80).

[16] *Ibidem*, n.ºs 82 e 84. Nesse processo, «um requerente ped[ia] a um fornecedor de acesso à Internet […] as informações que permitem a identificação dos seus clientes com vista, precisamente, a poder utilmente intentar uma ação judicial contra os alegados infratores». Como esse pedido — e o processo autónomo que dele decorria — foi apresentado perante as autoridades judiciais competentes, não é possível aplicar, sem mais, em todo o seu alcance, a analogia com as injunções extrajudiciais.

[17] C-57/15, EU:C:2016:201, n.º 58.

48. O enquadramento de um procedimento extrajudicial de proteção do direito de propriedade intelectual no âmbito da Diretiva 2004/48 procura ter em conta as suas características particulares; seguidamente, será necessário clarificar os conceitos de despesas judiciais e de indemnização por perdas e danos, uma vez que, dada a sua proximidade, poderão ser confundidos.

49. A classificação das despesas inerentes a uma interpelação extrajudicial como uma das componentes da indemnização por perdas e danos do artigo 13.º da diretiva poderia levar a que o artigo 14.º perdesse parte do seu âmbito de aplicação.

50. Ao invés, «uma interpretação extensiva do artigo 14.º da Diretiva 2004/48 no sentido de que prevê que, regra geral, a parte vencida deve custear "as outras despesas" suportadas pela parte vencedora do processo, sem fazer qualquer precisão quanto à natureza dessas despesas, corre o risco de conferir a esse artigo um âmbito de aplicação excessivo, privando assim o artigo 13.º da referida diretiva do seu efeito útil» [18].

51. A procura de um equilíbrio levou o Tribunal de Justiça a «interpretar de forma estrita este conceito e considerar que só se inserem nas "outras despesas", na aceção do referido artigo 14.º, as despesas que estão direta e estreitamente ligadas ao processo judicial em causa» [19].

52. Na mesma ordem de ideias, o Tribunal de Justiça declarou, quanto «às despesas extrajudiciais, resultantes em particular do tempo despendido pela vítima da infração com a defesa dos seus direitos», que podem ser enquadradas no artigo 14.º da Diretiva 2004/48, na medida em que essa disposição «visa reforçar o nível de proteção da propriedade intelectual, evitando que uma parte lesada seja dissuadida de iniciar um procedimento judicial para defender os seus direitos (v. Acórdão de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 77)» [20].

53. Uma interpelação extrajudicial para a cessação da conduta ilícita vai além de outras diligências pré-contenciosas, destinadas a permitir ao lesado delinear os contornos e o alcance de uma infração e identificar a pessoa responsável pela sua prática [21].

54. Se a lei nacional considerasse essa interpelação como a via *normal* (mesmo que não estritamente obrigatória) para obter a cessação de uma infração e, na prática, fosse correntemente utilizada para esse efeito, poderia ser qualificada de antecedente imediato e direto do processo Quando esse mecanismo se torna *de facto* incontornável na realidade jurídica nacional, deve ser-lhe atribuída uma dimensão «estreitamente ligada» ao processo judicial que visa evitar.

55. Seria assim, por maioria de razão, quando já não fosse a prática, mas a própria lei nacional, a impor a utilização *obrigatória* desse mecanismo antes de se recorrer a um processo judicial.

[18] Acórdão United Video Properties, n.º 36.

[19] *Ibidem*, n.º 36 *in fine*.

[20] Acórdão de 9 de junho de 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419, n.º 62). Segundo o ponto 3 do dispositivo do acórdão, o artigo 94.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2100/94 [do Conselho, de 27 de julho de 1994, relativo ao regime comunitário de proteção das variedades vegetais (JO 1994, L 227, p. 1)] permite que não sejam tidas em conta as despesas extrajudiciais suportadas no âmbito da ação principal. Mas «[a] não tomada em conta dessas despesas está, contudo, subordinada à condição de que o montante das custas judiciais a ser suportadas pela vítima da infração não seja suscetível de a dissuadir de defender judicialmente os seus direitos, tendo em consideração os montantes que ficam a seu cargo a título de despesas extrajudiciais suportadas e a sua utilidade para a ação principal de ressarcimento».

[21] O considerando 26 da Diretiva 2004/48 aborda este tipo de diligências, quando se se refere à finalidade de «permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular».

56. Sem prejuízo da interpretação a realizar pelo órgão jurisdicional de reenvio do seu próprio direito, o § 97a, n.º 1, da UrhG admite duas leituras quanto à natureza da interpelação: a) constitui uma obrigação imperativa, se o lesado pretender intentar uma ação judicial [22]; ou b) constitui apenas um conselho ou advertência, sem natureza obrigatória, antes da propositura da referida ação [23].

57. O despacho de reenvio parece optar implicitamente pela segunda destas interpretações. Mas, na realidade, ambas conduzem ao mesmo resultado:

— Se, no direito processual alemão, a interpelação prévia de cessação da infração fosse uma condição indispensável para a admissão de uma ação judicial com o mesmo objeto, a ligação entre o processo judicial e o extrajudicial não poderia ser mais clara.

— Essa ligação também existiria (embora de modo menos evidente) se a interpelação extrajudicial fosse — seguindo a indicação da UrhG — a via sugerida ou recomendada pelo direito nacional, anterior ao processo judicial, em termos que a tornem, *de facto*, quase incontornável [24].

58. Decorre desta premissa que, para efeitos do artigo 14.º da Diretiva 2004/48:

— As despesas relacionadas com a interpelação extrajudicial para a cessação da infração estão direta e estreitamente ligadas ao processo judicial ulterior, ainda que, se a primeira for bem-sucedida, o segundo não seja iniciado.

— O infrator, enquanto parte «vencida» (uma vez que aceitou a interpelação para cessar a sua infração), deve custear as despesas em que o titular dos direitos (a parte vencedora do processo) tenha incorrido, exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível.

— O dever de suportar as despesas da outra parte impõe-se ao infrator porque «o responsável pela violação dos direitos de propriedade intelectual deve, em geral, suportar integralmente as consequências financeiras da sua conduta» [25].

59. Entre as despesas inerentes à interpelação — que, repito, o infrator suportará — podem figurar, em princípio, os honorários de advogado envolvido na sua tramitação, mesmo que a lei nacional não exija de forma perentória que essa interpelação prévia ao processo judicial seja formulada por um advogado. Referir-me-ei a este ponto no âmbito da abordagem da segunda questão prejudicial.

60. Em suma, não vejo obstáculos a que, dada a sua ligação com um possível e imediato processo judicial (que visaria igualmente a cessação de uma infração constatada e atribuível a uma determinada pessoa), as despesas, entre as quais os honorários de advogado, decorrentes de uma interpelação extrajudicial destinada a obrigar o infrator a cessar a sua conduta sejam abrangidas pelo artigo 14.º da Diretiva 2004/48.

[22] «Antes de intentar uma ação judicial, o lesado *deve* enviar ao infrator uma interpelação escrita convidando-o a cessar a infração».

[23] «Antes de intentar uma ação judicial, o lesado *deveria* enviar ao infrator uma interpelação escrita convidando-o a cessar a infração».

[24] Esta ligação é reforçada por um argumento referido nas observações das partes: a interpelação, além de se destinar a evitar um processo judicial, é útil para se evitar uma eventual condenação do titular dos direitos nas despesas, no caso de este recorrer diretamente à via judicial. Alegam que, segundo o direito alemão, se o lesado optasse simplesmente pela via judicial, sujeitar-se-ia a uma previsível aquiescência do infrator, o que poderia implicar que o titular do direito (e vítima da infração) tivesse de suportar não apenas as custas e as despesas próprias do processo judicial, mas também as do infrator. Nestas condições, o lesado poderia «ser dissuadido de instaurar um processo judicial para proteger os seus direitos».

[25] Acórdão de 18 de outubro de 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, n.º 49).

C. Segunda questão prejudicial

61. A segunda questão prejudicial comporta duas interrogações que podem ser tratadas conjuntamente.

62. O órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o titular de direitos de propriedade intelectual «tem, em princípio, direito ao reembolso da totalidade das despesas com advogados […] ou, em todo o caso, de uma parte razoável e substancial dessas despesas», quando:

— o infrator seja uma pessoa singular que atua à margem da sua atividade profissional ou comercial; e

— uma legislação nacional preveja, nesse caso, que, em geral, as despesas com advogados são reembolsáveis num montante reduzido.

63. Para este efeito, o órgão jurisdicional de reenvio solicita a interpretação do «direito da União, em especial à luz dos artigos 3.º, 13.º e 14.º da Diretiva 2004/48, do artigo 8.º da Diretiva 2001/29, e do artigo 7.º da Diretiva 2009/24 […]».

64. É verdade que os artigos referidos da Diretiva 2001/29 e da Diretiva 2009/24 preveem medidas relativas à proteção do titular do direito de propriedade intelectual objeto de atuações ilícitas.

65. Todavia, o caráter genérico dos seus enunciados, em comparação com o do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, que rege especificamente as custas e as outras despesas neste tipo de procedimentos, aconselha a que se concentre a atenção nesta última disposição e se ignore o resto.

66. Como referi nas minhas Conclusões (também apresentadas hoje) no Processo Nova Text [26], o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 não é incondicional, uma vez que, além de se tratar de uma «regra geral», obriga os Estados-Membros a assegurarem apenas o reembolso das custas judiciais razoáveis [27] e proporcionadas [28].

67. O § 97a, n.º 3, da UrhG não hesita em qualificar de «despesa necessária» [29] a despesa incorrida com os serviços de um advogado contratado para proceder à interpelação (desde que, logicamente, essa interpelação seja justificada). O órgão jurisdicional de reenvio parece igualmente entender que essa despesa é necessária no âmbito do litígio no processo principal.

68. Todavia, a mesma disposição da UrhG, limita, «[q]uanto à utilização dos serviços de um advogado, o reembolso das *despesas necessárias*» aos honorários legais correspondentes a um valor em litígio de 1 000 euros por cada ação de proibição ou de cessação intentada contra um particular que atue nessa qualidade (ou seja, não como profissional ou comerciante).

[26] N.º 34 das Conclusões no Processo Nova Text (C-531/20, processo pendente).

[27] Acórdão United Video Properties, n.º 24: «[…] o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 obriga os Estados-Membros a assegurarem apenas o reembolso das custas judiciais "razoáveis". Além disso, o artigo 3.º, n.º 1, da referida diretiva dispõe, nomeadamente, que os processos previstos pelos Estados-Membros não devem ser desnecessariamente onerosos».

[28] *Ibidem*, n.º 29: «[…] o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 prevê que as custas judiciais custeadas pela parte vencida devem ser "proporcionadas". Ora, a questão de saber se essas custas são proporcionadas não pode ser apreciada sem ter em conta as despesas que a parte vencedora do processo suportou efetivamente com o mandato de um advogado, desde que estas sejam razoáveis […]».

[29] No que respeita à necessidade da despesa, remeto para as minhas Conclusões no Processo Nova Text (C-531/20, processo pendente).

69. A situação criada assemelha-se à que estava em causa no Processo United Video Properties. Enquanto nesse processo a regulamentação belga previa um limite máximo para as despesas com advogado, no presente processo obtém-se um resultado semelhante por outra via, a da fixação do valor em litígio em 1 000 euros, quando o infrator do direito de propriedade intelectual for um particular.

70. No Processo United Video Properties, considerei que o artigo 14.º da Diretiva 2004/48 institui um princípio suscetível de derrogações, «apelando a regras de razoabilidade e proporcionalidade que atribuem aos Estados-Membros uma elevada dose de liberdade de configuração normativa. Na minha opinião, o legislador nacional, por si próprio, e tendo em conta a cultura jurídica e a situação relativa ao mandato de um advogado na Bélgica, pode apreciar, entre outros fatores, o limite máximo a partir do qual os honorários de advogado imputáveis à parte vencida deixam de ser razoáveis» [30].

71. No Acórdão United Video Properties, o Tribunal de Justiça declarou que o sistema que prevê montantes fixos máximos para o reembolso dos honorários de advogados suscetíveis de se repercutir na parte vencida não se opõe, em princípio, à Diretiva 2004/48, mas mitigou esta declaração afirmando que:

— O requisito de razoabilidade «não pode justificar, para efeitos da aplicação do artigo 14.º da Diretiva 2004/48 num Estado-Membro, uma legislação que impõe montantes fixos *largamente inferiores* aos montantes médios efetivamente aplicados aos serviços prestados por advogados nesse Estado-Membro» [31].

— Uma legislação que prevê essa limitação deve assegurar, «por um lado, que o referido limite reflete a realidade das tarifas praticadas em matéria de serviços de um advogado no domínio da propriedade intelectual, e, por outro, [sob a perspetiva da proporcionalidade] que, pelo menos, *uma parte significativa e adequada das despesas razoáveis* efetivamente suportadas pela parte vencedora do processo seja custeada pela parte vencida» [32].

72. Com base nestes pressupostos jurídicos é possível inferir a resposta à primeira parte da segunda questão prejudicial: em princípio, o lesado tem direito ao reembolso da totalidade ou, pelo menos, de uma parte significativa das despesas com advogado para efeitos da interpelação para cessação da infração, quando a sua intervenção for considerada necessária e o montante pedido for razoável e proporcionado (apreciações que são da competência do órgão jurisdicional de reenvio).

73. Esta resposta não é posta em causa pelo facto de o infrator dos direitos de propriedade intelectual ser uma pessoa singular que atua à margem da sua atividade profissional ou comercial. Esse aspeto parece-me irrelevante, considerado na perspetiva do artigo 14.º da Diretiva 2004/48, que visa a proteção dos direitos do lesado, cuja atividade comercial também sofre uma diminuição nestes casos.

74. A vítima da violação do direito de propriedade intelectual pode sofrer o prejuízo daí decorrente, quer a infração seja cometida por uma pessoa singular que atua à margem da sua atividade profissional ou comercial quer seja cometida no exercício destas atividades.

[30] Conclusões no Processo United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, n.º 76).

[31] Acórdão United Video Properties, n.º 26. O sublinhado é meu.

[32] *Ibidem*, n.º 30. O sublinhado é meu.

75. A intensidade desse prejuízo poderá variar consoante o caso (é lógico supor que, na segunda hipótese, o prejuízo será maior), mas para o compensar na íntegra [33] existe a indemnização do artigo 13.º da Diretiva 2004/48, e não as «custas judiciais» do artigo 14.º

76. Se a regra aplicável, por força do § 97a, n.º 3, da UrhG, às pessoas singulares infratoras que atuam à margem da sua atividade profissional ou comercial não admitisse exceções, seria incompatível com o artigo 14.º da Diretiva 2004/48, interpretado no sentido que acabo de expor. Conduziria, frequentemente, ao reembolso de montantes «largamente inferiores» aos honorários normalmente aplicáveis, o que não respeitaria os critérios do Acórdão United Video Properties [34].

77. Ora, esta regra não é rígida e os tribunais alemães têm à sua disposição a possibilidade de não a aplicar, fixando um montante superior como valor de referência (para lhe aplicar a taxa correspondente), se razões de equidade o justificarem em função das «circunstâncias específicas do caso concreto».

78. Poder-se-ia objetar que, mesmo assim, a norma nacional não é conforme com o artigo 14.º da Diretiva 2004/48: nos termos desta disposição, a parte vencedora é reembolsada das despesas do processo que sejam razoáveis, «exceto se, por uma questão de equidade, tal não for possível», enquanto, como indica o órgão jurisdicional de reenvio, o que o § 97a, n.º 3, da UrhG faz é, precisamente, inverter a regra.

79. Parece-me que esta objeção não é suficiente para afastar a aplicação da norma nacional, se a sua interpretação puder ser efetuada em conformidade com o direito da União, de modo a que, quanto ao seu resultado, acabe por corresponder ao prescrito por este último.

80. O apelo à equidade, presente nas duas disposições (o § 97a, n.º 3, da UrhG e o artigo 14.º da Diretiva 2004/48), permite ao juiz nacional aumentar o valor dos honorários reembolsáveis, se aqueles que resultam da aplicação estrita da norma nacional só permitirem o seu reembolso num montante largamente inferior ao montante razoável e proporcionado.

81. Por conseguinte, partilho da opinião da Comissão quando afirma que «[…] o § 97a da UrhG confere uma margem de manobra suficiente ao juiz nacional para apreciar, em cada caso concreto, se os factos do litígio tornam a aplicação do limite não equitativa» [35].

82. Consequentemente, o tribunal *a quo* deverá proceder a uma dupla verificação, que não pode ser realizada pelo Tribunal de Justiça:

— Em primeiro lugar, terá de verificar se, nestas circunstâncias, a limitação do valor em litígio implica que as despesas com advogado suscetíveis de ser repercutidas no infrator fiquem muito abaixo da tarifa habitual (ou tarifa média) para as interpelações extrajudiciais.

— Em segundo lugar, se for esse o caso, poderá, por razões de equidade, aumentar o montante desses honorários até atingirem um nível razoável e proporcionado.

[33] V., novamente, Acórdão de 18 de outubro de 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, n.º 49), transcrito no n.º 58, *supra*.

[34] Nesse processo, a Koch Media afirma que tem de pagar aos seus advogados a tarifa estritamente calculada em função do valor real em litígio (20 000 euros), embora só vá recuperar a parte correspondente a um valor de 1 000 euros.

[35] N.º 33 das suas observações escritas.

83. No âmbito destas apreciações, nada impede o órgão jurisdicional de reenvio de ponderar a incidência, entre outros, dos fatores que ele próprio refere na segunda parte da segunda questão prejudicial: a «atualidade da obra, a duração da publicação» ou o facto de a infração ter consistido na disponibilização ao público de uma obra protegida «através da possibilidade oferecida a todos os participantes de a descarregarem gratuitamente numa plataforma de intercâmbio de livre acesso sem gestão dos direitos digitais».

V. Conclusão

84. Atendendo ao exposto, proponho que o Tribunal de Justiça responda ao Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de Saarbrücken, Alemanha) nos seguintes termos:

«1) O artigo 14.º da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no sentido de que abrange as despesas (honorários) com advogados, incorridas pelo titular de direitos de propriedade intelectual em razão de uma interpelação extrajudicial dirigida a um infrator para que este cesse a violação desses direitos, como condição prévia à propositura de uma ação judicial com esse mesmo objeto.

2) O artigo 14.º da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que não é incompatível com uma norma nacional que, para o cálculo dos honorários suscetíveis de ser recuperados junto do infrator, devidos pela intervenção de um advogado na interpelação extrajudicial para cessação da infração, limita o valor litígio a 1 000 euros quando a violação1 dos direitos tenha sido cometida por uma pessoa singular que atua à margem da sua atividade profissional ou comercial, desde que a norma nacional autorize o juiz a não respeitar esse limite, por razões de equidade, num caso determinado.

3) Para determinar se os honorários devidos pela intervenção de um advogado, recuperáveis junto do infrator, são razoáveis e proporcionados, o juiz deve ter em conta todos os fatores relevantes. Entre estes podem figurar a atualidade da obra protegida, a duração da publicação ou o facto de a infração ter consistido na disponibilização ao público dessa obra protegida, para ser descarregada gratuitamente numa plataforma de intercâmbio de livre acesso sem gestão dos direitos digitais.»