



Bruselas, 29.11.2017
COM(2017) 708 final

**COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO**

**Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual**

{SWD(2017) 431 final} - {SWD(2017) 432 final}

I. INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad intelectual («DPI») protegen activos intangibles, permitiendo a los creadores, inventores y artistas beneficiarse de sus actividades creativas e innovadoras. Los activos intangibles representan más de la mitad del valor de las empresas, y su importancia es cada vez mayor. En un mundo en el que las empresas de la Unión compiten cada vez más en innovación, creatividad y calidad, la propiedad intelectual («PI») es una herramienta poderosa para mejorar la competitividad de todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas («pymes»).

La Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹ (en adelante, la «Directiva» o «DRDPI»), establece un conjunto mínimo, pero estándar, de medidas, procedimientos y recursos que permiten ejercitar procedimientos civiles efectivos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de la DRDPI es aproximar los sistemas legislativos nacionales para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior².

La evaluación de la Directiva ha demostrado que las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la DRDPI han ayudado eficazmente a proteger mejor los derechos de propiedad intelectual en toda la UE y a abordar mejor las infracciones de los DPI en los tribunales civiles. La Directiva ha llevado a la creación de un marco jurídico común donde se aplicará el mismo conjunto de herramientas en toda la Unión. A este respecto, ha logrado el objetivo de aproximar los sistemas legislativos de los Estados miembros en la aplicación civil de los DPI³.

Sin embargo, las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la Directiva no se ejecutan ni se aplican de manera uniforme entre los Estados miembros. La razón es que dado que la Directiva establece una armonización mínima (el artículo 2 permite explícitamente que la legislación nacional establezca medios más favorables para los titulares de los derechos), no existe una interpretación uniforme de las disposiciones de la Directiva y existen diferencias en los procedimientos de Derecho civil y las tradiciones judiciales nacionales⁴. Por lo tanto, el marco legal de la UE para la aplicación civil de los DPI podría beneficiarse si se aclararan ciertos aspectos de la Directiva que permitan una interpretación y aplicación más coherente y efectiva.

Dicho esto, también está claro que el ámbito de aplicación de la DRDPI, incluso si se aplica correctamente, se limita a regular las medidas, procedimientos y recursos disponibles en los procedimientos civiles para garantizar el respeto de los DPI. Por lo tanto, la DRDPI como tal no puede abordar todos los desafíos notificados por partes interesadas en el curso de la evaluación⁵ de la Directiva, en particular los que se relacionan más generalmente con la protección de los DPI fuera del contexto de un litigio o antes de este. Por ejemplo, algunas partes interesadas desearían una aclaración o una revisión de las normas sobre limitación de la responsabilidad de los proveedores de servicios

¹ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, DO L 157 de 30.4.2004, pp. 45-86.

² Considerando 10 de la DRDPI.

³ Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (DTSC) - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual SWD(2017) 431.

⁴ En particular, de acuerdo con la consulta más reciente sobre la Directiva (los resultados están disponibles en <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661>), mientras que la mayoría de los encuestados consideró que las normas existentes han ayudado eficazmente a proteger la propiedad intelectual y evitar las infracciones de la propiedad intelectual, muchos titulares de derechos e intermediarios en particular consideran que las medidas, procedimientos y recursos previstos por la Directiva no se aplican de manera homogénea en todos los Estados miembros.

⁵ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE; anexo II - Resumen del informe.

intermediarios, lo que se aborda principalmente en la Directiva sobre el comercio electrónico⁶. La Comisión ha tenido en cuenta las opiniones recibidas de las partes interesadas sobre esta cuestión, y aunque se ha comprometido a mantener el presente régimen de responsabilidad⁷, también ha proporcionado, en una iniciativa reciente, mayor claridad sobre la responsabilidad de los intermediarios a la hora de detectar y eliminar contenido ilegal en línea (incluido el contenido que infringe los DPI)⁸.

En este contexto, y en particular a partir de los comentarios de las partes interesadas durante la evaluación de la DRDPI, la Comisión ha decidido emitir las presentes directrices para aclarar sus puntos de vista sobre las disposiciones de la Directiva en las que ha habido diferentes interpretaciones⁹.

Esta Comunicación de orientación forma parte de un paquete integral de PI. Los desafíos para garantizar el respeto de los DPI que no están relacionados con la interpretación y la aplicación de esas disposiciones y las posibles soluciones para abordar dichos desafíos se presentan en la Comunicación de la Comisión *Un sistema equilibrado de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales*, que también forma parte de ese paquete¹⁰.

El enfoque de estas directrices se basa en las siguientes disposiciones de la DRDPI:

- ámbito de aplicación (artículos 1 y 2)
- obligación general (artículo 3)
- legitimación para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos (artículo 4)
- presunción de derecho de autor (artículo 5)
- reglas sobre la obtención y la protección de pruebas (artículos 6 y 7)
- derecho de información (artículo 8)
- mandamientos judiciales (artículos 9 y 11)
- medidas correctoras (artículo 10)
- cálculo de daños y perjuicios (artículo 13) y
- costas procesales (artículo 14)

El objetivo de este documento de orientación es facilitar la interpretación y la aplicación de la Directiva por parte de las autoridades judiciales competentes y otras partes involucradas en la garantía de respeto de los DPI en procedimientos ante esas autoridades. Más concretamente, estas directrices tienen como objetivo:

- fortalecer la eficiencia y la efectividad del procedimiento civil para garantizar el respeto de los DPI (sección II);
- velar por un enfoque equilibrado al garantizar el respeto de los DPI y prevenir el abuso de las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la Directiva (sección III);
- garantizar el respeto efectivo de los DPI, incluso en un contexto digital (sección IV), y
- garantizar la dimensión del mercado único de la garantía de respeto de los DPI (sección V).

Si bien las directrices tienen en cuenta el hecho de que las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la Directiva están disponibles para todos los usuarios de los sistemas de garantía de respeto de los DPI, presta especial atención a los medios que sean especialmente importantes para las pymes. Por ejemplo, analiza las reglas para calcular los daños y perjuicios y adjudicar las costas procesales y los medios para evitar el abuso.

⁶ Artículos 12-15 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.

⁷ Comunicación de la Comisión *Las plataformas en línea y el mercado único digital. Retos y oportunidades para Europa*, COM(2016) 288.

⁸ Comunicación de la Comisión *Lucha contra el contenido ilícito en línea. Hacia una mayor responsabilidad de las plataformas en línea* COM(2017) 555.

⁹ Como se identificó en el DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE.

¹⁰ COM(2017) 707.

Las opiniones presentadas en las directrices se basan en las decisiones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») desde la adopción de la Directiva, y en las conclusiones de la evaluación de la DRDPI, incluidas las consultas públicas, así como las mejores prácticas identificadas a nivel nacional. Por lo tanto, estas directrices combinan una interpretación jurídica autorizada con los puntos de vista de la Comisión y podrían servir de inspiración para quienes las usan.

El presente documento no es jurídicamente vinculante, y la orientación proporcionada no afecta a la jurisprudencia del TJUE. Las directrices deberían facilitar la interpretación y la aplicación de la DRDPI, y de este modo, también informar y contribuir a la política de garantía de cumplimiento de la Comisión en virtud del artículo 258 del TFUE.

II. HACER QUE EL MARCO CIVIL DE GARANTÍA DE RESPETO DE LOS DPI SEA MÁS EFICIENTE Y EFICAZ

1. Garantizar la indemnización adecuada por el perjuicio sufrido

La cuantía imprevisible de la indemnización y la escasa probabilidad de obtener una indemnización adecuada por los daños sufridos fueron algunas de las principales razones aducidas para explicar por qué los titulares de los derechos no buscan una reparación civil en casos de infracción de los DPI¹¹. Este aspecto es de particular importancia para las pymes¹².

La práctica muestra que la evaluación de los daños y perjuicios por infracción de los DPI puede ser complicada. Como resultado, los titulares de derechos, la judicatura, los profesionales del Derecho y los ciudadanos han pedido mayor claridad jurídica sobre el cálculo de los daños, así como una asignación más justa.

Cálculo de daños

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros deberán garantizar que las autoridades judiciales competentes ordenen al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros tendrán la posibilidad de permitir a las autoridades judiciales que ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos (artículo 13, apartado 2).

De conformidad con el artículo 13, apartado 1, los daños y perjuicios deberían ser adecuados al perjuicio real sufrido como resultado de la infracción. El objetivo es compensar ese perjuicio por completo¹³.

La Directiva establece dos posibilidades para determinar los daños y perjuicios. Su cuantía puede ser determinada por las autoridades judiciales:

- teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores

¹¹ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico para garantizar el respeto de los DPI, pp. 26-28.

¹² *Ibidem*, p. 10. Las razones principales de las pymes para no litigar fueron las costas judiciales, la falta de recursos y la falta de previsibilidad en cuanto al resultado.

¹³ Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, [C-99/15](#), *Christian Liffers contra Producciones Mandarin SL y Mediaset España Comunicación SA*, anteriormente *Gestevisión Telecinco SA*, EU: C:2016:173, apdo. 25.

económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho [artículo 13, apartado 1, letra a)], o, como alternativa,

- determinando, cuando proceda, una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión («canon/derecho hipotético») [artículo 13, apartado 1, letra b)].

El objetivo de esta disposición no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación¹⁴.

La redacción del artículo 13, apartado 1, de la DRDPI indica que los Estados miembros deben garantizar que ambos métodos de determinación de la indemnización establecidos en esta disposición se reflejen en su legislación nacional. Contrariamente, por ejemplo, al artículo 13, apartado 2, no se trata de dos opciones para los Estados miembros; más bien, corresponde al solicitante y finalmente a la autoridad judicial competente decidir cuál de estos dos métodos alternativos se aplicará para establecer la indemnización en un caso dado.

Cuando ante un caso determinado se deba elegir entre uno de los dos métodos, la redacción del artículo 13, apartado 1, indica que «cuando proceda» se podrá aplicar el método de tanto alzado al que se hace referencia en la letra b) de esa disposición. El considerando 26 de la DRDPI ofrece un ejemplo al respecto, es decir, situaciones en las que sería difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido. Se ha notificado¹⁵ que, en algunos casos, en virtud de la normativa nacional aplicable, los solicitantes solo pueden solicitar el cálculo de los daños y perjuicios de conformidad con dicho método si el uso del método mencionado en la letra a) es imposible. Tal interpretación, en opinión de la Comisión, no está en consonancia con la Directiva, ya que el considerando 26 solo lo menciona como ejemplo y, además, se refiere al uso del otro método como difícil y no como imposible. En cambio, a la luz del considerando 17, los requisitos generales del artículo 3, incluida la efectividad y la proporcionalidad, así como el objetivo de permitir una compensación basada en un criterio objetivo, debe determinarse en función de las circunstancias de cada caso individual si procede aplicar el método de tanto alzado.

En opinión de la Comisión, la posibilidad de fijar daños y perjuicios sobre la base de una cantidad a tanto alzado de conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra b), es una alternativa al método establecido en el artículo 13, apartado 1, letra a), que exige la identificación y cuantificación de todos los aspectos apropiados, y ambos métodos deberían estar, en principio, a disposición de las autoridades judiciales competentes. Esas autoridades deberían poder otorgar una indemnización por daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado con arreglo a la letra b) cuando lo consideren procedente a la luz de las circunstancias del caso específico que tienen ante sí, en particular cuando sea difícil determinar los daños y perjuicios sobre la base del método del punto a).

Daños morales

Se ha notificado una dificultad para calcular los daños y perjuicios cuando existe la posibilidad de obtener una indemnización por el perjuicio moral sufrido¹⁶. Entre los ejemplos en que se han reclamado daños morales se incluyen los casos en los que ha habido daño a la reputación del titular del derecho, angustia emocional, sufrimiento causado por una infracción, etc.¹⁷.

El artículo 13, apartado 1, letra a), de la DRDPI es claro a este respecto, ya que menciona expresamente que existen elementos diferentes a los factores económicos, como el daño moral causado al titular de los derechos por la infracción, que pueden ser uno de los «aspectos pertinentes»

¹⁴ Considerando 26 de la DRDPI.

¹⁵ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE, anexo II - Resumen del informe.

¹⁶ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE, p. 17 y anexo III.

¹⁷ Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual *Damages in Intellectual Property Rights* («Daños y perjuicios en los derechos de propiedad intelectual»), p. 4.

que deben tenerse en cuenta al establecer los daños y perjuicios de acuerdo con el método previsto en esta disposición.

En cambio, el artículo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI no menciona expresamente la posibilidad de una indemnización por daño moral al establecer los daños y perjuicios de acuerdo con el método de la cantidad a tanto alzado. Sin embargo, el TJUE ha indicado¹⁸ que dicha disposición no excluye la concesión de dicha indemnización y que, de hecho, se requiere tener en cuenta el perjuicio moral sufrido al establecer una cantidad a tanto alzado para alcanzar el objetivo de proporcionar una indemnización completa del perjuicio real sufrido.

Una parte perjudicada por una infracción de DPI que presente una reclamación por daños y perjuicios para compensar el perjuicio sufrido, establecido de conformidad con el método de la cantidad a tanto alzado del artículo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI, puede reclamar y, si su reclamación está fundamentada, recibir no solo una indemnización por daños materiales sino también por el daño moral causado por esa infracción.

Establecer daños y perjuicios como cantidad a tanto alzado

En la evaluación de la DRDPI, se notificaron las dificultades para establecer los daños y perjuicios sobre la base del método mencionado en el artículo 13, apartado 1, letra b)¹⁹. En particular, se alegó que la concesión de una indemnización por daños y perjuicios correspondiente solo al importe único del hipotético canon o derecho no es suficiente para indemnizar por el perjuicio real sufrido y no proporciona un efecto disuasivo adecuado. En ese contexto, se debatió si la Directiva permite la posibilidad de conceder una indemnización consistentes en un valor múltiple del hipotético canon o derecho.

En un caso reciente²⁰, el TJUE indicó que un titular de los derechos patrimoniales de autor que se hayan visto vulnerados puede exigir al infractor la reparación del perjuicio causado mediante el pago de una cantidad equivalente al doble del hipotético canon o derecho, cuando la legislación nacional aplicable prevea dicha posibilidad. El TJUE explicó además que, cuando se ha infringido un DPI, el mero pago de un hipotético canon o derecho no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido. Esto es porque, señaló el TJUE, el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones, ni la indemnización de un posible daño moral, ni tampoco el pago de intereses por las cantidades adeudadas²¹. En ese caso, se observa también que el uso del método de cálculo de la cantidad a tanto alzado supone esencialmente que los daños y perjuicios así establecidos pueden no ser precisamente proporcionales al perjuicio realmente sufrido y que el requisito de causalidad no debe interpretarse y aplicarse de una manera excesivamente estricta a este respecto²².

Sobre la base de esta jurisprudencia, la Comisión concluye que los daños y perjuicios establecidos utilizando el método de la cantidad a tanto alzado no deben limitarse a una sola vez el importe de un hipotético canon o derecho y deben poder constituir, según los casos, una cantidad mayor. También parece que las autoridades judiciales competentes tienen un margen de discreción al establecer los daños y perjuicios aplicando este método. Por consiguiente, puede considerarse que el método descrito en el artículo 13, apartado 1, letra b), se asemeja a un empoderamiento de esas autoridades para calcular la cuantía de los daños sufridos sobre la base de los elementos disponibles²³.

¹⁸ [C-99/15 Liffers](#), apdos. 15-27.

¹⁹ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE, anexo III.

²⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, [C-367/15](#), *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contra Oławie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36.

²¹ [C-367/15 OTK](#), apdo. 30. Véase también [C-99/15 Liffers](#), apdo. 18.

²² [C-367/15 OTK](#), apdos. 26 y 32.

²³ Una facultad similar, aunque solo aplicable en circunstancias específicas, ha sido incluida en el artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por

El artículo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI no se opone a la legislación nacional según la cual el titular de un DPI infringido puede reclamar al infractor el pago de una suma correspondiente al doble del canon/derecho hipotético. Si bien el artículo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI no requiere necesariamente dicha duplicación del canon/derecho hipotético, la legislación nacional que implementa esta disposición debería permitir al titular de los derechos exigir que los daños y perjuicios fijados a tanto alzado se calculen no solo tomando como base la cantidad única de ese hipotético canon/derecho, sino también a partir de otros aspectos apropiados. Esto puede incluir una compensación por cualquier coste relacionado con la investigación e identificación de posibles actos de infracción y la indemnización por posibles daños morales o intereses sobre las sumas adeudadas.

2. Proporcionar reglas claras y efectivas sobre el reembolso de costas procesales

Los resultados de la consulta pública²⁴ muestran que los principales motivos por los que los titulares de derechos no solicitan una reparación civil por supuesta infracción de los DPI son los honorarios de los abogados y otros gastos relacionados con los litigios, pero también la aparente improbabilidad de que obtendrán una indemnización apropiada de las costas procesales y demás gastos. La evaluación de la DRDPI indicó²⁵ que las reglas sobre el reembolso de las costas procesales difieren de un sitio a otro de la UE, y que en algunas situaciones son insuficientes para cubrir los costos totales contraídos por la parte vencedora.

De acuerdo con el artículo 14 de la Directiva, las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y los demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora, correrán, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad. El principio de reembolso de costas procesales expresado en el artículo 14 se aplica a todos los tipos de procedimientos judiciales cubiertos por la Directiva, es decir, los procedimientos sobre la infracción de DPI. Tal como ha aclarado el TJUE, esto también incluye, por ejemplo, procedimientos para compensar el perjuicio causado a partes ilegalmente sometidas a determinadas medidas coercitivas de conformidad con el artículo 7, apartado 4, y el artículo 9, apartado 7, de la Directiva²⁶, así como un procedimiento de exequátur para reconocer y ejecutar una sentencia que busca hacer respetar un DPI²⁷. Los procedimientos de invalidación no están cubiertos²⁸.

Si bien este principio general proporciona a las autoridades judiciales nacionales la base para reembolsar las costas, estas autoridades, al calcular la cantidad real que debe concederse, estarán normalmente vinculadas por regímenes nacionales más detallados sobre este tema. Algunos de estos regímenes nacionales no son específicos de la propiedad intelectual, se basan en un plan de tasa fija (topes) o hacen referencia a la normativa nacional que regula las costas mínimas para una defensa legal o abogados especializados en patentes. Como resultado, los regímenes de los Estados miembros varían considerablemente a la hora de calcular y reembolsar las costas procesales y en los procedimientos que rigen esta cuestión²⁹.

Régimen de tanto alzado

infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, DO L 349 de 5.12.2014, pp. 1-19.

²⁴ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico de garantía del respeto de los DPI, pp. 28-30.

²⁵ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE; p. 20 y anexo III.

²⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2015, [C-681/13](#), *Diageo Brands BV contra Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471.

²⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV contra Bayer CropScience AG*. EU:C:2011:668.

²⁸ [C-180/11](#), *Bericap*, apdos. 77-82.

²⁹ *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive* («Estudio de apoyo para la evaluación *ex post* y el análisis de impacto *ex ante* de la Directiva sobre el respeto de los DPI»), Technopolis Group en un consorcio con EY y Schalast Rechtsanwälte, 2017, pp. 69-70.

En ese contexto, se cuestionó si los sistemas nacionales basados en un régimen de tanto alzado, que indican un importe máximo de las costas que pueden reembolsarse, están en consonancia con el artículo 14 de la DRDPI.

El TJUE aclaró³⁰ que la legislación que establecía un reembolso a tanto alzado de los honorarios de un abogado podría, en principio, estar justificada siempre que dicha legislación tenga por objeto garantizar que las costas que deben reembolsarse sean razonables. Esta debería tener en cuenta factores tales como el objeto del procedimiento, la suma en cuestión o el trabajo que se llevará a cabo para representar al cliente implicado. Este puede ser el caso si dicha legislación está destinada a excluir el reembolso de gastos excesivos. Estos son gastos debidos a honorarios inusualmente altos acordados entre la parte vencedora y su abogado o debidos a que no se consideró necesario que un abogado prestara sus servicios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual en cuestión.

El TJUE también sostuvo que³¹ el requisito de aplicación del artículo 14 de la DRDPI, por el que la parte perdedora se hace cargo de las costas procesales «razonables», no puede justificar una normativa nacional que aplique esta disposición imponiendo tarifas a tanto alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro. Dicha legislación sería incompatible con el artículo 3, apartado 2, de la DRDPI que establece que las medidas, procedimientos y recursos previstos deben ser disuasorios.

Además, el artículo 14 de la DRDPI establece que las costas procesales de las que se hará cargo la parte perdedora deben ser «proporcionadas». A este respecto, el TJUE determinó que, si bien el requisito de proporcionalidad no implica que la parte perdedora deba necesariamente reembolsar la totalidad de los gastos incurridos por la otra parte, sí significa que la parte vencedora debería tener derecho al reembolso de, al menos, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en los que realmente haya incurrido dicha parte. Por lo tanto, la legislación nacional que establece un límite absoluto para los gastos de asistencia legal debe garantizar, por una parte, que ese límite refleje la realidad de las tarifas cobradas por los servicios de un abogado en el campo de la propiedad intelectual. Pero dicha legislación también debe garantizar que, como mínimo, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en los que haya incurrido la parte vencedora recaiga en la parte perdedora³².

El artículo 14 de la DRDPI no se opone a que la legislación nacional prevea un régimen de reembolso a tanto alzado de los gastos de asistencia legal, siempre que dichas cuantías a tanto alzado garanticen que los gastos a cargo de la parte perdedora sean razonables, teniendo en cuenta las características específicas del caso. Sin embargo, el artículo 14 se opone a que una legislación nacional establezca cuantías a tanto alzado que sean demasiado bajas para garantizar que, como mínimo, una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en los que haya incurrido la parte vencedora recaiga en la parte perdedora.

Tipos de gastos que deben reembolsarse

Otras diferencias entre los Estados miembros y su legislación nacional tienen que ver con los tipos de gastos recogidos por las disposiciones de la legislación nacional que aplica el artículo 14 de la DRDPI. En la práctica, aunque las tasas de los tribunales para instruir procedimientos y demás gastos procesales están a menudo cubiertos por completo, los gastos de los expertos externos así como los honorarios de los abogados y de otros profesionales jurídicos, están, al menos en algunos casos, parcialmente cubiertos³³.

³⁰ [C-57/15, UVP](#), apdo. 25.

³¹ [C-57/15, UVP](#), apdos. 26-27.

³² [C-57/15, UVP](#), apdos. 29-30.

³³ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico de respeto de los DPI, p. 28.

En virtud del artículo 14, el infractor debe por lo general asumir todas las consecuencias financieras de su conducta³⁴; por otro lado, la parte vencedora tiene derecho al reembolso de al menos una parte significativa y apropiada de las costas procesales razonables en las que realmente incurrió³⁵.

Más específicamente, mientras que el artículo 14 de la DRDPI hace referencia a «*costas procesales y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora*», la Directiva no define con precisión qué suponen estos conceptos. El TJUE ha sostenido que el concepto de «costas procesales» incluye, entre otros, los honorarios de los representantes legales³⁶. También sostuvo que el concepto de «demás gastos» incluye, en principio, los gastos incurridos por los servicios de un asesor técnico³⁷. Sin embargo, el TJUE también indicó que este último concepto debe interpretarse de manera estricta y que, por consiguiente, se consideran como «demás gastos», en el sentido del artículo 14, solo aquellos gastos que estén directa y estrechamente relacionados con los procedimientos judiciales en cuestión³⁸.

En este contexto, el TJUE determinó que no parece que presenten tal relación directa y estrecha los gastos de identificación e investigación en que se haya incurrido en el marco de actividades destinadas en particular a una observación general del mercado efectuada por un asesor técnico y a la detección por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. Por otro lado, sostuvo que los servicios de un asesor técnico, independientemente de la naturaleza de dichos servicios, son esenciales para poder ejercitar una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de ese derecho, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor técnico formarán parte de los «demás gastos». De conformidad con el artículo 14 de la DRDPI, son «demás gastos» que deben ser asumidos por la parte perdedora³⁹.

El TJUE también ha aclarado⁴⁰ que el artículo 14 de la DRDPI se opone a normas nacionales que tan solo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual.

Por último, es importante indicar aquí que lo anterior no significa necesariamente que los gastos que no estén comprendidos en el artículo 14 no puedan ser compensados. Significa más bien que, cuando proceda, las reclamaciones de compensación de tales gastos, por ejemplo los gastos de identificación e investigación⁴¹, se presentarán por medio de una acción por daños y perjuicios en virtud del artículo 13, en lugar del 14.

El artículo 14 de la DRDPI se aplica a las costas procesales, que comprenden los honorarios de representantes legales así como otros gastos directa y estrechamente relacionados con los procedimientos judiciales en cuestión. Estos últimos incluyen los gastos de los servicios de un asesor técnico, cuando dichos servicios son esenciales para ejercitar adecuadamente una acción judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de un derecho.

3. Prestar atención a las infracciones a escala comercial

³⁴ [C-406/09](#), *Realchemie*, apdo. 49.

³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de julio de 2016, [C-57/15](#), *United Video Properties Inc. contra Telenet NV* (UVP), EU:C:2016:611, apdo. 29.

³⁶ [C-57/15](#), *UVP*, apdo. 22.

³⁷ [C-57/15](#), *UVP*, apdo. 34.

³⁸ [C-57/15](#), *UVP*, apdo. 36.

³⁹ [C-57/15](#), *UVP*, apdos. 39-40.

⁴⁰ [C-57/15](#), *UVP*, apdo. 40.

⁴¹ Considerando 26 de la DRDPI.

Algunos de los medios establecidos en la DRDPI deben aplicarse únicamente a las infracciones de los DPI cometidas a escala comercial (artículo 6, apartado 2, y artículo 9, apartado 2) o afectar a personas distintas de los infractores [artículo 8, apartado 1, letras a), b) y c)] que hayan sido halladas en posesión de mercancías litigiosas o utilizando servicios litigiosos a escala comercial, o prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras⁴².

En el contexto del marco jurídico para garantizar el respeto de los DPI, este concepto de «escala comercial» requiere la aplicación de ciertas medidas de mayor alcance o intrusivas, en casos de infracciones de gravedad particular, que garanticen de este modo que las infracciones más perjudiciales se aborden de manera efectiva y que aseguren, al mismo tiempo, la proporcionalidad y un enfoque equilibrado. Sin embargo, parece que este concepto se entiende y se aplica de manera diferente en los distintos Estados miembros.

El concepto de escala comercial no se ha definido en la Directiva. La Directiva tampoco hace ninguna referencia expresa a las leyes de los Estados miembros a los efectos de determinar su significado. Según jurisprudencia reiterada, a la luz de la necesidad de una aplicación uniforme de la legislación de la UE y del principio de igualdad, este concepto debe tener en dichos casos una interpretación autónoma y uniforme en toda la UE⁴³.

Además, el considerando 14 de la DRDPI proporciona algunas aclaraciones, al afirmar que se trata de actos «llevados a cabo a escala comercial para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los consumidores finales de buena fe».

Además, el concepto de escala comercial, en el sentido del artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se analizó detalladamente en un informe⁴⁴ de un grupo especial de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio («OMC»). El grupo especial que examinó esta cuestión ha tenido en cuenta el significado corriente de los términos «escala» y «comercial» y ha llegado a la conclusión de que el concepto debe ser entendido en relación tanto a elementos cualitativos como cuantitativos, y que hace referencia a la magnitud o extensión de actividad comercial típica o habitual con respecto a un producto determinado en un mercado determinado⁴⁵. Aunque en el Acuerdo sobre los ADPIC este concepto se utiliza en un contexto algo diferente al de la DRDPI⁴⁶ y que en el ordenamiento jurídico de la UE estos informes de grupos especiales no son vinculantes en sí mismos en lo que respecta a la interpretación de un acto de Derecho derivado de la UE como la DRDPI, la Comisión considera este informe, no obstante, un punto de referencia útil⁴⁷.

De lo anterior se desprende que, en opinión de la Comisión, el concepto de escala comercial, tal como se utiliza en diversas disposiciones de la DRDPI, no debería entenderse en términos puramente cuantitativos; sino que también deben tenerse en cuenta ciertos elementos cualitativos,

⁴² Como se indica en el considerando 14 de la DRDPI: «Ello no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen esas medidas también a otros actos».

⁴³ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014, [C-201/13](#), *Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y otros*, EU:C:2014:2132, apdo. 14.

⁴⁴ Informe del grupo especial de la OMC, de 26 de enero de 2009, [WT/DS362/R](#), pp. 75 – 98 (en inglés).

⁴⁵ [WT/DS362/R](#), apdos. VII, 601-603 y VII.635-636.

⁴⁶ Es decir, en relación con ciertas medidas de Derecho penal, mientras que en la DRDPI el concepto se utiliza en relación con ciertos medios de Derecho civil.

⁴⁷ A este respecto, cabe señalar, en primer lugar, que la UE también es parte en el Acuerdo sobre los ADPIC (véase el considerando 4 de la DRDPI), lo que significa que sus disposiciones forman parte integrante del ordenamiento jurídico de la UE (véase, por ejemplo, C-180/11, *Bericap*, apdo. 67) y, en segundo lugar, que también en virtud de la jurisprudencia del TJUE el significado corriente de los términos indefinidos utilizados en actos de Derecho derivado de la UE, como la DRDPI, es un elemento importante a la hora de interpretar dichos términos (véase, por ejemplo, C-201/13, *Deckmyn*, apdo. 19).

como por ejemplo si la actividad en cuestión se lleva a cabo normalmente para obtener una ventaja económica o comercial.

El concepto de «escala comercial» previsto en el artículo 6, apartado 2, en el artículo 8, apartado 1, y en el artículo 9, apartado 2, de la DRDPI debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta elementos cualitativos, como la ventaja económica o comercial que se busque por las infracciones en cuestión, así como elementos cuantitativos, como el número y el alcance de las infracciones, que son pertinentes en el presente caso.

III. VELAR POR UN ENFOQUE EQUILIBRADO AL GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DPI Y PREVENIR EL ABUSO

1. Obligación general y derechos fundamentales

La obligación general en la Directiva es proporcionar medidas, procedimientos y recursos necesarios para hacer respetar los DPI. Estos serán «justos y equitativos» y no serán «inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios»; también deben ser efectivos, proporcionados y disuasorios, de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso (artículo 3, apartados 1 y 2). Además, dichas medidas, procedimientos y recursos deben determinarse en cada caso de tal modo que se puedan tener en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción⁴⁸. Como resultado, para garantizar el uso equilibrado del sistema civil de garantía de respeto de los DPI, las autoridades judiciales competentes deberían, por lo general, llevar a cabo una evaluación caso por caso al considerar la concesión de las medidas, procedimientos y recursos previstos por la DRDPI.

La DRDPI respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»); en particular, tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de conformidad con el apartado 2 del artículo 17 de dicha Carta⁴⁹. En consecuencia, las normas establecidas en la Directiva deben interpretarse y aplicarse de tal manera que no solo se salvaguarde este derecho fundamental específico, sino que también se tengan en cuenta y respeten plenamente otros derechos fundamentales pertinentes. Estos últimos podrán incluir, según sea el caso, los derechos a la protección judicial efectiva y a la protección de la privacidad y los datos personales, así como las libertades de expresión y de empresa⁵⁰. Una serie de sentencias del TJUE emitidas después de la adopción de la Directiva abordan esta cuestión.

En particular, en la sentencia *Promusicae*⁵¹ el TJUE abordó la cuestión del equilibrio de diferentes derechos fundamentales cuando interpretó las disposiciones de la Directiva sobre el comercio electrónico, la Directiva sobre la sociedad de la información⁵², la DRDPI y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas⁵³, a la luz de la Carta. El TJUE explicó que, al

⁴⁸ Considerando 17 de la DRDPI.

⁴⁹ Considerando 32 de la DRDPI.

⁵⁰ Véanse, respectivamente, los artículos 47, 7, 8, 11 y 16 de la Carta.

⁵¹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, apdo. 68.

⁵² Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19.

⁵³ Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, DO L 201 de 31.7.2002, pp. 37-47 (que complementa la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24

interpretar estas directivas, las autoridades nacionales y los tribunales interesados deben garantizar un justo equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales implicados, así como que no haya conflicto con los demás principios generales del Derecho de la UE, como el principio de proporcionalidad. En este caso particular, el TJUE concluyó que los Estados miembros no están obligados a establecer una obligación de comunicar datos personales para garantizar la protección efectiva del derecho de autor en los procedimientos civiles. Sin embargo, el TJUE también concluyó que, al transponer las directivas mencionadas, deberían interpretarse de forma que se establezca un equilibrio justo entre el derecho fundamental que garantiza la protección de los datos personales y de la vida privada y los derechos fundamentales de propiedad y una tutela judicial efectiva.

Este enfoque se reflejó además en las decisiones posteriores del TJUE⁵⁴, que proporcionan mayor orientación sobre cómo lograr un equilibrio justo entre diferentes derechos fundamentales en conflicto, entre otros, cuando se decide sobre solicitudes relacionadas con el derecho de información y la emisión de mandamientos judiciales⁵⁵.

Aunque estas decisiones se emitieron en el contexto específico de litigios relacionados con infracciones de derechos de autor, el análisis del TJUE aborda en general el equilibrio entre los derechos fundamentales en cuestión. Por lo tanto, la Comisión cree que el requisito de garantizar un equilibrio justo entre tales derechos, a la luz del principio general de proporcionalidad, se aplica no solo en casos de infracción de derechos de autor, sino en todos los casos referentes a DPI comprendidos en el ámbito de aplicación de la DRDPI.

En todos los casos en que se interpreten y apliquen las disposiciones de la DRDPI, así como cuando estén en juego varios derechos fundamentales en conflicto protegidos en el ordenamiento jurídico de la UE, debe garantizarse un justo equilibrio entre ellos, a la luz del principio de proporcionalidad.

2. Lograr un equilibrio justo entre los derechos fundamentales aplicables en el caso del derecho de información

Lograr un equilibrio justo entre los diferentes derechos fundamentales es particularmente importante cuando se aplica el derecho de información establecido en el artículo 8 de la DRDPI. El artículo 8 obliga a los Estados miembros a permitir que las autoridades judiciales competentes ordenen que el infractor u otras personas determinadas proporcionen información precisa sobre el origen de las mercancías o servicios infractores, los canales de distribución y la identidad de terceros implicados en la infracción⁵⁶.

En el caso de las peticiones de información presentadas en virtud del artículo 8, pueden existir situaciones en las que varios derechos fundamentales deben equilibrarse entre sí. Este podría ser el caso, en particular, de los derechos fundamentales a la protección de la propiedad (incluida la propiedad intelectual) y a la tutela judicial efectiva, por una parte, y los derechos fundamentales a la protección de la privacidad y los datos personales, así como la libertad de empresa, por otra parte.

Cualquier orden de las autoridades judiciales competentes para proporcionar información producida con arreglo al artículo 8, debe hacer referencia únicamente a la información que

de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50).

⁵⁴ P. ej., Auto del TJUE (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009, [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contra Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107; sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de abril de 2012, [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB y otros contra Perfect Communication Sweden AB* EU:C:2012:219; sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2015, [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485.

⁵⁵ Véase un análisis más detallado del artículo 8 sobre el derecho de información (capítulo III) y los artículos 9 y 11 sobre los mandamientos judiciales (capítulo IV) de la DRDPI.

⁵⁶ Véase el considerando 21 de la DRDPI.

realmente se necesita para identificar la fuente y el alcance de la infracción. En opinión de la Comisión, esto resulta del requisito de una petición justificada y proporcionada establecida en el artículo 8, apartado 1, y las obligaciones generales establecidas en el artículo 3 (en particular los requisitos de que cualquier medida que se tome sea justa y equitativa, no sea inútilmente compleja o gravosa, y ofrezca salvaguardias contra su abuso).

El TJUE ha aclarado⁵⁷ que la legislación de la UE, en particular el artículo 8, apartado 3, de la DRDPI, leído en relación con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, no impide a los Estados miembros imponer una obligación de revelar a terceros privados determinados datos personales relativos al tráfico de internet para permitir que dichos terceros ejerciten acciones civiles entablen procedimientos civiles por infracciones de derechos de autor. Sin embargo, también se constató que las disposiciones del Derecho de la UE en relación con ese caso tampoco requieren que los Estados miembros impongan tal obligación.

El TJUE también ha indicado que esas normas no se oponen a la aplicación de legislación nacional basada en el artículo 8 de la DRDPI, la cual, para identificar a un abonado de internet o un usuario de internet, permite a un proveedor de servicios de internet, en el marco de un procedimiento civil, facilitar a un titular de derechos de autor o su representante información sobre el abonado a quien el proveedor de servicios de internet proporcionó una dirección IP que presuntamente se utilizó en una infracción. No obstante, dicha legislación nacional debe permitir al órgano jurisdiccional nacional que conozca de una acción ponderar los intereses contrapuestos, en función de las circunstancias de cada caso y con la debida observancia de las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad⁵⁸.

En otro caso, el TJUE aclaró que el artículo 8, apartado 3, letra e), de la DRDPI se opone a disposiciones de la legislación nacional que permitan, de forma ilimitada e incondicional, a una institución bancaria ampararse en el secreto bancario para negarse a proporcionar, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra c), de la DRDPI, información sobre el nombre y la dirección del titular de una cuenta⁵⁹. Dicha autorización ilimitada e incondicional para acogerse al secreto bancario puede originar una vulneración sustancial del ejercicio efectivo del derecho fundamental a la propiedad intelectual, en aras del derecho de las personas contempladas en el artículo 8, apartado 1, de la DRDPI a la protección de los datos de carácter personal que les conciernan⁶⁰.

De conformidad con el artículo 8 de la DRDPI, las autoridades judiciales competentes pueden exigir a un infractor u otras personas determinadas que faciliten información sobre el origen y las redes de distribución de los productos o servicios que infringen un DPI. Esta información puede incluir datos personales, cuando dicha divulgación se produzca de conformidad con la legislación aplicable sobre la protección de datos personales y siempre que existan salvaguardas para garantizar un equilibrio justo entre los diversos derechos fundamentales en cuestión.

3. Presentación de pruebas especificadas bajo control de la parte contraria

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la DRDPI, las autoridades judiciales competentes pueden ordenar que se presenten pruebas que estén bajo el control de una parte contraria, cuando el solicitante haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y, al fundamentar tales alegaciones, haya especificado la prueba.

Durante la evaluación se ha observado que en algunos Estados miembros el proceso de especificación de las pruebas que se encuentran bajo el control de la parte contraria puede ser muy gravoso para el solicitante y, por lo tanto, en la práctica limita significativamente la

⁵⁷ [C-275/06, Promusicae](#), apdos. 58-59. Véase también la anterior sección 1.

⁵⁸ [C-461/10, Bonnier](#), apdos. 51-61.

⁵⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2015, [C-580/13, Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg](#), apdo. 43.

⁶⁰ [C-580/13, Coty Germany](#), apdo. 40.

posibilidad de obtener dicha prueba. Se notificó que en algunos casos se pide a los solicitantes que especifiquen la naturaleza exacta, la ubicación, los números de referencia o el contenido de los documentos requeridos, incluso si dicha información es obviamente difícil, si no imposible, de obtener para una persona externa que no haya visto necesariamente los documentos solicitados⁶¹.

Aunque es indudable que es necesario cierto grado de especificación, la exigencia de un nivel excesivo de detalle pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de divulgación previstas en el artículo 6, apartado 1, y plantea dudas sobre la proporcionalidad de los requisitos establecidos a nivel nacional. También plantea la cuestión de la naturaleza «justa y equitativa» de tales requisitos y podría hacer que sea demasiado complicado utilizar las medidas de la Directiva. Así, los requisitos nacionales detallados de este tipo podrían ser contrarios al artículo 6, apartado 1, leído en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Directiva.

La Directiva sobre daños y perjuicios en asuntos de competencia⁶² es más detallada a este respecto. El artículo 5, apartado 2, de la Directiva, sobre la exhibición de pruebas obliga a los Estados miembros a velar por que los tribunales nacionales puedan ordenar la exhibición de piezas de prueba específicos o categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada.

La Comisión cree que puede haber motivos para adoptar un enfoque similar al interpretar y aplicar el artículo 6, apartado 1, de la DRDPI. Si bien el solicitante debe especificar la información que está solicitando en la medida de lo posible, la obligación de hacerlo debe interpretarse dentro de los límites razonables, a la luz de las características específicas del caso en cuestión. Esto significa que, en opinión de la Comisión, aunque en principio el solicitante debería especificar en su solicitud piezas de prueba individuales, el artículo 6, apartado 1, no excluye que en ciertos casos un solicitante indique una categoría concreta de piezas de prueba, siempre que el grado de especificación permita a la parte contraria identificar pruebas concretas que estén bajo su control y a la autoridad judicial competente decidir sobre la solicitud de exhibición.

Además, existen dificultades para comprender lo que significa «pruebas que se encuentran bajo control de la parte contraria». De manera más específica, han surgido incertidumbres sobre si el término «control» debería referirse únicamente a la posesión de pruebas, o si debe entenderse de modo más amplio, y extenderse incluso para exigir que la parte contraria realice una búsqueda razonable⁶³.

Si bien, en opinión de la Comisión, el artículo 6, apartado 1, parece no ofrecer una base clara para exigir a una de las partes que busque activamente pruebas en posesión de terceros fuera de su control con el fin de presentarlas, señala que la utilización de la palabra «control» sugiere que no se requiere necesariamente que la parte esté realmente en posesión de las pruebas. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, cuando esté justificado, el artículo 6, apartado 1, podría sentar la obligación de una de las partes de realizar una búsqueda diligente de las pruebas dentro de su organización (incluidas las entidades jurídicas separadas que controla), siempre que el solicitante haya fundamentado y especificado adecuadamente la solicitud de la prueba en cuestión, la obligación no vaya más allá de lo que es proporcionado

⁶¹ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico de garantía de respeto de los DPI, p. 18. Véase también SEC(2010) 1589 final, p. 9.

⁶² Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).

⁶³ DTSC - Análisis de la aplicación de la Directiva 2004/48/CE de 22.12.2010, p. 9; Documento de la Comisión (en inglés) *Synthesis of the comments on the Commission Report on the application of Directive 2004/48* («Síntesis de las observaciones sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE»), julio de 2011, p. 19.

y no es innecesariamente costoso, y se prevean salvaguardias contra el abuso cuando sea necesario⁶⁴.

Toda solicitud de presentación de pruebas en virtud del artículo 6, apartado 1, de la DRDPI debe estar adecuadamente fundamentada y especificada, y debe limitarse a lo que sea proporcionado en las circunstancias específicas del caso. Este requisito no excluye, sin embargo, la posibilidad de que la parte sujeta a esta medida deba, en ciertos casos, presentar categorías concretas de pruebas o realizar una búsqueda diligente de las pruebas dentro de su organización.

4. Garantizar la protección de información confidencial

La posibilidad de obtener las medidas especificadas en el artículo 6, apartados 1 y 2; artículo 7, apartado 1; y artículo 8, apartados 1 y 2, de la DRDPI está sujeta a la protección de la información confidencial. Esta restricción es particularmente importante cuando los documentos indicados como prueba o información que potencialmente vaya a presentarse contienen secretos comerciales u otra información comercialmente sensible de la parte sujeta a esas medidas.

En lo que respecta a las peticiones de información con arreglo al artículo 8, se observó⁶⁵ el hecho de que determinados tipos de información que puedan estar sujetos a diferentes regímenes de confidencialidad en diferentes Estados miembros puedan causar problemas adicionales a los titulares de los derechos. Esto se debe a que no está claro si podrían usar información obtenida legalmente en un país en el territorio de otro país en el que la confidencialidad de dicha información estaría sujeta a reglas más estrictas.

En aras de la proporcionalidad, las solicitudes para presentación de pruebas al amparo del artículo 6, para medidas de protección al amparo del artículo 7 y para el suministro de la información a la que se refiere el artículo 8, deberían ser pertinentes para probar las alegaciones correspondientes en el procedimiento judicial en cuestión. Sin embargo, incluso si cierta información en poder de la parte contraria fuera crucial para demostrar la presunta infracción, su alcance o sus consecuencias, la naturaleza específica de esta información podría en ciertos casos, por ejemplo, seguir siendo de un valor comercial tan importante que no debería transmitirse al solicitante. De acuerdo con los comentarios sobre la evaluación, las autoridades judiciales pueden encontrar dificultades para hacer frente a estos intereses contrapuestos, especialmente cuando las partes son competidores.

La Comisión señala a este respecto que dichos artículos no prevén que tal información confidencial no pueda utilizarse en los procedimientos en cuestión. Más bien establecen que la información esté protegida. En algunos Estados miembros⁶⁶, se han introducido medidas para permitir la exhibición de información confidencial solo ante el tribunal o un tercero obligado por normas de confidencialidad específicas. También, el artículo 60, apartado 3, del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes⁶⁷ prevé la posibilidad de que el Tribunal Unificado de Patentes («TUP») ordene un reconocimiento de lugares por parte de una persona nombrada por dicho Tribunal. Si el solicitante no puede estar presente durante dicha inspección, podrá ser representado por un profesional independiente cuyo nombre debe especificarse en la orden.

En opinión de la Comisión, las autoridades judiciales competentes deberían poder decidir, de conformidad con las disposiciones detalladas de la legislación nacional, por propia iniciativa o

⁶⁴ Véase el artículo 3 de la DRDPI.

⁶⁵ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico de garantía del respeto de los DPI, pp.18-25.

⁶⁶ P. ej., los Países Bajos.

⁶⁷ DO C 175 de 20.6.2013, p. 1.

a petición de una de las partes en el procedimiento, los medios adecuados para proteger la información confidencial cuando dicha información pueda verse afectada por las medidas previstas en los artículos 6, 7 u 8. Si bien esto no se exige expresamente en estas disposiciones, considera que dichos medios podrían incluir, cuando esté justificado, la posibilidad de presentar dicha información solo a las autoridades judiciales competentes o a un tercero independiente e imparcial que esté designado para ayudar en los procedimientos o inspecciones con miras a la descripción o la incautación y que esté sujeto a obligaciones de confidencialidad apropiadas. Cualquiera de estos medios debe garantizar que la información no se exhiba al solicitante, a otra de las partes en el procedimiento o al público en general, y que a la vez siga teniendo en cuenta los derechos de defensa del solicitante y de las otras partes⁶⁸.

Se debe dar efecto a la obligación de proteger la información confidencial establecida en los artículos 6, 7 y 8 de la DRDPI a través de los medios apropiados que establecen las garantías necesarias. Dichos medios adecuados podrían incluir la presentación de información confidencial solo a las autoridades judiciales competentes o el reconocimiento de lugares con fines de descripción o confiscación solo por parte de determinados terceros independientes e imparciales.

5. Importancia de las fianzas

La DRDPI prescribe que las medidas de protección de las pruebas (artículo 7, apartado 2) y las medidas provisionales (artículo 9, apartado 6) puedan estar supeditadas a la presentación de una fianza adecuada o seguro equivalente por parte del solicitante, con el fin de asegurar la indemnización por cualquier perjuicio sufrido por el demandado. Esas fianzas o garantías son un instrumento importante no solo para compensar un posible daño *a posteriori*, sino también para evitar el posible abuso de las medidas estipuladas por la DRDPI. A este respecto, las obligaciones específicas previstas en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 9, apartado 6, implementan la obligación general del artículo 3, apartado 2, y en particular, que las medidas, procedimientos y recursos previstos en la Directiva se apliquen de tal modo que establezcan salvaguardias contra su abuso.

Sin embargo, el artículo 3, apartado 2, también estipula que las medidas, procedimientos y recursos deben ser efectivos, proporcionados y disuasorios y, de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, justos y equitativos y no deben ser inútilmente gravosos. Esto pone énfasis en que, si bien debe evitarse el abuso, los medios para hacerlo no pueden entrar en conflicto con estos últimos requisitos. Esto significa, por ejemplo, que la fianza que debe depositarse para la concesión de las medidas provisionales no debería establecerse a un nivel que, en la práctica, disuada a los solicitantes de solicitar las medidas provisionales en cuestión. Esto es particularmente pertinente para las pymes, ya que las costas de los procesos civiles, junto con el riesgo de perder el caso y tener que pagar los honorarios de ambas partes, son un elemento disuasivo principal para hacer respetar los DPI en los procesos judiciales civiles⁶⁹.

Exigir al solicitante que presente una fianza o seguro equivalente adecuado como condición previa para la emisión de medidas provisionales y cautelares de conformidad con los artículos 7 y 9 de la DRDPI puede ser un medio adecuado para evitar el uso abusivo de tales medidas. Al determinar qué fianza o seguro equivalente debe considerarse adecuado en un caso determinado, debe tenerse en cuenta, entre otras cosas, la capacidad económica del solicitante y los efectos potenciales para la eficacia de las medidas solicitadas, en particular para las pymes.

⁶⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, [C-450/06](#), *Varec SA v Belgian State*, EU:C:2008:91, con respecto al equilibrio de los derechos conflictivos en litigio en relación con los procedimientos de contratación pública.

⁶⁹ *Barómetro sobre la propiedad intelectual y las pymes de 2016*, EUIPO, Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, 2016.

6. Posibilidades y fundamentos de un escrito preventivo

El artículo 7, apartado 1, de la DRDPI prevé la posibilidad, en los casos apropiados, de que se dicten medidas para proteger las pruebas sin que sea oída la otra parte (*ex parte*), en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas. De manera similar, según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la DRDPI, se podrán dictar medidas provisionales y cautelares *ex parte*, en particular cuando cualquier retraso vaya a causar un daño irreparable al titular del derecho. En tales casos, debido a la naturaleza urgente o la necesidad de no informar al demandado por adelantado, la decisión sobre la concesión de las medidas se toma de forma unilateral sin previo aviso ni audiencia. Por lo tanto, esto ocurre sin que el demandado tenga la posibilidad de presentar argumentos en su defensa, incluso si este puede sufrir la potencial gravedad del impacto de la medida concedida.

Los artículos 7 y 9 establecen una serie de salvaguardias, en particular el hecho de que tales mandamientos judiciales *ex parte* solo pueden concederse por motivos específicos, deben comunicarse inmediatamente al demandado después de su ejecución y están sujetos a una posterior revisión judicial donde se podrá oír al demandado. No obstante, el hecho es que tales medidas *ex parte* afectan significativamente al derecho fundamental del demandado a ser oído y defenderse ante un tribunal, lo cual es parte del derecho fundamental de un juicio justo⁷⁰. Por lo tanto, las limitaciones al derecho a ser oído solo deberían imponerse, en principio, con arreglo a estos artículos, ofreciendo al mismo tiempo las salvaguardas necesarias, y en la medida en que tales limitaciones sean necesarias para garantizar los derechos a la protección de la propiedad intelectual y a la tutela judicial efectiva del solicitante, que también son derechos fundamentales garantizados por la Carta.

Con el fin de lograr un equilibrio justo entre estos intereses contrapuestos y los derechos fundamentales, algunos Estados miembros (Bélgica, Alemania, España, Francia y los Países Bajos) y la regla 207 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes⁷¹ prevén el instrumento del escrito preventivo. Mediante el escrito preventivo, un demandado que teme ser demandado por una infracción de DPI (por ejemplo, porque ha recibido una carta de advertencia del titular del derecho) informa con antelación a las autoridades judiciales competentes (incluso antes de que se haya hecho una solicitud) de que la demanda de infracción potencial es, según el demandado, infundada. El objetivo principal del escrito preventivo es proporcionar a las autoridades judiciales la mayor cantidad de información pertinente posible, sin que estas oigan a los demandados, una vez que se haya presentado una solicitud de mandamiento judicial preliminar, antes de tomar una decisión sobre esa solicitud.

Aunque no está expresamente previsto en la DRDPI, el instrumento del escrito preventivo puede verse como una herramienta idónea para ayudar a equilibrar, de manera justa y proporcionada, los diversos intereses contrapuestos y los derechos fundamentales en cuestión en relación con la posibilidad de emitir las medidas *ex parte* establecidas en el artículo 7, apartado 1, y en el artículo 9, apartado 4, de la DRDPI.

IV. GARANTIZAR EL RESPETO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INCLUSO EN UN CONTEXTO DIGITAL

Este capítulo se centra en la cuestión de los mandamientos judiciales y los intermediarios. Las opiniones expresadas en la consulta pública muestran que los titulares de los derechos consideran los mandamientos judiciales preliminares como un instrumento esencial para proteger sus derechos. Además, como se describe en la Directiva sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la

⁷⁰ Artículo 47 de la Carta. Véase también el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷¹ Conjunto de disposiciones preliminares para Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (18.º proyecto), disponible en: <https://www.unified-patent-court.org/documents>.

información («Directiva sobre la sociedad de la información⁷²»), sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilícitas; en muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner fin a dichas actividades ilícitas.

1. Mandamientos judiciales y responsabilidad

En la DRDPI se establecen dos tipos de mandamientos judiciales. En primer lugar, en virtud del artículo 9, apartado 1, letra a), los Estados miembros están obligados a garantizar que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar un mandamiento interlocutorio contra un infractor o un intermediario. El objetivo de dichos mandamientos judiciales es evitar una infracción inminente o prohibir que continúe una infracción. En segundo lugar, el artículo 11 obliga a los Estados miembros a garantizar que, en los procedimientos sobre el fondo del asunto, las autoridades judiciales competentes puedan dictar un mandamiento judicial tanto contra el infractor, para prohibir la continuación de la infracción, como contra un intermediario, no solo para detener las infracciones, sino también para prevenir nuevas infracciones⁷³.

En este contexto, es importante destacar que el Derecho de la UE distingue entre el concepto de responsabilidad y la posibilidad de dictar mandamientos judiciales contra un intermediario según lo establecido en el artículo 9, apartado 1, letra a), y en el artículo 11 de la DRDPI⁷⁴. El TJUE ha confirmado que la obligación impuesta a los Estados miembros por el artículo 11 de la DRDPI se aplica «con independencia de su propia responsabilidad [es decir, del intermediario] en los hechos controvertidos»⁷⁵.

La posibilidad de dictar un mandamiento judicial contra un intermediario sobre la base del artículo 9, apartado 1, letra a), y el artículo 11 de la DRDPI no depende de la responsabilidad del intermediario por la (supuesta) infracción en cuestión. En consecuencia, las autoridades judiciales competentes no pueden exigir a los solicitantes que demuestren que el intermediario es responsable, incluso indirectamente, de una (supuesta) infracción, como condición para que se dicte un mandamiento judicial.

2. Aclarar el concepto de intermediario

La DRDPI hace referencia en su artículo 9, apartado 1, letra a), y en su artículo 11, a la posibilidad de que se dicten mandamientos judiciales contra cualquier intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir DPI. La Directiva no especifica qué operadores económicos deben considerarse intermediarios a efectos de la Directiva.

El TJUE ha aclarado que un operador económico puede ser considerado intermediario según el significado de estas disposiciones, cuando proporcione un servicio que pueda ser utilizado por una o más personas para infringir uno o más DPI o acceder a contenidos o bienes

⁷² Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19, considerando 59.

⁷³ [C-324/09, L'Oréal v. eBay](#), apdo. 131; [C-70/10, Scarlet Extended](#), apdo. 31; [C-360/10, SABAM](#), apdo. 29.

⁷⁴ Tal posibilidad, independientemente también de la responsabilidad del intermediario, está igualmente prevista en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre la sociedad de la información.

⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, [C-324/09, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros](#), EU:C:2011:474, apdo. 127. Véase también [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), EU:C:2016:528, apdo. 22. Los artículos 12 a 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico establecen específicamente respecto a ciertos intermediarios en línea, que las exenciones de responsabilidad previstas en esas disposiciones no afectan la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa les exija que pongan fin a una infracción o que la impidan.

infractores⁷⁶. Para ser considerado como tal, el operador económico no necesita tener una relación específica, por ejemplo a través de un vínculo contractual, con esas otras personas⁷⁷.

En consecuencia, la aplicación del artículo 9, apartado 1, letra a), y del artículo 11 de la Directiva no se limita a un grupo específico de intermediarios, sino que abarca diferentes sectores, e incluye servicios tanto en línea como fuera de línea⁷⁸.

El TJUE ha declarado específicamente que los proveedores de servicios de internet⁷⁹, las plataformas de redes sociales⁸⁰, los mercados electrónicos⁸¹ y los arrendatarios de los mercados cubiertos⁸² deberían considerarse intermediarios en las circunstancias de los hechos en cuestión en los procedimientos judiciales en cuestión.

La Comisión considera, sobre la base de la jurisprudencia del TJUE disponible hasta la fecha, que no hay motivos para creer que se trata de una lista exhaustiva y que, por lo tanto, una gama de otros operadores económicos que proporcionen servicios capaces de ser utilizados por otras personas para infringir DPI también pueden incluirse en el concepto de intermediario de la Directiva, lo cual se determinará caso por caso. En opinión de la Comisión, dichos operadores económicos pueden, según el caso, incluir potencialmente, por ejemplo, proveedores de determinados servicios de la sociedad de la información, proveedores de servicios postales y paquetería, empresas de transporte y logística y minoristas.

La Comisión recuerda además que el artículo 9, apartado 1, letra a), y el artículo 11 deben interpretarse y aplicarse a la luz de los requisitos generales del artículo 3 y los derechos fundamentales aplicables protegidos en el ordenamiento jurídico de la UE. En consecuencia, por un lado, puede ser necesaria la implicación de tales operadores económicos, que no se involucraron en ninguna actividad infractora, en el proceso de garantía de respeto de los DPI en virtud de la DRDPI para garantizar que los titulares de los derechos estén en condiciones de hacer valer efectivamente sus derechos. Por otro lado, en un determinado caso no puede haber justificación para tal implicación cuando los servicios prestados son tan distantes o irrelevantes para la (supuesta) infracción que no se puede esperar razonablemente que el operador económico en cuestión contribuya significativamente a dicho cumplimiento efectivo, lo que significa que su implicación sería desproporcionada e innecesariamente onerosa⁸³.

Los operadores económicos que prestan un servicio que pueda ser utilizado por otras personas para infringir DPI pueden, en función de los hechos del caso en cuestión, ser considerados como intermediarios en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), y del artículo 11 de la DRDPI, también en ausencia de una relación específica, como puede ser un vínculo contractual, entre esas dos partes.

3. Garantizar un régimen equilibrado para los mandamientos judiciales y los intermediarios

⁷⁶ Véase [C-314/12 UPC Telekabel](#); Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011.

⁷⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2016, [C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC y otros contra DELTA CENTER a.s.](#), apdo. 23. Con respecto al artículo 8, apartado 3, de la Directiva sobre la sociedad de la información, véase también [C-314/12 UPC Telekabel](#), apdos. 34-35.

⁷⁸ Con respecto a los proveedores de servicios en línea y fuera de línea, véase [C-494/15, Tommy Hilfiger](#), apdo. 29.

⁷⁹ [C-557/07, LSG-Gesellschaft](#), apdo. 46; [C-314/12 UPC Telekabel](#), apdos. 43-46; sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011, [C-70/10, Scarlet Extended SA contra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL \(SABAM\)](#), EU:C:2011:771, apdo. 30.

⁸⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012, [C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA \(SABAM\) contra Netlog NV](#), EU:C:2012:85, apdo. 28.

⁸¹ [C-324/09, L'Oréal v. eBay](#), apdo. 131.

⁸² [C-494/15 Tommy Hilfiger](#), apdo. 28.

⁸³ Cf. considerando 59 de la Directiva sobre la sociedad de la información.

En el contexto del equilibrio de derechos e intereses que por lo común se requiere en relación con la interpretación y aplicación del régimen de la DRDPI sobre mandamientos judiciales e intermediarios, dos cuestiones son, además de lo anterior, de particular importancia, es decir, el alcance de los mandamientos judiciales dictados y el filtrado.

Ámbito de los mandamientos judiciales

Si bien es inicialmente el solicitante el que debe especificar en su solicitud el alcance de un mandamiento judicial que considera apropiado para prevenir una infracción inminente o detener una infracción en curso, será la autoridad judicial competente quien decida sobre dicha solicitud. Por lo tanto, es también la autoridad judicial competente quien determina qué medidas deberá tomar (en su caso) el demandado. Dicha autoridad judicial debería evaluar la solicitud teniendo debidamente en cuenta las características específicas del caso (véase el considerando 17 de la DRDPI); cualquier mandamiento judicial emitido debe ajustarse al principio de proporcionalidad y a los demás requisitos generales establecidos en el artículo 3, así como a los derechos fundamentales aplicables.

De ello se desprende que la autoridad judicial competente no debe emitir mandamientos judiciales que requieran la adopción de medidas que vayan más allá de lo que es apropiado y necesario a la luz de los hechos y circunstancias del caso para evitar una infracción inminente o prohibir la continuación de una infracción. Por lo tanto, cualquier mandamiento judicial dictado debe poder ser efectivo, pero debe tener el alcance mínimo necesario para lograr este objetivo. No es necesario que las medidas requeridas por el mandamiento judicial lleven a un cese completo de las infracciones de DPI; en determinadas circunstancias, puede ser suficiente que dificulten o desalienten seriamente los actos infractores⁸⁴. Al mismo tiempo, el destinatario del mandamiento judicial no debe verse obligado a hacer sacrificios insostenibles⁸⁵.

En litigios relacionados con la infracción de derechos de autor, el TJUE indicó⁸⁶ que las medidas adoptadas por un proveedor de servicios de internet, como intermediario destinatario del mandamiento judicial, deben estar rigurosamente delimitadas. Más concretamente, dichas medidas deben servir para poner fin a la infracción de los derechos de autor, o de un derecho relacionado, por parte de un tercero, pero sin que ello afecte innecesariamente a los usuarios de internet que utilizan los servicios del proveedor para acceder legalmente a la información. El TJUE consideró en las circunstancias de ese caso que, de lo contrario, la interferencia del proveedor en la libertad de información de esos usuarios no estaría justificada a la luz del objetivo perseguido. Como se señaló anteriormente⁸⁷, con respecto a los intermediarios, el TJUE ha aclarado además que los mandamientos judiciales no solo pueden servir para poner fin a la infracción, sino también para evitar nuevas infracciones.

Por consiguiente, en caso de infracción de un DPI consistente en la publicación de cierto contenido en línea, puede ser apropiado que un mandamiento judicial dirigido a un intermediario obligue a este a retirar o bloquear el acceso a ese contenido en particular. En general, exigir que se bloquee el acceso a toda el sitio web puede ser excesivo, aunque puede haber circunstancias por las que la autoridad judicial competente lo considere necesario y proporcionado (por ejemplo, en casos de infracciones a gran escala o que se produzcan de forma estructural). En opinión de la Comisión, cualquier decisión debería tomarse siempre en función de las características específicas del caso en cuestión.

El TJUE también aclaró⁸⁸ que las autoridades judiciales competentes pueden decidir no describir explícitamente las medidas específicas que el proveedor debe tomar para alcanzar el resultado perseguido. No obstante, el TJUE también dejó claro que en tales casos se deben respetar

⁸⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014, [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH contra Constantin Film Verleih GmbH y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, apdo. 63.

⁸⁵ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, apdo. 53.

⁸⁶ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, apdo. 56.

⁸⁷ Véase también lo expuesto en el capítulo IV, sección 1, sobre mandamientos judiciales y responsabilidad.

⁸⁸ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, apdos. 52-57.

varias condiciones, en particular que las medidas no vayan más allá de lo razonable, se respeten el principio de seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las partes interesadas, incluida la libertad de información de los usuarios de internet y se delimiten rigurosamente las medidas y la posibilidad de que las autoridades judiciales competentes verifiquen el cumplimiento de estas condiciones, especialmente mediante la posibilidad de que los usuarios de internet afectados puedan hacer valer sus derechos una vez conocidas esas medidas.

En opinión de la Comisión, aunque la jurisprudencia anterior hace referencia a infracciones de derechos de autor, los principios allí articulados también deben aplicarse de forma análoga en las infracciones de derechos de propiedad intelectual que no sean de autor o relacionados.

Los mandamientos judiciales dictados en virtud de los artículos 9, apartado 1, letra a), y 11 de la DRDPI deben poder ser efectivos, pero no deben ir más allá de lo necesario y ser proporcionados en las circunstancias del caso en cuestión para lograr ese objetivo. Puede ser suficiente que dificulten los actos infractores en cuestión o los desalienten considerablemente, sin que esto suponga necesariamente el cese completo de estos. Sin embargo, en vista de la jurisprudencia del TJUE, no se puede exigir al destinatario del mandamiento judicial que haga «sacrificios insostenibles»⁸⁹. Las medidas impuestas deben ser lo suficientemente precisas y efectivas, sin que sea necesario que una medida deba garantizar que se ponga fin a la infracción⁹⁰. Debe garantizarse el respeto de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas a este respecto, incluidos los de los terceros que puedan verse afectados por las medidas adoptadas para cumplir con el mandamiento judicial, como los usuarios de internet.

Sistemas de filtrado

Debe hacerse una distinción entre un mandamiento judicial que requiera que uno o más elementos de contenido infractores específicos sean eliminados de una página web y un mandamiento judicial que finalmente pueda obligar a un intermediario a supervisar activamente todo el contenido disponible en un lugar determinado para garantizar que ninguno de los elementos individuales infringe los DPI.

De conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico, los Estados miembros tienen prohibido imponer una obligación general de supervisión a los intermediarios en línea a efectos de lo dispuesto en los artículos 12 a 14 de dicha Directiva⁹¹. Dicha obligación también sería incompatible con los requisitos generales de equidad, proporcionalidad y cualquier medida que no sea excesivamente gravosa, establecidos en el artículo 3 de la DRDPI⁹².

En los asuntos *Scarlet Extended*⁹³ y *SABAM*⁹⁴, el TJUE detalló los límites del alcance de un mandamiento judicial derivado de dichas disposiciones, así como de los derechos fundamentales aplicables de las partes interesadas. El asunto *Scarlet Extended* se refería a un sistema de filtrado que debía instalar un proveedor de servicios de internet:

- de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas «peer-to-peer»;
- que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;
- con carácter preventivo;
- exclusivamente a sus expensas y

⁸⁹ [C-314/12](#), *UPC Telekabel*, apdo. 53.

⁹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2016, [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden contra Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689, apdos. 93-95; [C-314/12](#) *UPC Telekabel*, apdos. 56 y 58-62.

⁹¹ El artículo 2, apartado 3, letra a), de la DRDPI especifica que dicha Directiva no afectará a la Directiva sobre el comercio electrónico y, en particular, a sus artículos 12 a 15.

⁹² [C-324/09](#), *L'Oréal v. eBay*, apdo. 139; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, apdo. 36; [C-360/10](#), *SABAM*, apdo. 34.

⁹³ [C-70/10](#), *Scarlet Extended*.

⁹⁴ [C-360/10](#), *SABAM*.

- sin limitación en el tiempo,

capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical, cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnera los derechos de autor. Un sistema en gran parte similar, que debía instalar un proveedor de servicios de alojamiento con respecto a la información almacenada en sus servidores, fue objeto del asunto *SABAM*.

En ambos casos, el TJUE determinó que exigir a los proveedores en cuestión la instalación de dichos sistemas generales de filtrado no sería compatible con el artículo 15 de la Directiva sobre el comercio electrónico y el artículo 3 de la DRDPI, interpretados conjuntamente a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables.

Al mismo tiempo, el considerando 47 de la Directiva sobre el comercio electrónico recuerda que el artículo 15 solo hace referencia a las obligaciones de supervisión de carácter general y no abarca automáticamente las obligaciones de control en un caso específico. Concretamente, no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales de conformidad con la legislación nacional. El considerando 48 añade que dicha Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los proveedores de servicios afectados que lleven a cabo tareas de vigilancia adecuadas para detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales.

Por lo tanto, cuando corresponda y dentro de los límites de las disposiciones antes mencionadas, podrían imponerse ciertas obligaciones de diligencia debida, como por ejemplo a los proveedores de servicios de alojamiento en línea con el fin de evitar la carga de contenido infractor de DPI identificado por los titulares de los derechos y en cooperación con ellos⁹⁵.

Al ordenar a los intermediarios que adopten determinadas medidas destinadas a evitar nuevas infracciones de conformidad con los artículos 9, apartado 1, letra a), y 11 de la DRDPI, las autoridades judiciales competentes pueden, en su caso, emitir mandamientos judiciales que impliquen obligaciones específicas de supervisión. Sin embargo, la prohibición de imponer una obligación general de supervisión derivada del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrónico y del artículo 3 de la DRDPI, leída en relación con los requisitos derivados de los derechos fundamentales aplicables, se opone a que los intermediarios estén sujetos, mediante tales mandamientos judiciales, a obligaciones que les exijan instalar y operar sistemas de filtrado excesivamente amplios, no específicos y costosos del tipo y en la circunstancia en cuestión en los asuntos *Scarlet Extended* y *SABAM*.

4. Hacia mandamientos judiciales más proactivos, por catálogo y dinámicos

Existen diferencias entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre el alcance de un mandamiento judicial concedido por una autoridad judicial competente, en particular sobre la forma en que puede abordar las infracciones inminentes o repetitivas de DPI. Aunque están disponibles en algunas jurisdicciones, como las de Irlanda y el Reino Unido, los mandamientos judiciales a escala de catálogos o repertorios⁹⁶ no están disponibles en todos los Estados miembros.

Además, los mandamientos judiciales pueden, en ciertos casos, perder algo de efectividad debido a cambios en la materia por la cual se ordenó el mandamiento. Este puede ser, por ejemplo, el caso de los mandamientos judiciales de bloqueo de sitios web, donde una autoridad judicial competente concede el mandamiento judicial en relación con determinados nombres de

⁹⁵ Véanse las obligaciones de determinados proveedores de servicios de alojamiento web para evitar la carga de contenido protegido no autorizado, en cooperación con los titulares de derechos, que se proponen en el artículo 13 de la propuesta de Directiva de la Comisión sobre los derechos de autor en el mercado único digital [COM(2016) 593, de 14.9.2016].

⁹⁶ Es decir, mandamientos judiciales que exigen, por ejemplo, a intermediarios que eviten nuevas infracciones de todos los derechos de un titular de derechos o que formen parte del catálogo o repertorio de un licenciataria, sobre la base de una infracción establecida de una muestra de esos derechos.

dominio específicos, mientras que los sitios web duplicados pueden aparecer fácilmente bajo otros nombres de dominio y, por lo tanto, no verse afectados por el mandamiento.

Los mandamientos judiciales dinámicos son un posible medio para abordar este inconveniente. Son mandamientos judiciales que pueden dictarse, por ejemplo, en casos en que materialmente el mismo sitio web esté disponible inmediatamente después de emitirse el mandamiento con una dirección IP o URL diferente y redactarse de manera que también cubran la nueva dirección IP o URL sin la necesidad de un nuevo procedimiento judicial para obtener un nuevo mandamiento judicial. La posibilidad de dictar dichos mandamientos judiciales existe en algunos países, por ejemplo en el Reino Unido e Irlanda. Este objetivo también podría perseguirse a través de la intervención de una autoridad pública o la policía, como ocurrió en un asunto específico en Bélgica⁹⁷.

Como se señaló anteriormente, de la redacción del artículo 9, apartado 1, letra a), de la DRDPI se desprende claramente que los mandamientos judiciales previstos en esa disposición pueden dictarse para prevenir una infracción inminente, y el TJUE ha aclarado⁹⁸ que, con respecto a los intermediarios, los mandamientos judiciales mencionados en el artículo 11 también pueden emitirse para evitar nuevas infracciones. Aparte de eso, en la actualidad no hay indicaciones claras sobre la compatibilidad o la necesidad de tales mandamientos judiciales en virtud de la DRDPI. En opinión de la Comisión, esto debería evaluarse caso por caso, entendiéndose que, en lo que respecta a los mandamientos judiciales contra intermediarios, las condiciones y procedimientos pertinentes deben en principio especificarse en la legislación nacional⁹⁹. En cualquier caso, debe tenerse debidamente en cuenta el objetivo perseguido por estos dos artículos, los requisitos generales del artículo 3 de la DRDPI y los derechos fundamentales aplicables.

La Comisión toma nota del hecho de que algunos Estados miembros prevén la posibilidad de dictar mandatos prospectivos, por catálogo y dinámicos. Si bien esta cuestión no se aborda expresamente en la DRDPI, la Comisión considera que, bajo la condición de que se proporcionen las salvaguardas necesarias, tales mandamientos judiciales pueden ser un medio eficaz para prevenir la continuación de una infracción de DPI.

5. Pruebas digitales

Recopilar, presentar y proteger pruebas de infracciones cometidas en línea puede ser, en algunas situaciones, un gran desafío. La Directiva no hace explícitamente referencia al uso y la presentación de pruebas digitales en procedimientos de garantía de respeto de los DPI.

Durante la evaluación se señaló que las pruebas en formato digital pueden ser difíciles de proteger y que las imágenes del contenido de una página web en un determinado momento (las denominadas «capturas de pantalla») en algunos casos no son aceptadas como prueba por las autoridades judiciales competentes en algunos Estados miembros. Sin embargo, el uso de capturas de pantalla es una de las formas más comunes de demostrar que cierta actividad tuvo lugar en el entorno en línea. En la práctica, una captura de pantalla puede, por ejemplo, mostrar una característica de la distribución en línea de un bien infractor, ya que el contenido de una página web puede esclarecer qué tipo de bien estaba disponible a la venta, quién lo puso, en qué territorio y a qué audiencia iba dirigido. De este modo, pueden ayudar a los titulares de los derechos a hacer valer sus derechos de manera efectiva también en un contexto en línea. Del mismo modo, los demandados también pueden utilizar capturas de pantalla para impugnar las acusaciones de comportamiento infractor de DPI.

En algunos Estados miembros¹⁰⁰, la práctica actual de las autoridades judiciales competentes consiste en admitir capturas de pantalla como prueba, con la condición de que hayan sido

⁹⁷ Amberes, 14 de febrero de 2013, asuntos 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, y Cass., 22 de octubre de 2013, P.13.0550.N; en esta resolución, el juez exigió que la policía belga («Unidad de delitos informáticos») estableciera una lista de nombres de dominio relacionados con el sitio web «thepiratbay.org».

⁹⁸ [C-324/09](#), *L'Oréal v. eBay*, apdo. 131.

⁹⁹ Considerando 23 de la DRDPI. Véase también [C-324/09](#), *L'Oréal contra eBay*, apdo. 135; [C-70/10](#), *Scarlet Extended*, apdo. 31; [C-360/10](#), *SABAM*, apdo. 29.

¹⁰⁰ P. ej., Bélgica, Francia, Polonia.

tomadas por un notario o un agente judicial y que muestren los bienes o servicios presuntamente infractores de manera suficientemente visible y precisa. Dada la ausencia de una normativa específica a este respecto, en opinión de la Comisión, no puede decirse que la DRDPI exija necesariamente dicha práctica. Sin embargo, en su opinión, ese enfoque es, en términos generales, compatible con la DRDPI. Se puede considerar una buena práctica, ya que puede ser una manera adecuada de abordar las necesidades antes mencionadas de las partes al tiempo que se garantiza la suficiente certeza en cuanto a la exactitud y fiabilidad de las pruebas en función de las cuales la autoridad judicial competente debe decidir el caso.

La posibilidad que existe en la legislación nacional de ciertos Estados miembros de admitir capturas de pantalla como prueba en los procedimientos judiciales ejercitados en virtud de la DRDPI, siempre que muestren los bienes o servicios presuntamente infractores de manera suficientemente visible y precisa y cumplan determinadas garantías procesales, puede, en opinión de la Comisión, considerarse la mejor práctica. Dependiendo de los sistemas jurídicos nacionales, dichas salvaguardas pueden incluir, por ejemplo, la obligación de que un notario o un agente judicial den fe de la prueba.

V. GARANTIZAR LA DIMENSIÓN DEL MERCADO ÚNICO EN LA GARANTÍA DE RESPETO DE LOS DPI

1. Aclarar qué derechos están cubiertos por la Directiva

LA DRDPI se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual¹⁰¹ (artículo 1). La Directiva se aplica a cualquier infracción de los DPI tal y como estén previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación de la UE o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos (artículo 2, apartado 1¹⁰²). La DRDPI se aplica sin perjuicio de disposiciones específicas relativas al respeto de los derechos y a las excepciones establecidas por la legislación de la UE en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor (artículo 2, apartado 2). No afecta en general a la legislación de la UE sobre protección de datos personales o la Directiva sobre el comercio electrónico, y en particular a los artículos 12 a 15 de dicha Directiva (artículo 2, apartado 3, de la DRDPI).

DPI cubiertos por la Directiva

Mientras que la Directiva no proporciona una lista de los derechos específicos que se consideran derechos de propiedad intelectual para sus fines, el considerando 13 explica que su ámbito de aplicación debería definirse lo más ampliamente posible para abarcar todos los DPI contemplados por las disposiciones de la legislación de la UE en este ámbito o por las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

En 2005, la Comisión publicó una Declaración¹⁰³ no vinculante jurídicamente sobre el artículo 2 de la Directiva para ayudar a aclarar su ámbito de aplicación. La Comisión indicó en esta Declaración que considera que están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva, como mínimo, los siguientes derechos de propiedad intelectual:

- los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor;
- el derecho *sui generis* del fabricante de las bases de datos,
- los derechos de los creadores de las topografías de productos semiconductores,

¹⁰¹ De conformidad con su artículo 1, a los fines de la Directiva, el término «derechos de propiedad intelectual» incluirá los derechos de propiedad industrial.

¹⁰² Cf. [C-367/15, OTK](#), apdo. 23: «la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras».

¹⁰³ Declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (2005/295/CE), DO L 94 de 13.4.2005, pp. 37-37.

- los derechos conferidos por las marcas registradas,
- los derechos de los dibujos y modelos,
- los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados de los certificados complementarios de protección;
- las indicaciones geográficas;
- los derechos de modelo de utilidad;
- los derechos relativos a las obtenciones vegetales;
- los nombres comerciales, siempre que estén protegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacional pertinente.

En opinión de la Comisión, las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la Directiva deberían, en cualquier caso, estar disponibles en un procedimiento por infracción de cualquiera de los derechos enumerados en su Declaración de 2005.

Vinculación con la Directiva sobre secretos comerciales

Sin embargo, siguen existiendo algunas incertidumbres, en particular respecto a otros derechos protegidos por la legislación nacional, como los nombres de dominio, los secretos comerciales y otros actos frecuentemente abarcados por la legislación nacional sobre competencia desleal (por ejemplo, las copias parásitas). Si bien, según el considerando 13 de la DRDPI, los Estados miembros pueden extender, a efectos internos, las disposiciones de la Directiva a actos de competencia desleal, incluidas las copias parásitas o actividades similares, no están obligados a hacerlo. De las evaluaciones que se han llevado a cabo hasta el momento¹⁰⁴ parece que ninguno de los Estados miembros ha decidido extender las disposiciones de la Directiva a dichos actos.

La adopción de la Directiva sobre secretos comerciales¹⁰⁵ en 2016 aclaró en cierta medida los actos comprendidos hasta ahora por la legislación nacional sobre competencia desleal. La Directiva sobre secretos comerciales indica que no debe afectar a la aplicación de ninguna otra normativa aplicable en otros ámbitos, incluidos los DPI, y que debe considerarse *lex specialis* cuando su ámbito de aplicación se solape con el de la DRDPI¹⁰⁶. Por lo tanto, una vez completada la transposición de la Directiva sobre secretos comerciales¹⁰⁷, cualquier persona que sufra actos que puedan interpretarse como obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, tal como se definen en dicha Directiva, podrá beneficiarse en primer lugar de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la mencionada Directiva. Dicho esto, para todos los actos de competencia desleal regulados a nivel nacional que no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre secretos comerciales, se aplicará la normativa ordinaria; las disposiciones de la DRDPI solo serán aplicables si el Estado miembro afectado decidió extender su aplicación a nivel nacional de acuerdo con el considerando 13 de la DRDPI.

En lo que se refiere a los secretos comerciales, la Directiva sobre secretos comerciales se aplica como *lex specialis* con respecto a la DRDPI.

Para todos los actos de competencia desleal regulados por la legislación nacional que no tengan que ver con la infracción de un DPI en el sentido de la DRDPI, ni entren en el ámbito

¹⁰⁴ En particular, el informe de la Comisión *Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual* [COM(2010) 779 final]; *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)* («Estudio de apoyo para la evaluación *ex post* y el análisis de impacto *ex ante* de la Directiva sobre el respeto de los DPI»), Technopolis Group en un consorcio con EY y Schallast Rechtsanwälte, 2017.

¹⁰⁵ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, DO L 157 de 15.6.2016, p. 1.

¹⁰⁶ Considerando 39 de la Directiva sobre secretos comerciales.

¹⁰⁷ Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 9 de junio de 2018 para transponer esta Directiva.

de aplicación de la Directiva sobre secretos comerciales, las disposiciones de la DRDPI solo serán aplicables cuando un Estado miembro decida extender, a efectos internos, esas disposiciones a los actos en cuestión.

2. Procedimientos fuera del ámbito de aplicación de la Directiva

La Directiva hace referencia específica en su artículo 2, apartado 1, a las infracciones de los DPI. En este contexto, se ha cuestionado la posibilidad de aplicar las disposiciones de aplicación de la Directiva en procedimientos destinados a invalidar los derechos.

El TJUE aclaró¹⁰⁸ que, si bien la Directiva se aplica a los procedimientos destinados a garantizar la protección de los DPI, no se aplica a los procedimientos de invalidación, cuando una persona que, sin ser titular de un derecho de propiedad intelectual, refuta la protección concedida al titular de los derechos correspondientes.

Además, el TJUE mantuvo¹⁰⁹ que la Directiva no se aplica a un procedimiento en el que quienes han de abonar la compensación equitativa solicitan al tribunal remitente que dicte sentencias declarativas en contra del organismo responsable de percibir y distribuir esta remuneración entre los titulares de los derechos de autor, que se opone a esta pretensión.

Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la DRDPI no pueden invocarse en procedimientos para la invalidación de DPI, ni en procedimientos que impliquen una acción para pagar una compensación equitativa a los titulares de derechos de autor contra el organismo responsable de percibir y distribuir la remuneración.

3. Legitimación para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos

El artículo 4 de la Directiva indica que, en determinadas condiciones, los Estados miembros deben reconocer que las siguientes personas tienen derecho a solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la Directiva: i) los titulares de los DPI, ii) todas las demás personas autorizadas a utilizar esos derechos, en particular los licenciarios, iii) los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual, y iv) los organismos profesionales de defensa.

Licenciarios

El artículo 4, letra b), de la Directiva indica que las personas autorizadas a utilizar los DPI, en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella, tienen derecho a solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la Directiva. Sin embargo, se ha cuestionado si un licenciario tiene también derecho a solicitar la aplicación de estas medidas si, a pesar de obtener una licencia de un titular de derechos, no registró, cuando correspondía, dicha licencia en un registro apropiado.

El TJUE ha aclarado¹¹⁰ que, en el caso de las licencias expedidas para un dibujo o modelo comunitario registrado («DCR») o una marca de la Unión Europea («MUE»), el licenciario puede ejercitar una acción con arreglo a los Reglamentos en cuestión por infracción del DCR/MUE objeto de la licencia aunque esta no haya sido inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios o en el

¹⁰⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. contra Plastinnova 2000 Kft*, EU:C:2012:717, apdos. 79-81.

¹⁰⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014, [C-435/12](#), *ACI Adam BV y otros contra Stichting de Thuiskopie y Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*, EU:C:2014:254, apdo. 63.

¹¹⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, [C-163/15](#), *Youssef Hassan contra Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71, apdo. 26; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG v Grüne Welle Vertriebs GmbH*, EU:C:2016:468, apdo. 25.

Registro de marcas de la UE, y que dicho licenciataria debería tener, en particular, la posibilidad de solicitar mandamientos judiciales.

Considerando que estas sentencias pueden considerarse indicaciones de que lo mismo ocurre con respecto al artículo 4, letra b), de la DRDPI, esto dependerá de las disposiciones de la legislación nacional del Estado miembro de que se trate a las que dichas disposiciones se refieran expresamente para determinar la legitimación jurídica de las personas en cuestión con arreglo a la Directiva.

Considerando la jurisprudencia relativa a los reglamentos de la UE sobre dibujos, modelos y marcas, el TJUE ha declarado que los licenciataria tienen legitimación jurídica para solicitar mandamientos judiciales incluso sin registro previo. En el caso de otros DPI, de conformidad con el artículo 4, letra b), de la DRDPI, estas cuestiones dependerán de la legislación nacional.

Organismos de gestión de derechos colectivos y organismos profesionales de defensa

Las letras c) y d) del artículo 4, establecen, respectivamente, que los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual y los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos, están legitimados para solicitar la aplicación de los procedimientos civiles de garantía de cumplimiento previstos en la Directiva «en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella¹¹¹». En este contexto, la aplicación de la capacidad de los órganos colectivos para ejercitar acciones varía considerablemente entre los Estados miembros.

Si bien la redacción utilizada en estas disposiciones indica que los Estados miembros tienen facultades discrecionales a este respecto, varios Estados miembros prevén la posibilidad de otorgar a dichos organismos la legitimación jurídica para ejercitar acciones en nombre de sus miembros, cuando su finalidad sea defender los derechos de sus miembros y el caso se considere de interés para esos miembros¹¹². La Comisión observa que, en general, ello parece mejorar la posibilidad de hacer respetar efectivamente los DPI, en particular porque dichos organismos pueden en algunos casos estar mejor posicionados y equipados (en términos de acceso a la información, experiencia, recursos humanos, posición financiera, etc.) que los propios titulares de los derechos para ejercitar de hecho y de manera efectiva acciones judiciales contra las infracciones de DPI cuando sea necesario, en particular cuando los titulares de los derechos sean pymes¹¹³.

Varios Estados miembros han decidido utilizar la posibilidad, establecida en los puntos c) y d) del artículo 4 de la DRDPI, de permitir que los organismos de gestión de derechos colectivos y los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos soliciten la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la DRDPI. Hacerlo mejora por lo general la garantía de respeto efectivo de los DPI y, por lo tanto, puede considerarse como la mejor práctica.

4. Presunción de derecho de autor

El artículo 5 de la Directiva establece una presunción refutable de derecho de autor en favor de la persona (el autor o el titular de los derechos afines a los derechos de autor) cuyo nombre aparece en la obra o en la materia protegida de la forma habitual. Esta disposición tiene como objetivo facilitar las posibilidades de hacer valer sus derechos a estas personas, teniendo en cuenta que la prueba de autoría o propiedad puede ser difícil de proporcionar, especialmente cuando se trata de varias obras.

¹¹¹ Se ha incluido el mismo enunciado en el artículo 4, letra b), de la DRDPI.

¹¹² Existen disposiciones de este tipo en Bélgica, Francia, los Países Bajos y Portugal.

¹¹³ De acuerdo con las opiniones generales recibidas de las partes interesadas. Véase también *Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)* («Estudio de apoyo para la evaluación *ex post* y el análisis de impacto *ex ante* de la Directiva sobre el respeto de los DPI»), Technopolis Group en un consorcio con EY y Schallast Rechtsanwälte, 2017, pp. 88-89.

En opinión de la Comisión, los Estados miembros tienen un grado de discrecionalidad al aplicar el artículo 5, especialmente en lo que respecta a las normas detalladas sobre cuándo y cómo deben presentarse las pruebas necesarias para refutar esta presunción, dado que esta disposición no contiene ninguna regla concreta a este respecto. Sin embargo, también observa que estas normas detalladas y la forma en que se aplican no pueden poner en tela de juicio la efectividad del artículo 5.

La presunción refutable de derecho de autor prevista en el artículo 5 de la DRDPI debe interpretarse y aplicarse de tal manera que se proteja su objetivo de facilitar la garantía de respeto de los derechos de propiedad intelectual pertinentes por parte de los autores y los titulares de los derechos afines a los derechos de autor.

5. Disponibilidad de ciertas medidas específicas

Pruebas

Los artículos 6 y 7 de la Directiva establecen obligaciones para que los Estados miembros garanticen la existencia de medios efectivos para presentar y proteger las pruebas. El objetivo de estas disposiciones es garantizar que la información necesaria para determinar si se produjo una infracción de DPI y, de ser así, cuáles son sus consecuencias, incluso si el solicitante no posee esta información, se pone a disposición del solicitante y de las autoridades judiciales competentes. Sin embargo, estos procedimientos deberían tener en cuenta los derechos del demandado y proporcionar las garantías necesarias, incluida la protección de la información confidencial y la protección de los datos personales y la vida privada¹¹⁴.

El artículo 7, apartado 1, permite a las autoridades judiciales competentes ordenar, previa solicitud fundamentada, medidas provisionales rápidas y efectivas para proteger las pruebas pertinentes de la supuesta infracción. El derecho a proteger pruebas es expresamente aplicable antes de que comience el procedimiento sobre el fondo, sin perjuicio de la protección de la información confidencial y con la condición de que se establezcan salvaguardas y garantías opcionales (según lo mencionado en el artículo 7, apartado 2) para evitar abusos potenciales en la ley nacional. Esto significa, en particular, que el solicitante también puede presentar una solicitud apropiada mediante un procedimiento preliminar, incluido, en ciertos casos, un procedimiento *ex parte*¹¹⁵.

En algunos Estados miembros sigue siendo difícil solicitar tales medidas provisionales de protección antes de que se hayan iniciado realmente los procedimientos sobre el fondo del caso¹¹⁶. Sin embargo, la redacción expresa del artículo 7, apartado 1, de la Directiva indica que la solicitud de tales medidas no debe denegarse simplemente por el hecho de que todavía no se hayan iniciado los procedimientos sobre el fondo.

Derecho de información

Las opiniones expresadas en la consulta pública apuntaban a la incertidumbre acerca de si el derecho de información del artículo 8 de la DRDPI puede ejercerse antes de que se emita una sentencia sobre el fondo del caso relativo a una infracción de DPI¹¹⁷. El artículo 8, apartado 1, indica que una orden de derecho de información puede ser emitida «en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual». Sin embargo, no indica, como es el caso por ejemplo en el artículo 7, apartado 1, que dicha orden puede ser emitida «antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo», ni específicamente dice que puede ser emitida antes de que el procedimiento sobre el fondo haya concluido. Como resultado, en algunos Estados miembros es difícil obtener una orden de derecho de información antes de la decisión final en los procedimientos sobre el fondo.

¹¹⁴ Considerando 20 de la DRDPI.

¹¹⁵ Véase la sección «Posibilidades y fundamentos de un escrito preventivo», p. 15.

¹¹⁶ DTSC - Evaluación de la Directiva 2004/48/CE, p. 13.

¹¹⁷ Consulta sobre la evaluación y la modernización del marco jurídico de garantía de respeto de los DPI, p. 22.

El TJUE aclaró recientemente¹¹⁸ que la formulación utilizada en el artículo 8, apartado 1, no implica que el derecho de información deba ejercerse necesariamente en los mismos procedimientos judiciales que el procedimiento sobre una infracción de DPI. En particular, constató que el derecho de información puede invocarse cuando, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un DPI, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho, con el fin de ejercitar una acción por daños y perjuicios.

Si bien el enfoque difiere en los Estados miembros, se pueden identificar algunas de las mejores prácticas. Por ejemplo, en Alemania, la Ley de marcas establece¹¹⁹ que en los casos de infracción manifiesta del derecho de propiedad intelectual en cuestión, la obligación de proporcionar información puede ordenarse por medio de un mandamiento judicial preliminar de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil alemán.

La especificación en el artículo 8 de la DRDPI de que una orden de derecho de información está disponible «en el contexto de» procedimientos relacionados con una infracción de DPI, significa que la provisión de información no necesariamente debe ordenarse en esos mismos procedimientos legales. También puede ordenarse, en procedimientos autónomos posteriores ejercitados con miras a una posible acción por daños y perjuicios. Dependiendo de las disposiciones aplicables de la legislación nacional, también puede ordenarse en una etapa anterior, mediante un mandamiento judicial preliminar.

Medidas correctivas

El artículo 10 de la Directiva establece que las autoridades judiciales competentes pueden ordenar que se retiren de los circuitos comerciales las mercancías respecto a las cuales se haya descubierto que infringen un DPI, y en los casos pertinentes que se retiren también los materiales e instrumentos utilizados principalmente en la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Además, se puede ordenar su eliminación definitiva de los circuitos comerciales o su destrucción. Tales medidas deben llevarse a cabo a expensas del infractor.

El artículo 10 de la Directiva se basa en el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 10, apartado 3, de la DRDPI establece, al igual que la tercera frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, que al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción, como los intereses de terceros. Por otro lado, de conformidad con la cuarta frase del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los productos de marcas falsificadas, la simple retirada de la marca colocada ilegalmente no basta, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberación de las mercancías en los circuitos comerciales. Como resultado de la jurisprudencia del TJUE¹²⁰ a este respecto, el artículo 10 de la Directiva debe interpretarse y aplicarse, en la medida de lo posible, a la luz de esta disposición del Acuerdo sobre los ADPIC.

También vale la pena señalar que, a diferencia de las disposiciones sobre daños y perjuicios (artículo 13), el artículo 10 no exige expresamente que un infractor, a sabiendas, o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, para que las medidas en cuestión sean impuestas.

El artículo 10 de la Directiva debe interpretarse y aplicarse, en la medida de lo posible, a la luz del artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con la última disposición, la simple retirada de la marca colocada ilegalmente en los productos de marcas falsificadas no

¹¹⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 18 de enero de 2017, [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s. contra ALLTOYS*, EU:C:2017:18, apdo. 27.

¹¹⁹ Apartados 2 y 7 de la sección 19 de la Ley alemana de marcas.

¹²⁰ Véase, p. ej., la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1998, [C-53/96](#), *Hermès International contra FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, apdo. 28; [C-275/06](#), *Promusicae*, apdo. 60.

basta, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberación de las mercancías en los circuitos comerciales.

6. Dimensión transfronteriza

LA DRDPI no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial o reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos jurídicos de la UE que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual y a los litigios relacionados con esta¹²¹.

Con respecto a estos otros instrumentos jurídicos de la UE, en materia civil y mercantil, la competencia de los tribunales de los Estados miembros se determinará de conformidad con el Reglamento Bruselas I¹²². El mismo Reglamento rige el reconocimiento y la ejecución de resoluciones de estos tribunales en toda la UE. Las normas sobre la ley aplicable con respecto a las obligaciones extracontractuales, que a menudo se discuten en los procedimientos de garantía de respeto de los DPI, se establecen en el Reglamento Roma II¹²³.

Tribunales competentes, en particular por lo que respecta a los mandamientos judiciales

Muchos litigios relacionados con los DPI tienen una dimensión transnacional. En consecuencia, los litigios sobre infracciones de DPI, en particular los cometidos en un entorno en línea, pueden tener lugar simultáneamente en varios Estados miembros. Esto puede ser un desafío para los titulares de los derechos, en particular con respecto a la determinación del tribunal nacional competente y el alcance de los eventuales mandamientos judiciales solicitados.

Cabe destacar que el Reglamento Bruselas I contiene varias aclaraciones sobre la jurisdicción de los tribunales para emitir medidas provisionales en casos transfronterizos. El considerando 25 del Reglamento incluye específicamente una referencia a la DRDPI, aclarando que el concepto de «medidas provisionales y cautelares» en el sentido de, entre otros, el artículo 35 del Reglamento¹²⁴ incluye, por ejemplo, órdenes de protección destinadas a obtener información o proteger las pruebas a las que hacen referencia los artículos 6 y 7 de la DRDPI.

De conformidad con el Reglamento Bruselas I, los titulares de los derechos deben denunciar, por regla general, a los presuntos infractores de los DPI ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio de los presuntos infractores (artículo 4). Sin embargo, en materia delictual o cuasidelictual, también pueden hacerlo ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (artículo 7, punto 2).

Además, el Reglamento Bruselas I también prevé la posibilidad de demandar a un presunto infractor, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si

¹²¹ Considerando 11 de la DRDPI.

¹²² Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida), DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

¹²³ Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, DO L 199 de 31.7.2007, pp. 40-49.

¹²⁴ El artículo 35 del Reglamento Bruselas I dice lo siguiente: «Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto».

se juzgasen los asuntos separadamente (artículo 8, apartado 1). El TJUE ha aclarado¹²⁵, en el contexto de un caso de infracción de derechos de autor, que la aplicación de esta disposición no está excluida únicamente porque las acciones contra varios demandados por infracciones de derechos de autor sustancialmente idénticas se basen en fundamentos jurídicos nacionales que varían de un Estado miembro a otro.

Reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales

De conformidad con el Reglamento Bruselas I (artículo 39), toda resolución adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga fuerza ejecutiva en él gozará también de esta en los demás Estados miembros sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva (es decir, la abolición del *exequatur*).

El TJUE ha considerado que el concepto de «materia civil y mercantil» con arreglo al artículo 1 del Reglamento Bruselas I debe interpretarse en el sentido de que dicho Reglamento es aplicable al reconocimiento y a la ejecución de una resolución de un órgano jurisdiccional que contiene una condena al pago de una multa con el fin de hacer cumplir una resolución judicial dictada en materia civil y mercantil¹²⁶.

Las cuestiones relacionadas con la jurisdicción de los tribunales, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales y el Derecho aplicable que surjan en el contexto de litigios relacionados con los DPI deben decidirse de conformidad con los instrumentos jurídicos de la UE que regulan estos asuntos, en particular los Reglamentos Bruselas I y Roma II.

El Reglamento Bruselas I, en particular, contiene ciertas aclaraciones sobre la jurisdicción de los tribunales con respecto a la aplicación de medidas provisionales basadas en los artículos 6 y 7 de la DRDPI en casos transfronterizos, así como normas específicas sobre la posibilidad de demandar a una persona que forma parte de un grupo de varios demandados.

VI. PRÓXIMAS ETAPAS

La Comisión seguirá colaborando estrechamente con todos los Estados miembros de la UE, las autoridades judiciales competentes y otras partes implicadas en la garantía de respeto de los DPI en los procedimientos ante esas autoridades, con objeto de garantizar que el marco jurídico de la UE, y en particular la DRDPI, siga siendo adecuado y aprovechar las directrices del presente documento.

Como se anunció en la Comunicación *Un sistema equilibrado de garantía de cumplimiento en materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales, además de las directrices y mejores prácticas expuestas anteriormente*, la Comisión, en particular:

- trabajará con los expertos y jueces nacionales de los Estados miembros en directrices adicionales y más específicas, para proporcionar directrices más detalladas y prácticas sobre cuestiones específicas de DPI, basadas en la experiencia de las mejores prácticas;
- pondrá en línea las directrices y las mejores prácticas antes mencionadas, entre otras cosas, a través del portal «Tu Europa»;

¹²⁵ Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de marzo de 2013, Asunto [C-145/10 REC](#), *Eva-Maria Painer contra Standard Verlags GmbH* y otros, ECLI:EU:C:2013:138, pp. 72-84.

¹²⁶ [C-406/09](#) *Realchemie*.

Apéndice – Lista de sentencias pertinentes del TJUE

1. Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1998, [C-53/96](#), *Hermès International contra FHT Marketing Choice BV*, EU:C:1998:292, [61996CJ0053](#)
2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, [C-275/06](#), *Productores de Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España SAU*, EU:C:2008:54, [62006CA0275 / 62006CJ0275](#)
3. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, [C-450/06](#), *Varec SA contra Estado belga*, EU:C:2008:91, [62006CA0450](#)
4. Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009, [C-557/07](#), *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH contra Tele2 Telecommunication GmbH*, EU:C:2009:107, [62007CB0557](#)
5. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, [C-324/09](#), *L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros*, EU:C:2011:474, [62009CJ0324](#)
6. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, [C-406/09](#), *Realchemie Nederland BV contra Bayer CropScience AG*, EU:C:2011:668, [62009CJ0406](#)
7. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011, [C-70/10](#), *Scarlet Extended SA contra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)*, EU:C:2011:771, [62010CJ0070](#)
8. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012, [C-360/10](#), *Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contra Netlog NV*, EU:C:2012:85, [62010CJ0360](#)
9. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de abril de 2012, [C-461/10](#), *Bonnier Audio AB y otros contra Perfect Communication Sweden AB* EU:C:2012:219; [62010CJ0461](#)
10. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, [C-180/11](#), *Bericap Záródástechnikai Bt. contra Plastinnova 2000 Kft.*, EU:C:2012:717, [62011CJ0180](#).
11. Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de marzo de 2013, Asunto [C-145/10 REC.](#), *Eva-Maria Painer contra Standard VerlagsGmbH y otros*, ECLI:EU:C:2013:138, [62010CO0145](#).
12. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014, [C-314/12](#), *UPC Telekabel Wien GmbH contra Constantin Film Verleih GmbH y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH*, EU:C:2014:192, [62012CJ0314](#)
13. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014, [C-435/12](#), *ACI Adam BV y otros contra Stichting de ThuisKopie y Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, EU:C:2014:254, [62012CJ0435](#)
14. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014, [C-201/13](#), *Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y otros*, EU:C:2014:2132, [62013CA0201](#)
15. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2015, [C-580/13](#), *Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg*, EU:C:2015:485, [62013CJ0580](#)
16. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2015, [C-681/13](#), *Diageo Brands BV contra Simiramida-04 EOOD*, EU:C:2015:471, [62013CJ0681](#)
17. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, [C-163/15](#), *Youssef Hassan contra Breiding Vertriebsgesellschaft mbH*, EU:C:2016:71

18. Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, [C-99/15](#), *Christian Liffers contra Producciones Mandarina SL y Mediaset España Comunicación SA, anteriormente Gestevisión Telecinco SA*, EU:C:2016:173, [62015CJ0099](#)
19. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, [C-419/15](#), *Thomas Philipps GmbH & Co. KG contra Grüne Welle Vertriebs GmbH* EU:C:2016:468
20. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2016, [C-494/15](#), *Tommy Hilfiger Licensing LLC y otros contra DELTA CENTER a.s.*, EU:C:2016:528, [62015CJ0494](#)
21. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de julio de 2016, [C-57/15](#), *United Video Properties Inc. contra Telenet NV*, EU:C:2016:611, [62015CJ0057](#)
22. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2016, [C-484/14](#), *Tobias Mc Fadden contra Sony Music Entertainment Germany GmbH*, EU:C:2016:689
23. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 18 de enero de 2017, [C-427/15](#), *NEW WAVE CZ, a.s. contra ALLTOYS* EU:C:2017:18
24. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, [C-367/15](#), *Stowarzyszenie «Olawska Telewizja Kablowa» contra Olawie v Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie*, EU:C:2017:36, [62015CN0367](#)

Pendientes:

[C-644/16](#) *Synthon* – Solicitud de una resolución preliminar de Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) presentada el 15 de diciembre de 2016, *Synthon BV contra Astellas Pharma Inc.* (artículo 6 de la DRDPI)

[C-149/17](#) *Bastei Lübbe* – Solicitud de una resolución preliminar de Landgericht München I (Alemania) presentada el 24 marzo de 2017, *Bastei Lübbe GmbH & Co. KG contra Michael Strotzer* (artículo 3, apartado 2, de la DRDPI)

[C-521/17](#) *SNB-REACT* – Solicitud de una resolución preliminar de Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) presentada el 1 de septiembre de 2017