



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentadas el 16 de abril de 2015¹

Asunto C-580/13

Coty Germany GmbH
contra
Stadtsparkasse Magdeburg
[Petición de decisión prejudicial

planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]

«Propiedad intelectual y propiedad industrial — Venta de mercancía falsificada — Directiva 2004/48/CE — Artículo 8, apartados 1 y 3, letra e) — Derecho de información en el contexto de un procedimiento por violación de un derecho de propiedad industrial — Normativa de un Estado miembro que autoriza a las entidades de crédito a denegar una solicitud de información relativa al titular de una cuenta bancaria (secreto bancario) — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 8, 17, apartado 2, 47 y 52, apartado 1 — Proporcionalidad de la limitación de un derecho fundamental»

1. La cuestión prejudicial formulada por el Bundesgerichtshof da al Tribunal de Justicia la oportunidad de profundizar en su jurisprudencia en relación con el artículo 8 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,² en un ámbito hasta ahora no explorado. Hasta la fecha el Tribunal de Justicia ha abordado ante todo conflictos entre titulares de derechos de propiedad intelectual, por una parte, y, por otra, usuarios de Internet que descargan o comparten contenidos protegidos por derechos de autor, cuyos datos se pretende obtener de los proveedores de acceso a Internet a fin de proceder contra ellos una vez identificados.³ En esta ocasión, sin embargo, es una entidad de crédito la que, amparándose en el secreto bancario, se niega a facilitar los datos necesarios para perseguir por la vía civil a quien, sirviéndose de las posibilidades técnicas que le brinda Internet, comercia con mercancía falsificada.

1 — Lengua original: español.

2 — DO L 157, p. 45. Según el artículo 1, segunda frase, de la Directiva 2004/48, «a los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial», de modo que en adelante utilizaré el término «propiedad intelectual» en este sentido amplio.

3 — Véanse las sentencias *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54; *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771; *Bonnier Audio* y otros, C-461/10, EU:C:2012:219, y *UPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, y el auto *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, C-557/07, EU:C:2009:107.

2. Lo que en definitiva se plantea en el asunto que nos ocupa es si un tercero que no ha participado en una alegada violación del derecho de propiedad industrial, pero que «[ha] sido [hallado] prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras» [artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/48] —en este caso concreto, una entidad de crédito—, puede, con base en la citada Directiva y amparándose en el secreto bancario, negarse a proporcionar la información (en concreto, el nombre y la dirección del titular de una cuenta bancaria) que le reclama el titular del derecho de propiedad intelectual o la persona legitimada para defender dicho derecho.⁴

I. Marco normativo

A. Derecho de la Unión

3. El objetivo de la Directiva 2004/48 es, según su décimo considerando, aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo de dichos derechos en el mercado interior. Su octavo considerando deja constancia de que «las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno favorable a una competencia sana», mientras que el noveno considerando de la citada Directiva recuerda que «[...] la utilización cada vez mayor de Internet permite una distribución instantánea y mundial de los productos pirateados [...]».

4. Conforme al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/48, «la presente Directiva no afectará: a) a [...] la Directiva 95/46/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 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]», extremo que aparece mencionado también en su decimoquinto considerando.

5. El artículo 3 de la Directiva 2004/48 dispone que:

«1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

4 — Según el artículo 4 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros reconocerán legitimación para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos que se mencionan en el capítulo II de la citada Directiva, entre otras, a «todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos [de propiedad intelectual], en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella».

6. El artículo 8 de la Directiva 2004/48, titulado «Derecho de información», establece lo siguiente:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que:

[...]

c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras,

[...]

2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda:

a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios;

[...]

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que:

[...]

e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.»

B. *Derecho nacional*

7. El artículo 19 de la Ley alemana de Marcas, de 25 de octubre de 1994, con modificaciones posteriores (Markengesetz; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), lleva por título «Derecho de información» e incorpora en Derecho alemán de marcas el derecho que establece el artículo 8 de la Directiva 2004/48. El apartado 2 del referido artículo 19 tiene el siguiente tenor:

«En caso de violación manifiesta o en los supuestos en los que el titular de una marca o de un nombre comercial haya interpuesto demanda contra el infractor, el derecho se tiene (sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1) también contra la persona que, a escala comercial,

1. estuviere en posesión de la mercancía ilícita;
2. haya utilizado los servicios ilícitos;
3. haya prestado servicios utilizados en las actividades infractoras, o
4. con arreglo a los datos proporcionados por alguna de las personas mencionadas en los números 1, 2 o 3, haya participado en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios,

a no ser que esa persona esté autorizada a negarse a testificar en el procedimiento contra el infractor en virtud de los artículos 383 a 385 de la Ley de Enjuiciamiento civil [...].»

8. El artículo 383, apartado 1, número 6, de la Ley alemana de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessordnung, en la versión de 5 de diciembre de 2005, con modificaciones posteriores; en lo sucesivo, «ZPO») reconoce a aquellas personas a las que por razón de su cargo, profesión u oficio se han confiado hechos que, por su naturaleza o en virtud de una disposición legal, deben mantenerse en secreto, el derecho a negarse a testificar en relación con los hechos a los que la obligación de secreto se refiere.

II. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

9. La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el marco de un litigio entre la sociedad alemana Coty Germany GmbH (en lo sucesivo, «Coty Germany»), licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria «Davidoff Hot Water», y la Stadtparkasse Magdeburg (en lo sucesivo, «Sparkasse»).

10. En enero de 2011, Coty Germany adquirió a través de una plataforma de subastas en línea un frasco de perfume de la marca «Davidoff Hot Water». Ingresó el precio del producto en la cuenta bancaria de la Sparkasse facilitada por el vendedor. Una vez que Coty Germany hubo comprobado que había adquirido un producto falsificado, pidió a la plataforma de subastas que le proporcionase el nombre real del titular de la cuenta de usuario desde la que se vendió el perfume (la venta había sido realizada bajo seudónimo). La persona designada admitió ser la titular de la cuenta de usuario en la plataforma de subastas, pero negó ser la vendedora del producto y, acogiéndose a su derecho a no declarar, rehusó proporcionar más información. Coty Germany se dirigió entonces a la Sparkasse por la vía del artículo 19, apartado 2, de la Ley de Marcas, solicitándole el nombre y la dirección del titular de la cuenta bancaria en la que tuvo que ingresar el importe de la mercancía falsificada adquirida. La Sparkasse, invocando el secreto bancario, se negó a facilitarle dicha información. Coty Germany acudió entonces al Landgericht Magdeburg (tribunal de primera instancia), el cual obligó a la Sparkasse a proporcionar los datos solicitados. La Sparkasse recurrió en apelación ante el Oberlandesgericht Naumburg, invocando el artículo 383, apartado 1, número 6, de la ZPO (al que remite el artículo 19, apartado 2, de la Ley de Marcas), que protege, entre otros, el derecho de las entidades de crédito a no prestar declaración como testigos en un procedimiento civil amparándose en el secreto bancario. El tribunal de apelación dio la razón a la Sparkasse. Coty Germany recurrió entonces en casación ante el Bundesgerichtshof, solicitando de nuevo que se obligase a la entidad de crédito a proporcionarle la información pedida.

11. En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48/CE en el sentido de que dicha disposición se opone a una normativa nacional que permite a una entidad bancaria, en un caso como el del procedimiento principal, denegar una información con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta, acogiéndose al secreto bancario?»

12. Han formulado observaciones escritas en el presente procedimiento Coty Germany, la Sparkasse, la Comisión Europea y el Gobierno alemán.

III. Resumen de las posiciones de las partes

13. Coty Germany defiende en sus observaciones que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2004/48 se opone a una norma nacional que permite a una entidad de crédito invocar el secreto bancario para denegar el nombre y la dirección del titular de una cuenta bancaria a quien solicita estos datos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva. Según Coty Germany, quien vulnera un

derecho de marca nunca va a autorizar a quien le presta un servicio en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/48 a que transmita datos relativos a su identidad (que son datos personales a los efectos de la Directiva 95/46) al titular del derecho vulnerado, con lo cual el conflicto en estos casos se va a plantear siempre. Coty Germany reclama que pueda llevarse a cabo una ponderación de los intereses en conflicto atendiendo a las circunstancias del caso concreto, teniendo en cuenta que quien vende mercancía evidentemente falsificada no es digno de protección por lo que a su identidad respecta.

14. La Sparkasse, que centra sus observaciones en la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial, a lo que me referiré inmediatamente, considera, en cuanto al fondo, que Coty Germany dispone de otra sencilla vía para desvelar la identidad del presunto infractor del derecho de marca, en concreto la vía penal, que le permitiría acceder a la información recabada por la Fiscalía, frente a quien no puede invocarse el secreto bancario. Por otra parte, la Sparkasse señala que su derecho a no testificar no puede hacerse depender de una ponderación de los intereses en conflicto en el caso concreto. Además, hace hincapié en que una entidad de crédito no está en condiciones de valorar, a la hora de decidir si proporciona o no la información solicitada, si la violación de una marca es o no manifiesta en el sentido del artículo 19, apartado 2, primera alternativa, de la Ley de Marcas.

15. El Gobierno alemán defiende que se interprete el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/48 en el sentido de que la respuesta a una petición de información formulada a su amparo debe tener en cuenta las circunstancias del caso concreto y respetar las exigencias del principio de proporcionalidad al ponderar los derechos fundamentales en conflicto. Según el Gobierno alemán, el Derecho de la Unión en materia de protección de datos (en concreto, la Directiva 95/46) no se opone *a priori* a que, en las circunstancias del presente asunto, se comuniquen los datos solicitados. Por otra parte, considera el Gobierno alemán que no es aplicable en el asunto que nos ocupa lo que califica de «excepción» del artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48. La norma nacional que permite denegar la información solicitada invocando el secreto bancario no es una norma que rijan el tratamiento de los datos personales en el sentido de dicha disposición. A su juicio, se trata más bien de una norma que protege la confidencialidad de las fuentes de información en los términos del referido artículo 8, apartado 3, letra e), concepto que, según el Gobierno alemán, engloba también la confidencialidad de la información en sí. Ahora bien, el citado precepto de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que debe permitir al juez nacional en todo caso ponderar los derechos fundamentales en conflicto y valorar las circunstancias que concurren en cada caso concreto.

16. Por último, la Comisión señala en sus observaciones que el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 no se opone a una norma nacional que permita a una entidad de crédito invocar el secreto bancario para denegar la información solicitada, siempre que dicha norma cumpla determinados requisitos, en concreto, que satisfaga las exigencias del principio de seguridad jurídica, que rijan el tratamiento de los datos personales y que permita al juez nacional en cada caso concreto ponderar los derechos fundamentales en conflicto.

IV. Análisis

A. Sobre la admisibilidad

17. Antes de abordar la cuestión de fondo planteada por la pregunta del Bundesgerichtshof, conviene ocuparse de una cuestión de admisibilidad suscitada por la demandada en el procedimiento *a quo*, la Sparkasse. Alega que el litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente no se rige por la Directiva 2004/48 sino únicamente por el Derecho nacional, dado que la petición de información no se plantea en el seno de un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad

intelectual (artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 19, apartado 2, segunda alternativa, de la Ley de Marcas) sino en un caso de «violación manifiesta» de la marca (artículo 19, apartado 2, primera alternativa, de la Ley de Marcas) —no previsto según ella en la referida Directiva—, del modo que se detalla a la continuación.

18. Según la Sparkasse, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 no establece un derecho material autónomo a reclamar información del tercero, sino que reconoce dicho derecho únicamente en el contexto de un procedimiento relativo a una violación de un derecho de propiedad intelectual o industrial —en el caso de autos, una marca comunitaria— y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante. La Sparkasse alega que, en el presente asunto, no hay un procedimiento relativo a una infracción incoado por el titular de la marca (o por la licenciataria en este caso) frente a quien ha violado su derecho, en el contexto del cual el demandante reclame a un tercero una determinada información, sino que se está ejerciendo un derecho material autónomo, no regulado por la Directiva sino solamente por el Derecho nacional.

19. Entiendo que esta objeción debe ser rechazada. En efecto, no me parece irrelevante el hecho de que el supuesto de la «violación manifiesta» se introdujese en la Ley de Marcas, en 2008, precisamente pensando también en aquellos casos en los que el titular del derecho vulnerado necesita la información para identificar al infractor, es decir, en aquellos casos en los que, por las características propias del Derecho procesal alemán, que no permite que pueda incoarse un procedimiento civil contra persona indeterminada, todavía no puede haber un procedimiento por infracción de un derecho de propiedad intelectual porque no se ha identificado aún a la persona contra quien se interpondrá la demanda.⁵

20. En mi opinión, la expresión empleada, entre otras, en la versión en lengua española del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, «*en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual*»,⁶ es lo suficientemente amplia como para incluir supuestos como el presente en que, habiendo indicios suficientes de vulneración de un derecho de propiedad intelectual («violación manifiesta»), la solicitud de información está claramente orientada al objetivo de incoar el procedimiento por infracción de una marca. En este sentido cabe decir que nos situamos «en el contexto» de un procedimiento «relativo» a una violación de un derecho de marca.⁷

21. Por consiguiente, estimo que hay que concluir que el caso de autos está también cubierto por la referida Directiva 2004/48 y que la cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof es admisible.

5 — BT-Drs. 16/5048, pp. 38 y 39, en relación con el proyecto de la ley alemana de trasposición de la Directiva 2004/48.

6 — El subrayado es mío. La versión española, igual que la italiana («nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale») y la portuguesa («no contexto dos procedimentos relativos à violação de um direito de propriedade intelectual»), son traducciones literales de la versión en lengua inglesa, «in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right». La versión en lengua alemana dice literalmente «*im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums*» (el subrayado es mío), mientras que la versión en lengua francesa utiliza la expresión «dans le cadre».

7 — En este sentido se pronuncian también Walter y Goebel cuando analizan el artículo 8 de la Directiva 2004/48 en Walter, M.M. y von Lewinski, S. (eds.): *European Copyright Law: a commentary*. Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 1263 y 1264: «Paragraph 1 does not read “in the course of proceedings concerning an infringement of intellectual property rights”, but refers to such proceedings in using the formula “in the context of” such proceedings, thus emphasizing that the information must be provided *with respect to* infringement proceedings but not necessarily *in the course of* an infringement proceeding» (el subrayado es mío).

B. Sobre el fondo

22. Pasando ya al fondo de la cuestión, conviene ante todo precisar que la razón de ser de la pregunta del Bundesgerichtshof, no explícita en los términos de esta última, se encuentra en lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, de la Ley de Marcas. Tal como se ha hecho constar anteriormente, este precepto reconoce expresamente la posibilidad que tiene el tercero a quien se reclama la información de negarse a proporcionarla si, con arreglo a los artículos 383 a 385 de la ZPO, tendría derecho a no testificar en un procedimiento civil abierto contra el infractor. En el caso de autos, la Sparkasse se acogió precisamente a dicha posibilidad, invocando el secreto bancario.⁸

23. Lo que hay que determinar es si esa posibilidad, prevista en Derecho alemán, de negar la información acogiéndose, en definitiva, al secreto bancario respeta el derecho de información reconocido a favor del titular o del licenciataria de una marca en el artículo 8 de la Directiva 2004/48.

24. El derecho de información del artículo 8 de la Directiva 2004/48 es un derecho instrumental dirigido a garantizar la protección efectiva de la propiedad intelectual, como se desprende de su vigésimo primer considerando. Su objetivo inmediato es nivelar en cierta medida el diferente grado de información de que disponen quien presuntamente ha violado un derecho de propiedad intelectual y el titular de dicho derecho,⁹ con las consiguientes repercusiones que sobre la efectividad de la tutela judicial puede tener el hecho de que el titular del derecho carezca de la información mínima necesaria para poder proceder contra el presunto infractor. Naturalmente, el derecho de información no es un derecho absoluto y, de hecho, el propio artículo 8 incorpora la posibilidad de que, por parte de los Estados, se establezcan determinadas restricciones a su ejercicio. Así, si bien entre ellas no figura expresamente el secreto bancario, sí aparece la siguiente previsión en el apartado 3: «los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones legales que [...] e) rijan la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales». Por otra parte, el artículo 2, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/48 limita el derecho de información del artículo 8 cuando establece que la citada Directiva «no afectará», entre otras, a la Directiva 95/46.

25. El órgano jurisdiccional remitente se refiere expresamente en la cuestión prejudicial sólo al artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 como la disposición que permitiría eventualmente dar cobertura al secreto bancario como límite o, incluso, excepción al derecho a la información de su artículo 8, apartado 1, letra c). La cuestión es, por tanto, si, en las circunstancias del presente asunto, el artículo 8, apartado 3, letra e), de la citada Directiva permite a una entidad de crédito, acogiéndose a una previsión legal nacional que contempla el derecho a negarse a testificar en determinadas circunstancias, invocar el secreto bancario para negarse a proporcionar la información solicitada en ejercicio del derecho previsto en el apartado 1 de ese mismo artículo 8.

8 — El secreto bancario está generalmente aceptado en Alemania como una obligación específica de confidencialidad derivada de la obligación general de las entidades de crédito de proteger y no perjudicar los intereses patrimoniales de sus clientes, que se incorpora habitualmente a las condiciones generales de los contratos que éstos suscriben con las entidades de crédito y que obliga a éstas a responder negativamente a solicitudes de información sobre sus clientes si no existe consentimiento del titular de la cuenta. Las condiciones generales de la contratación de la Stadtparkasse Magdeburg pueden consultarse en Internet, <https://www.sparkasse-magdeburg.de/pdf/vertragsbedingungen/AGB.pdf>. Entre ellas se incluye una referencia expresa al secreto bancario (número 1, apartado 1) y a las circunstancias en las que la entidad puede facilitar información relativa al cliente (número 3, apartado 2). Sobre el secreto bancario, en particular, en su relación con la protección de datos, véase en especial Kahler, T., «Datenschutz und Bankgeheimnis», en Kahler, T. y Werner, S.: *Electronic Banking und Datenschutz — Rechtsfragen und Praxis*. Berlín/Heidelberg: Springer, 2008, pp. 143 y ss. y la bibliografía allí citada.

9 — McGuire, M.R., «Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Internationaler Teil*, 2005, p. 15, y Haedicke, M., «Informationsbefugnisse des Schutzrechtsinhabers im Spiegel der EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums», en A. Ohly y otros (eds.): *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*. Múnich, C.H. Beck, 2005, pp. 19 y 20.

26. Debo advertir ante todo que en el presente asunto conviene centrarse en el segundo de los supuestos que contempla dicha letra e), que hace referencia al tratamiento de los datos personales, dejando de lado el primero de ellos, relativo a la protección de la confidencialidad de las fuentes de información. Me parece claro, que, en el caso de autos, no concurre dicho supuesto, al no estar en juego la protección de la identidad de una «fuente de información».

27. Atendiendo a este segundo supuesto que contempla la norma del artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48, debo comenzar mi reflexión diciendo que, a mi juicio, la normativa nacional controvertida, tal como nos la presenta el órgano jurisdiccional remitente, tiene dos efectos diferentes: en primer lugar, un efecto *inmediato*, consistente en la «frustración» del derecho de información reconocido en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48; y, en segundo lugar, un efecto *mediato*, que consiste en la «afectación» del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, como consecuencia eventual última, del derecho fundamental a la propiedad intelectual.

28. Debe inmediatamente señalarse que la frustración del derecho de información a la que se acaba de hacer referencia (e, indirectamente, la limitación de los citados derechos fundamentales) tiene lugar a su vez como consecuencia de las exigencias del «secreto bancario», tal como éste se considera recogido en el artículo 383, apartado 1, número 6, de la ZPO. El órgano jurisdiccional remitente pregunta si el objetivo de preservar el secreto bancario podría tener cabida en la salvedad que el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 establece al ejercicio del derecho a la información de su apartado 1, en la medida en que el referido derecho se reconoce «sin perjuicio», particularmente, «de otras disposiciones legales que [...] rijan [...] el tratamiento de los datos personales».

29. En estos términos, podría discutirse si la salvedad referida es aplicable al presente supuesto, dado que cabe albergar dudas acerca de si el «secreto bancario» en sí, tal como se contempla en Derecho alemán, es una «disposición legal» a los efectos del artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48, o acerca de si la disposición del artículo 383, apartado 1, número 6, de la ZPO —a la que remite el artículo 19, apartado 2, de la Ley de Marcas— tiene por objeto regular el «tratamiento de los datos personales», como ha puesto de relieve en particular el Gobierno alemán en sus observaciones.¹⁰

30. No obstante, debe tenerse en cuenta que en numerosos supuestos, como ocurre en el presente asunto, lo que está en el trasfondo de la aplicación de dicha norma es si deben comunicarse o no al juez ciertos datos personales de personas concretas.¹¹ Además, ha de tomarse también en consideración que, en todo caso, la Directiva 2004/48 contiene, en su artículo 2, apartado 3, letra a), una cláusula general de respeto a lo dispuesto en la Directiva 95/46 en materia de protección de datos personales. Por consiguiente, una interpretación del artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 conforme con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») me lleva a considerar que la normativa nacional controvertida tiene cabida en la citada letra e) del artículo 8, apartado 3, de la referida Directiva.

31. Así descrito el sentido de la normativa nacional, entiendo que lo primero que corresponde, en orden a examinar su compatibilidad con la Directiva 2004/48, es proceder a calificarla desde la perspectiva de la garantía de los derechos fundamentales implicados. A este respecto debe ante todo apreciarse que el efecto de la referida normativa nacional es el de operar una «limitación del ejercicio» de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad industrial en el

10 — Véanse los apartados 59 y ss. de dichas observaciones.

11 — La comunicación del nombre y la dirección del titular de la cuenta (presunto infractor) en la Sparkasse, solicitada por Coty Germany, constituiría, de producirse, una comunicación de datos personales, es decir, de información sobre una persona física identificada o identificable [conforme a la definición del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46] y también un «tratamiento de datos personales» [según la definición del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46].

sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta. En efecto, el interés legítimo de la entidad de crédito en preservar el secreto bancario, manifestación del deber de confidencialidad que rige la relación con su cliente, tiene como efecto una limitación de dos derechos fundamentales del titular o licenciataria de la marca (este último en tanto que titular de determinados derechos patrimoniales relativos a ella) en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, concretamente, de su derecho de propiedad intelectual (artículo 17, apartado 2, de la Carta), y de su derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta,¹² instrumento necesario para la protección del primero.

32. El artículo 52, apartado 1, de la Carta permite la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales en consideración a dos finalidades alternativas: la limitación debe responder a un objetivo de interés general reconocido por la Unión (primera alternativa) o bien a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (segunda alternativa). Siendo consciente de que es al juez nacional a quien corresponde identificar definitivamente el fin legítimo perseguido por la normativa controvertida, resulta a mi parecer claro que nos movemos en el marco de la segunda alternativa (aunque no excluyo que puedan concurrir también «objetivos de interés general» en el sentido de la primera, relacionados con el desarrollo por parte de las entidades de crédito de una actividad básica para el funcionamiento del conjunto del sistema económico). En este sentido, considero que la limitación de la tutela judicial efectiva y del derecho de propiedad intelectual del licenciataria de la marca por efecto del secreto bancario —por el cual la entidad de crédito se obliga a no desvelar datos relativos a la identidad de su cliente y a su actividad bancaria sin su consentimiento— responde fundamentalmente a la necesidad de salvaguardar el derecho (también reconocido como fundamental en el artículo 8 de la Carta) a la protección de los datos de carácter personal de los clientes que obran en poder de la entidad de crédito.

33. El artículo 52, apartado 1, de la Carta contiene un régimen detallado de las condiciones bajo las cuales es legítimo proceder a la «limitación» de un derecho fundamental. A este respecto, la limitación de derechos fundamentales controvertida en el presente asunto, para ser legítima, deberá satisfacer todos los requisitos que establece la referida disposición, es decir, deberá estar establecida por ley, respetar el contenido esencial de los derechos y libertades afectados, y, finalmente, ser adecuada y necesaria para lograr el fin perseguido, así como respetar el principio de proporcionalidad.

34. La tarea de verificar si la normativa alemana controvertida satisface las exigencias del artículo 52, apartado 1, de la Carta corresponde al juez nacional. Es a él a quien incumbe, con su mejor conocimiento de las particularidades de «un caso como el del procedimiento principal» a las que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, apreciar si, definitivamente, concurren o no las circunstancias que legitiman la limitación de derechos fundamentales por efecto del secreto bancario.

35. En lo que sigue paso a exponer sucintamente, recordando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto, las indicaciones necesarias para que el juez nacional pueda apreciar, aplicando el artículo 52, apartado 1, de la Carta, en qué medida el interés legítimo de la entidad de crédito en preservar el secreto bancario puede limitar válidamente el derecho a la tutela judicial efectiva de quien, como paso previo para defender ante los tribunales los derechos derivados de una marca comunitaria, pretende hacer valer el derecho de información que le reconoce el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, y puede limitar también, como consecuencia eventual última, su derecho fundamental a la propiedad intelectual.

12 — El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta es la reafirmación del principio de tutela judicial efectiva, principio general del Derecho de la Unión que resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros (véanse las sentencias Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, apartado 37; Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 335, y AJD Tuna, C-221/09, EU:C:2011:153, apartado 54).

1. Legalidad y contenido esencial

36. El artículo 52, apartado 1, de la Carta dispone que la limitación «deberá ser establecida por ley», es decir, que debe respetar el principio de legalidad, de tal modo que sólo será admisible una limitación si se fundamenta en una base legal en Derecho interno, que deberá ser accesible, clara y previsible.¹³ Ahora bien, en el presente asunto nos encontramos con que, como señala el órgano jurisdiccional remitente en el apartado 22 de su resolución de remisión, «el secreto bancario no está consagrado expresamente en ninguna disposición legal en Alemania, sino que se deduce en Derecho alemán de la obligación general del banco de proteger y no perjudicar los intereses patrimoniales de sus clientes». En Alemania, continua diciendo el Bundesgerichtshof, «la protección del secreto bancario se deduce indirectamente del artículo 383, apartado 1, número 6, de la ZPO, que fundamenta el derecho a no prestar declaración sobre datos sujetos al secreto bancario [...] [que] incluyen normalmente el nombre y la dirección de la cuenta».

37. Como ya recordé en mis conclusiones presentadas en el asunto *Scarlet Extended*,¹⁴ el término «ley» a los efectos del artículo 52, apartado 1, de la Carta debe ser entendido en su acepción «material», y no sólo en su acepción formal, en el sentido de que puede incluir tanto el «Derecho escrito» como el «Derecho no escrito» o incluso el «Derecho de creación judicial», de modo que, en determinadas circunstancias, «una jurisprudencia constante», publicada —accesible, por tanto— y aplicada por los tribunales inferiores, puede completar una disposición legal y clarificarla hasta el punto de hacerla previsible.

38. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente confirmar hasta qué punto la jurisprudencia relativa al artículo 383, apartado 1, número 6, de la ZPO permite establecer que el secreto bancario, pese a no estar expresamente consagrado en Derecho alemán en ninguna disposición legal, satisface las exigencias del principio de legalidad en los términos expuestos en los puntos anteriores (en concreto, las exigencias de accesibilidad, claridad y previsibilidad) y puede en principio legitimar, si se cumplen los demás requisitos del artículo 52, apartado 1, de la Carta, la limitación de los derechos fundamentales antes señalados.

39. El artículo 52, apartado 1, de la Carta establece, además, que la limitación deberá en todo caso respetar el «contenido esencial» del derecho o los derechos fundamentales afectados. En este punto las dudas más serias se plantean en relación, en particular, con el derecho de *Coty Germany* a la tutela judicial efectiva. La efectividad de la tutela judicial que reclama la licenciataria de la marca vulnerada parece depender en Alemania, en circunstancias como las del presente asunto, única y exclusivamente de que la entidad de crédito de quien se solicita la información, que tiene una obligación contractual de confidencialidad frente a su cliente, renuncie, por el motivo que sea, a hacer uso del derecho a no declarar como testigo que le confiere el artículo 383, apartado 1, número 6 de la ZPO.¹⁵ Es cierto que corresponde al Derecho nacional de los distintos Estados miembros regular el procedimiento de aplicación del Derecho de la Unión en virtud del principio de autonomía procesal (de modo que, en principio, cada Estado miembro puede decidir en qué términos regula el derecho de determinadas personas a no declarar como testigos sobre hechos de los que conocen). Ahora bien, el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en ejercicio de dicha competencia tiene sus límites en la exigencia de que se garantice en todo momento la efectividad de la tutela, de modo que no se haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos

13 — Véase, sobre este extremo, el punto 53 de las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2007:454, donde se menciona la sentencia *Österreichischer Rundfunk*, C-465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartados 76 y 77.

14 — C-70/10, EU:C:2011:771, punto 99.

15 — Recuérdese a este respecto lo señalado en el punto 19 de las presentes conclusiones acerca de la imposibilidad de incoar en Alemania un procedimiento civil contra persona indeterminada. Como ya señaló la Abogado General Trstenjak en sus conclusiones presentadas en el asunto *Hypoteční banka*, C-327/10, EU:C:2011:561, «si un demandante no pudiese interponer una demanda contra un demandado al que no se ha podido localizar incluso tras realizar todas las investigaciones que exigen la diligencia y la buena fe, el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva correría el riesgo de quedar privado totalmente de su eficacia» (punto 131).

por el ordenamiento jurídico de la Unión.¹⁶ En todo caso es claro que no se respetaría el contenido esencial si la normativa nacional controvertida tuviese como consecuencia que se frustrase el derecho de los eventuales titulares de los derechos de propiedad intelectual a obtener la tutela de los tribunales.

2. Proporcionalidad en sentido amplio

40. Con arreglo al artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, «dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente [...] a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». A estos efectos, habrá de valorarse si, en las circunstancias del presente asunto, impedir a Coty Germany mediante la invocación del secreto bancario el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, desprotegiendo con ello también su derecho a la propiedad intelectual, es adecuado, necesario y proporcionado para la consecución del objetivo legítimo perseguido, que es, a mi juicio, como ya indiqué anteriormente, salvaguardar el derecho a la protección de los datos del presunto infractor de los que dispone la entidad de crédito en la que tiene abierta una cuenta.

a) Adecuación

41. En primer lugar, por lo que respecta al primero de los requisitos, la adecuación exige que se examine si la limitación de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la propiedad intelectual del licenciario de la marca resulta adecuada para conseguir el objetivo perseguido, esto es, dicho en los términos del artículo 52, apartado 1, de la Carta, si «[responde] efectivamente» a la necesidad, en este caso, de salvaguardar el derecho a la protección de los datos del titular de la cuenta bancaria.

b) Necesidad

42. En segundo lugar, y esto parece resultar particularmente importante en las circunstancias del presente asunto, debe determinarse si la limitación es realmente necesaria para la consecución de ese objetivo. La limitación de los derechos fundamentales de Coty Germany sólo será necesaria si el fin perseguido (protección por parte de la entidad bancaria de los datos de su cliente) no puede lograrse mediante una medida que limite aquellos derechos en menor grado. Considero que en este punto habrá de valorarse, en particular, si los datos que Coty Germany reclama a la Sparkasse podrían obtenerse eventualmente por otro medio o de otra fuente, distinta de la entidad de crédito.¹⁷ Asimismo deberá examinarse aquí la viabilidad real de la propuesta que la Sparkasse expone en sus observaciones de que Coty Germany emprenda acciones penales contra persona desconocida para hacerse por esa vía con el nombre del presunto infractor. Para ello, el juez nacional deberá determinar en qué medida ese recurso a la vía penal es exigible al titular o licenciario de la marca y, con carácter previo incluso, si ello es posible en la práctica en el Derecho nacional correspondiente (y si, de serlo, no constituiría eventualmente un abuso inaceptable de la vía penal con fines ajenos a la misma).

16 — Véanse, entre otras, las sentencias *Safalero*, C-13/01, EU:C:2003:447, apartado 49; *Weber's Wine World y otros*, C-147/01, EU:C:2003:533, apartado 103; *Wells*, C-201/02, EU:C:2004:12, apartado 67, y *Unibet*, C-432/05, EU:C:2007:163, apartado 43, y las conclusiones de la Abogada General Trstenjak presentadas en el asunto N.S. y otros, C-411/10 y C-493/10, EU:C:2011:610, puntos 160 y 161. El principio de efectividad se plasma ahora, no sólo en el derecho a la tutela judicial efectiva tal como se reconoce en el artículo 47 de la Carta, sino también, en el ámbito específico que nos ocupa, en el artículo 3 de la Directiva 2004/48.

17 — A este respecto hay que tener en cuenta en el presente asunto que Coty Germany ya había intentado sin éxito obtener dicha información de la plataforma de subastas a través de la cual adquirió el producto falsificado y de la persona que dicha plataforma identificó como titular de la cuenta de usuario desde la que se efectuó la venta.

c) Proporcionalidad en sentido estricto

43. Por último, el análisis de la proporcionalidad exigirá examinar hasta qué punto los objetivos de protección de determinados derechos respecto de otros derechos fundamentales compensan suficientemente los sacrificios que conlleva. El juez nacional deberá tener en cuenta, entre otros elementos, el tipo y la amplitud de la información que solicita Coty Germany —que, según se desprende de los autos, parece limitarse a lo estrictamente necesario para incoar un procedimiento judicial contra el presunto infractor—; qué grado de evidencia hay de que se ha producido una violación del derecho de propiedad intelectual¹⁸ así como respecto de que el titular de la cuenta a quien se desea identificar pudiera haber actuado ilícitamente,¹⁹ debiendo valorar también hasta qué punto quien comercia presuntamente con mercancía falsificada es digno de que su identidad sea protegida, en particular, porque, como alega Coty Germany en sus observaciones, la indicación de un nombre y una dirección correctas forma parte de las obligaciones de todo interviniente de buena fe en el tráfico comercial;²⁰ la existencia de un perjuicio sustancial ocasionado al titular de la marca protegida; y las garantías acerca del uso que Coty Germany va a dar a los datos que llegue a obtener, de modo que la información desvelada sólo se utilice para abrir un procedimiento contra el presunto responsable de la infracción y no con otros fines ajenos a ese objetivo. En todo caso, en el marco de este examen de proporcionalidad, el juez nacional debe tener en cuenta todos los derechos fundamentales afectados y proceder en consecuencia a una ponderación entre los derechos fundamentales en conflicto.²¹

44. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, entiendo que el artículo 8, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional cuyo efecto incondicionado sea permitir a una entidad de crédito, acogiéndose al secreto bancario, denegar una información relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria que se le ha solicitado con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva. Tal efecto sólo será compatible con el referido precepto de la Directiva citada en la medida en que sea el resultado de una valoración previa, que corresponde llevar a cabo al juez nacional, mediante la cual se asegure la legitimidad de la limitación de los derechos fundamentales afectados por la normativa nacional controvertida, en los términos previstos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

18 — Véanse en este sentido la sentencia *Bonnier Audio y otros*, C-461/10, EU:C:2012:219, apartado 58, en la que el Tribunal de Justicia consideró aceptable desde la perspectiva del Derecho de la Unión una normativa nacional que exigía, entre otras cosas, para que pudiese emitirse un requerimiento judicial de comunicar los datos solicitados, que existiesen *indicios reales* de vulneración de un derecho de propiedad intelectual, y las conclusiones de la Abogado General Trstenjak presentadas en el asunto N.S. y otros, C-411/10 y C-493/10, EU:C:2011:611, punto 159. Recuérdese que, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente afirma, en el apartado 2 de la resolución de remisión, que «el perfume era una falsificación reconocible incluso para un lego en la materia».

19 — A diferencia de lo que ocurría en el asunto *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54, donde, como expuso la Abogado General Kokott en el punto 115 de sus conclusiones, C-275/06, EU:C:2007:454, «del hecho de que a través de una dirección IP se hayan lesionado derechos de autor en un determinado momento no resulta concluyentemente que el titular de la conexión, al que se había atribuido dicha conexión en ese momento, sea también el autor del acto», en el presente asunto se parte de la base, acertadamente a mi juicio, de que el titular de la cuenta en la que se ingresa el dinero correspondiente al pago por la mercancía falsificada es la persona (o una de las personas) que se beneficia económicamente de la violación del derecho de marca.

20 — Recuérdese en este sentido que, en la sentencia *L'Oréal y otros*, C-324/09, EU:C:2011:474, apartado 142, el Tribunal de Justicia ya declaró que «si bien es cierto que resulta necesario respetar la protección de datos personales, no lo es menos que, cuando el autor de la infracción actúa en el tráfico comercial y no en el ámbito de la esfera de su vida privada, éste debe ser claramente identificable» (el subrayado es mío). En el presente asunto parece claro que quien vendió el perfume falsificado actuaba «a escala comercial» a los efectos de la Directiva 2004/48 puesto que, según consta en autos, el volumen de negocios de la cuenta de usuario de la plataforma de subastas en línea desde la que se realizó la venta ascendió, entre mediados de diciembre de 2010 y mediados de enero de 2011, a más de 10 000 euros.

21 — Recuérdese en este sentido las sentencias *Promusicae*, C-275/06, EU:C:2008:54, y *Bonnier Audio y otros*, C-461/10, EU:C:2012:219, así como el auto *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten*, C-557/07, EU:C:2009:107.

V. Conclusión

45. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Bundesgerichtshof que:

«El artículo 8, apartado 3, letra e), 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional cuyo efecto incondicionado sea permitir a una entidad de crédito, acogiéndose al secreto bancario, denegar una información que se le ha solicitado con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, relativa al nombre y dirección del titular de una cuenta bancaria. Tal efecto sólo será compatible con el referido precepto de la Directiva citada en la medida en que sea el resultado de una valoración previa, que corresponde llevar a cabo al juez nacional, mediante la cual se asegure la legitimidad de la limitación de los derechos fundamentales afectados por la normativa nacional controvertida, en los términos previstos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.»