



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 24 de noviembre de 2016¹

Asunto C-367/15

**Stowarzyszenie ‘Oławska Telewizja Kablowa’ w Oławie
contra
Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (Polonia)]

«Derechos de propiedad intelectual e industrial — Infracción — Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios — Directiva 2004/48/CE — Legislación de un Estado miembro que establece una indemnización por daños y perjuicios equivalente al doble o al triple de los cánones que se adeudarían si se hubiera autorizado el uso de los derechos de propiedad intelectual controvertidos»

1. Mediante esta petición de decisión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual² y, en particular, sobre si el artículo 13 de esa Directiva se opone a una norma de Derecho nacional que permite al titular de un derecho reclamar una indemnización a tanto alzado por daños y perjuicios a un presunto infractor que, según indica el órgano jurisdiccional remitente, podría ser considerada «punitiva».

Derecho de la Unión

2. Los considerandos 2 y 3 de la Directiva 2004/48 establecen:

- «(2) La protección de la propiedad intelectual debe permitir que el inventor o creador obtenga un beneficio legítimo de su invención o creación. Debe permitir asimismo la difusión más amplia posible de las obras, ideas y los conocimientos nuevos. Al mismo tiempo, no debe ser un obstáculo para la libertad de expresión, para la libre circulación de la información, ni para la protección de los datos personales, inclusive en Internet.
- (3) Sin embargo, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la [Unión Europea]. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior.»

¹ — Lengua original: inglés.

² — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).

3. Con arreglo al considerando 8 de la Directiva 2004/48:

«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 [Unión Europea]. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno favorable a una competencia sana.»

4. El considerando 10 de la Directiva 2004/48 dispone:

«El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.»

5. Conforme al considerando 17 de la Directiva 2004/48:

«Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente 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 infracción.»

6. A tenor del considerando 26 de la Directiva 2004/48:

«Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo 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 investigación.»

7. El artículo 2 de la Directiva 2004/48 tiene por título «Ámbito de aplicación». Su apartado 1 establece lo siguiente:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión Europea] o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho [de la Unión Europea] o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

8. De acuerdo con el artículo 3 de la Directiva 2004/48:

«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.»

9. El artículo 13 de la Directiva 2004/48 tiene por título «Daños y perjuicios». Su apartado 1 prevé:

«Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, 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 las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas 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 económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho;

o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante 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.»

Derecho polaco

10. El artículo 79, apartado 1, de la Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ley polaca sobre derechos de autor y otros derechos afines, de 4 de febrero de 1994) (en lo sucesivo, «Ley sobre derechos de autor»), en su versión vigente en el momento de los hechos, establecía:

«El titular de los derechos de autor de contenido patrimonial que se hayan visto vulnerados podrá exigir a la persona que haya causado dicho perjuicio a sus derechos:

1. el cese de la infracción;

2. la eliminación de los efectos de la infracción;

3. la reparación del perjuicio causado:

a) con arreglo a los principios generales en la materia, o

b) mediante el pago de una cantidad equivalente al doble o, en el caso de una infracción culposa contra sus derechos de autor, al triple de la remuneración adecuada que se habría debido pagar, en el momento en que hubiera sido solicitada, en concepto de autorización de uso de la obra concedida por el titular de los derechos;

4. la restitución de los beneficios obtenidos.»

Hechos, procedimiento y cuestión prejudicial

11. La Stowarzyszenie Filmowców Polskich (Asociación polaca de productores de cine; en lo sucesivo, «Asociación de productores de cine») es una organización autorizada para gestionar y proteger obras audiovisuales protegidas por derechos de autor, incluidas las (re)transmitidas a través de redes de televisión por cable. Opera en virtud de una licencia expedida por el Ministro de Cultura y Arte de Polonia. La Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (Asociación de televisión por cable de la ciudad de Oława; en lo sucesivo, «Asociación de televisión por cable») emite programas de televisión por cable en la ciudad de Oława, en la Baja Silesia.

12. El 4 de octubre de 1995, las partes celebraron un contrato de licencia en el que se regulaban los cánones que la Asociación de televisión por cable debía abonar a la Asociación de productores de cine. El 30 de diciembre de 1998, esta última notificó la resolución del contrato y propuso que las partes celebrasen un nuevo contrato, con nuevas cláusulas. En dichas cláusulas se incrementaba la cuantía del canon por licencia hasta un 2,8 % de los ingresos mensuales netos de la Asociación de televisión por cable, cifra que ya había sido aceptada por un número considerable de otros operadores del mercado polaco de televisión por cable.

13. La Asociación de televisión por cable no aceptó las propuestas de la Asociación de productores de cine. El 17 de abril de 2008, la Asociación de televisión por cable presentó una demanda ante la Komisja Prawa Autorskiego (Autoridad de derechos de autor de Polonia) para que resolviera la controversia entre las partes.³ Mediante decisión de 6 de marzo de 2009, dicha Autoridad ordenó que el canon por licencia se fijase en el 1,6 % de los ingresos mensuales netos, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido ni las tasas de instalación y conexión. La Asociación de televisión por cable procedió a abonar a la Asociación de productores de cine un importe de 34 312,69 PLN⁴ por sus ingresos correspondientes al período entre 2006 a 2008, sobre la base de esa cifra mensual.

14. El 12 de enero de 2009, la Asociación de productores de cine interpuso una demanda por la que solicitaba que se prohibiera a la Asociación de televisión por cable (re)transmitir obras audiovisuales por televisión por cable mientras no se celebrase un nuevo contrato de licencia, y que se condenara a la demandada a pagar un principal de 390 337,50 PLN⁵ por el período comprendido entre la fecha de presentación de la demanda y la fecha del pago efectivo. Esas pretensiones se formularon con arreglo al artículo 79, apartado 1, puntos 1, y 3, letra b), de la Ley sobre derechos de autor.

15. Mediante sentencia de 11 de agosto de 2009, el Sąd Okręgowy (Tribunal Regional) de Breslavia declaró que no era necesario pronunciarse sobre el importe de 84 120,51 PLN,⁶ prohibió a la Asociación de televisión por cable la (re)transmisión de programas mientras no celebrase un nuevo contrato de licencia con la Asociación de productores de cine, reconoció a esta última el principal de 160 275,69 PLN,⁷ y desestimó el resto de las pretensiones. Ese Tribunal consideró que se había infringido el artículo 79, apartado 1, de la Ley sobre derechos de autor, dado que la demandada había (re)transmitido culposamente programas, a sabiendas de que no contaba con ninguna licencia. Por tanto, en virtud de esa disposición, se adeudaba a la demandante un importe igual al triple de la remuneración adecuada.

3 — Los hechos narrados son los descritos en la resolución de remisión. No está claro qué sucedió entre 1998 y 2008.

4 — Equivalente en la actualidad a aproximadamente 8 000 EUR. De ello se deduce que los ingresos netos mensuales totales durante ese período fueron de 2 144 543,12 PLN.

5 — Equivalente en la actualidad a aproximadamente 91 000 EUR.

6 — Equivalente en la actualidad a aproximadamente 19 600 EUR.

7 — Equivalente en la actualidad a en torno a 39 450 EUR. No queda muy claro cómo se ha calculado esta cifra: el 2,8 % de 2 144 543,12 PLN es 60 047,20 PLN, y dado que el fallo condenaba a pagar el «triple de la remuneración adecuada», ello supondría un total de 180 141,62 PLN.

16. Ambas partes recurrieron la sentencia ante el Sąd Apelacyjny (Tribunal de Apelación) de Breslavia. Mediante sentencia de 12 de marzo de 2010, el tribunal desestimó los recursos. Acto seguido, las partes interpusieron recursos ante el órgano jurisdiccional remitente que, mediante sentencia de 15 de junio de 2011, anuló la resolución del Tribunal de Apelación y le devolvió los autos para que los examinara de nuevo. Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2011, el Tribunal de Apelación modificó la sentencia recurrida y condenó a la Asociación de televisión por cable a pagar otros 145 941,30 PLN⁸ a la Asociación de productores de cine, y desestimó el recurso presentado por la Asociación de televisión por cable. El asunto se llevó de nuevo ante el órgano jurisdiccional remitente que, mediante sentencia de 27 de marzo de 2013, volvió a anular la sentencia recurrida y devolvió los autos al Tribunal de Apelación para que los volviera a examinar. Mediante escrito de 28 de agosto de 2013, la Asociación de productores de cine abandonó parcialmente su pretensión de que se prohibiera la (re)transmisión a la Asociación de televisión por cable. Al volver a examinar el caso, el Tribunal de Apelación señaló que la única cuestión pendiente entre las partes era el importe de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 79 de la Ley sobre derechos de autor.

17. Actualmente, el litigio se está dirimiendo, por tercera vez, ante el órgano jurisdiccional remitente. Ese tribunal señala que la Asociación de televisión por cable ha sostenido reiteradamente que el artículo 79 de la Ley sobre derechos de autor es contrario al artículo 13 de la Directiva 2004/48, en particular en la medida en que prevé la concesión de una indemnización «punitiva», equivalente al doble o al triple de la remuneración adecuada.

18. Por albergar dudas acerca de la interpretación de las disposiciones de la citada Directiva, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Puede interpretarse el artículo 13 de [la Directiva 2004/48] en el sentido de que el titular de derechos de autor de contenido patrimonial que han sido vulnerados tiene la posibilidad de solicitar la reparación del daño que se le ha ocasionado con arreglo a los principios generales en la materia o bien, sin necesidad de demostrar el perjuicio y la relación de causalidad entre el hecho que originó la vulneración de los derechos de autor y el perjuicio sufrido, de exigir el pago de una cantidad equivalente al doble o, en el caso de una vulneración culposa de los derechos de autor, al triple de la remuneración adecuada, a pesar de que el artículo 13 de la Directiva 2004/48 establece que el órgano jurisdiccional resolverá sobre la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el artículo 13, apartado 1, letra a), y, sólo como alternativa a lo anterior, que podrá fijar los daños y perjuicios, cuando proceda, mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de los elementos mencionados en el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva? ¿Es posible, con arreglo al artículo 13 de la Directiva, conceder una indemnización a tanto alzado por daños y perjuicios, a solicitud de la parte afectada, cuyo importe esté predefinido y que equivalga al doble o el triple de la remuneración adecuada, sabiendo que el considerando 26 de su exposición de motivos señala que el objetivo de la Directiva no es establecer indemnizaciones punitivas?»

19. Han presentado observaciones escritas la Asociación de productores de cine, los Gobiernos griego, polaco y austriaco, y la Comisión Europea. Las dos partes del procedimiento principal, junto con el Gobierno polaco y la Comisión, estuvieron representadas y formularon observaciones orales en la vista celebrada el 14 de julio de 2016.

8 — Equivalente en la actualidad a aproximadamente 34 000 EUR.

Análisis

Cuestión preliminar

20. La resolución de remisión fue presentada ante el Tribunal de Justicia el 14 de julio de 2015. Mediante sentencia de 23 de junio de 2015, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional de Polonia) declaró que el artículo 79, apartado 1, punto 3), letra b), de la Ley sobre derechos de autor era contrario a la Constitución de la República de Polonia, dado que, en caso de infracción culposa, permitía al titular de los derechos vulnerados reclamar el pago del triple de la remuneración adecuada. Por tanto, ese aspecto de la disposición se modificó, con efectos a partir del 1 de julio de 2015.

21. Al tener conocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, este Tribunal de Justicia preguntó al órgano jurisdiccional remitente si deseaba mantener su petición de decisión prejudicial. El 28 de agosto de 2015, el órgano jurisdiccional remitente contestó, en primer lugar, que, puesto que el artículo 79, apartado 1, punto 3, letra b), todavía preveía el pago de un importe equivalente al doble de la remuneración adecuada, seguía teniendo dudas en torno a la cuestión de la indemnización punitiva y, en segundo lugar, que la sentencia del Tribunal Constitucional reforzaba sus dudas acerca de la posibilidad de que, en el Derecho nacional, no sea necesario determinar la culpabilidad del presunto infractor. La cuestión prejudicial debe, por tanto, enmarcarse en este contexto.

Sobre el fondo

22. La Directiva 2004/48 es una norma de armonización concebida para regular el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal de Justicia ha afirmado que «[es obligatorio] que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente».⁹ A ese respecto, el artículo 2, apartado 1, establece, sin perjuicio de la salvedad que explicaré más adelante,¹⁰ que las medidas, procedimientos y recursos que establece la Directiva se aplicarán a todos los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro.

23. Las medidas de los Estados miembros deben proteger todas las formas de derecho de propiedad intelectual e incluir, a título enunciativo y no limitativo, las indemnizaciones por daños y perjuicios.¹¹ Sin embargo, la resolución de remisión versa sobre la compensación exigible por la vulneración del derecho de autor. En particular, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios con arreglo a la Directiva, teniendo en cuenta, en particular, la cuestión de la prueba y la relación de causalidad entre la infracción y los daños sufridos por el titular del derecho, así como el derecho de ese titular a exigir una indemnización a tanto alzado por unos daños y perjuicios que podrían no guardar relación con los daños sufridos y que podría, a primera vista, ser punitiva.¹²

9 — Véase la sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros (C-435/12, EU:C:2014:254), apartado 61 y jurisprudencia citada.

10 — Véanse los puntos 24 y 49 y ss. *infra*.

11 — La Directiva también contiene una serie de normas que prevén el derecho de acceso a las pruebas y las medidas de protección de pruebas (sección 2); el derecho de información (sección 3); las medidas provisionales y cautelares (sección 4) y las medidas correctivas, mandamientos judiciales y medidas alternativas (sección 5).

12 — El concepto de indemnización punitiva fue abordada por el Abogado General Mengozzi, en las conclusiones presentadas en el asunto Arjona Camacho (C-407/14, EU:C:2015:534), que lo describió en los siguientes términos: «Con los daños punitivos, el sistema de responsabilidad extracontractual se ve enriquecido con una función moralizante, propiamente punitiva. Son una expresión de la teoría de la pena privada: no se trata sólo de reparar, sino también de conceder, además de la reparación íntegra, una cantidad que se espera que, por su carácter sancionador, disuada no sólo al autor del perjuicio de repetir, en el caso en cuestión, su comportamiento discriminatorio, sino también al resto de actores de actuar de tal modo» (punto 49).

24. En esa misma línea, los Gobiernos austriaco y polaco (especialmente, el primero) han insistido mucho en lo dispuesto en el artículo 2, según el cual la Directiva 2004/48 debe aplicarse sin perjuicio de los medios establecidos en la legislación nacional que sean más favorables a los titulares de derechos. De ser válida, esta alegación eliminaría (o, al menos, reduciría considerablemente) la necesidad de examinar el resto de las disposiciones de la Directiva, dado que al parecer no se discute que las disposiciones de la Ley nacional sobre derechos de autor de que se trata pretenden favorecer a los titulares de derechos. Aunque, claramente, hay que tomar en consideración el artículo 2, apartado 1, para dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, me parece importante analizar previamente no tanto los objetivos que la Directiva *no* pretende alcanzar — dejando algunas cuestiones a la libre discreción de los Estados miembros— como los objetivos que *sí* persigue al fijar unos criterios de armonización en toda la Unión.

25. La cuestión específica que se le plantea al órgano jurisdiccional remitente se refiere a una disposición de la legislación nacional (el artículo 79, apartado 1, de la Ley sobre derechos de autor) que permite a un titular que afirma que sus derechos han sido infringidos reclamar al presunto infractor un importe predeterminado,¹³ en concepto de daños y perjuicios, sin necesidad, en consecuencia, de establecer un nexo causal con los daños efectivamente soportados por el titular. Ese derecho surge de forma automática.¹⁴ Habida cuenta de estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente considera que la indemnización por daños en cuestión puede considerarse «punitiva».

26. Esta cuestión suscita varios interrogantes, que cabe resumir del siguiente modo:

- si una disposición de Derecho nacional que establece¹⁵ el importe adeudado a un titular de derechos sin ningún margen de discrecionalidad para el órgano judicial que conoce del asunto y que debe dictar sentencia puede cumplir los requisitos de la Directiva 2004/48;
- la naturaleza y el alcance de las obligaciones en materia de indemnización por daños que se establecen en el artículo 13, interpretado a la luz del artículo 3 de la Directiva; y
- en qué medida el artículo 2, apartado 1, de la Directiva permite a los Estados miembros ir más allá de las obligaciones en materia de indemnización por daños establecidas en el artículo 13 y, en particular, prever en su Derecho interno una indemnización punitiva.

27. Examinaré estas cuestiones sucesivamente.

¿Puede la legislación nacional fijar el importe adeudado a un titular cuyos derechos han sido infringidos, sin la intervención del órgano judicial que conoce del asunto y que dicta sentencia?

28. La respuesta a esta pregunta se deduce del tenor del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48, interpretado a la luz del considerando 17 y del artículo 3, apartado 1.

29. El artículo 13, apartado 1, obliga a los Estados miembros a garantizar que las autoridades judiciales competentes ordenarán el pago a un titular de derechos de una indemnización por daños y perjuicios en los casos oportunos. Al fijar los daños y perjuicios, dichas autoridades deben determinar un importe adecuado en relación con los perjuicios *efectivos* que haya sufrido el titular del derecho como consecuencia de la infracción. Esto refleja, a su vez, lo dispuesto en el considerando 17 de la Directiva, según el cual los recursos deben determinarse *en cada caso* de tal modo que se tengan debidamente en cuenta las características específicas de ese caso concreto, y en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva,

13 — O, por lo menos, fija la indemnización por daños y perjuicios aplicando un multiplicador al canon que el infractor habría debido satisfacer al titular de derechos en caso de que este último le hubiera autorizado a usar el derecho de autor de que se trate.

14 — En aras de una exposición ordenada, procede añadir que, en respuesta a una pregunta formulada en la vista, el Gobierno polaco indicó que tal derecho no nacería en caso de abuso del Derecho o si no fuera posible calcular el importe del canon que se habría adeudado al titular.

15 — Véase la nota 13 *supra*.

que establece que los recursos deben ser «justos y equitativos». En otras palabras, ha de llevarse a cabo una evaluación adaptada a cada caso concreto que, por definición, sólo podrá ser efectuada por un órgano jurisdiccional o un organismo con facultades jurisdiccionales similares a las de los órganos jurisdiccionales. De ello se deduce, en mi opinión, que una norma nacional conforme a la cual el titular cuyos derechos han sido infringidos puede tener un derecho *automático* a un importe predeterminado fijado por la legislación nacional sin que las autoridades judiciales competentes puedan intervenir en ese cálculo, al margen de que esté basado en la cuantía del canon adecuado o en otra cantidad, no puede cumplir los requisitos de la Directiva.

30. Por tanto, considero que la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece el pago automático de un importe predeterminado a un titular cuyos derechos han sido vulnerados, a instancia de ese titular, y sin que sea necesario que las autoridades judiciales competentes intervengan para fijar el importe de los daños y perjuicios de que se trata.

Aplicación de los artículos 3 y 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/48 al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

31. En el punto 29 *supra* he aludido al requisito previsto en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, conforme al cual los recursos deben ser justos y equitativos. Por consiguiente, no sólo debe tenerse debidamente en cuenta la posición del titular de derechos sino también la del presunto infractor. El artículo 3, apartado 2, dispone asimismo que los recursos serán «efectivos, proporcionados y disuasorios». Estos principios regirán la concesión de cualquier forma de reparación, incluida la indemnización por daños y perjuicios, con arreglo a la Directiva. En este caso, el énfasis recae en la protección del titular de derechos.

32. En lo que respecta a las normas que regulan específicamente el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios, es preciso analizar el artículo 13 de la Directiva. El artículo 13, apartado 1, se refiere a todo infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora. Ese precepto establece asimismo unas orientaciones generales al indicar que la indemnización debe ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción». Este criterio también debe ser respetado siempre que se conceda una indemnización por daños con arreglo a la Directiva.

33. Desearía detenerme aquí para hacer una observación en respuesta a la segunda de las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente en su contestación al Tribunal de Justicia de 28 de agosto de 2015.¹⁶ La aplicación del artículo 13, apartado 1, se limita a los casos en los que el infractor actúa a sabiendas o con motivos razonables para saber que su conducta es culposa. En caso de que el infractor no tuviera conocimiento o no contase con motivos razonables para saber que su actividad constituía una infracción, el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios se regula en el artículo 13, apartado 2. El importe recuperable conforme a esa disposición se limita a «la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos». Por tanto, está claro, desde mi punto de vista, que para que se aplique el artículo 13, apartado 1, es necesario establecer la culpa del infractor.

16 — Véase el punto 21 *supra*.

34. A continuación, esa disposición indica la forma en que las autoridades judiciales competentes deben fijar los daños y perjuicios en un caso concreto. Para ello, prevé dos métodos. El primero [letra a)], aunque exige a la autoridad judicial tener en cuenta todos los aspectos pertinentes del caso, toma como base las consecuencias económicas de la infracción, mencionando, en particular, las pérdidas de beneficios que haya sufrido el titular de derechos y cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor. También incluye una referencia a elementos de naturaleza no económica, como el daño moral causado al titular del derecho.

35. La letra b) establece una alternativa. Permite a la autoridad judicial fijar los daños y perjuicios mediante 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. Dado que la letra b) es un elemento clave de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso examinar con cierto detalle las partes de esa disposición que resultan pertinentes en el caso de autos.

36. En primer lugar, la disposición únicamente es aplicable «cuando proceda». El método de cálculo previsto en la letra a) del artículo 13, apartado 1, debe, por tanto, considerarse la norma general, y el método de la letra b), una excepción. En el considerando 26 de la Directiva se aclara qué significa la expresión «cuando proceda» al proporcionar a modo de ejemplo algunos casos en los que sería difícil fijar el importe del perjuicio efectivamente soportado.

37. En mi opinión, existe un importante motivo de principio que justifica la existencia de esta alternativa. Radica en la dificultad de los titulares de derechos de calcular en muchos casos el daño efectivo derivado de la infracción. A menudo, suele ser difícil; en ocasiones, puede resultar imposible. Sin un mecanismo que ayude en este sentido al titular de derechos, los recursos previstos en la Directiva correrían el riesgo de no ser efectivos. Con el establecimiento de un sistema de recuperación basado en cánones o derechos, la intención del legislador fue hacer posible que el titular no estuviera obligado a emplear un volumen potencialmente grande de tiempo y gastos que, de otra forma, podría tener que dedicar para iniciar un procedimiento contra el infractor. Si se adoptara una postura distinta, se correría el riesgo de no cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 de que los recursos no sean inútilmente complejos o gravosos, ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. En otras palabras, no serían «efectivos» ni por tanto «disuasorios» a efectos del artículo 3, apartado 2, de la Directiva.

38. Ahora bien, persiste el hecho de que incumbe al titular de derechos la carga de demostrar que las circunstancias del caso de que se trata justifican la concesión de la indemnización por daños y perjuicios conforme a la norma nacional equivalente a la letra b) del artículo 13, apartado 1, de la Directiva y que, por tanto, «procede» actuar en ese sentido. Como mínimo, es necesario que «sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido»¹⁷ o que existan motivos para considerar que una indemnización por daños y perjuicios limitada a un importe calculado de conformidad con la letra a) es manifiestamente injusta o irrazonable.

39. En segundo lugar, el cálculo que prevé la letra b) está basado en una cantidad equivalente «cuando menos» al importe de los cánones o derechos que se adeudarían de no haberse producido la infracción.¹⁸ En consecuencia, no se trata de sustituir un importe calculado a partir del lucro cesante del titular de derechos o de los ingresos obtenidos por el infractor por el importe correspondiente a los cánones o derechos que éste debería teóricamente haber abonado al titular. El criterio es más flexible y el importe en cuestión puede ser superior a aquellos cánones y derechos.

17 — Véase el considerando 26 de la Directiva.

18 — Aunque la letra b) del artículo 13, apartado 1, utiliza la expresión «como alternativa», el Tribunal de Justicia ha declarado en su reciente sentencia de 17 de marzo de 2016, *Liffers* (C-99/15, EU:C:2016:173), que un titular de derechos cuya pretensión se base en esa letra podrá solicitar además la indemnización del daño moral producido, puesto que la expresión «cuando menos» pretende dejar claro que la base de cálculo especificada no tiene carácter exhaustivo.

40. ¿Significa esto que la letra b) permite a las autoridades judiciales conceder una indemnización «punitiva» al no exigir una conexión entre el importe concedido y el perjuicio soportado?

41. A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Manfredi y otros,¹⁹ ha admitido que ese tipo de indemnizaciones por daños pueden concederse con arreglo a las normas nacionales reguladoras de las infracciones de la legislación de la competencia, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.²⁰ En consecuencia, no cabe afirmar que el concepto de indemnización punitiva sea incompatible en todos los casos con las exigencias del Derecho de la Unión.

42. No obstante, no estimo que las declaraciones generales y amplias de esa sentencia puedan extrapolarse al caso de autos. En primer lugar, de la última frase del considerando 26 de la Directiva 2004/48 se desprende claramente que el legislador no tenía intención de establecer indemnizaciones punitivas en virtud de dicha Directiva.

43. En segundo lugar, el primer párrafo del artículo 13, apartado 1, de la Directiva dispone que la indemnización ha de ser «*adecuada a los daños y perjuicios efectivos* que haya sufrido [el titular del derecho] como consecuencia de la infracción».²¹ Desde mi punto de vista, este precepto exige que el titular del derecho pueda demostrar un nexo causal entre el importe reclamado y los daños sufridos.²² De ello se deduce que el artículo 13, apartado 1, no permite que se condene al pago de un importe que puede no guardar necesariamente relación con las pérdidas que el titular del derecho haya soportado o pueda soportar en el futuro.²³

44. En tercer lugar, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48 establece el principio general de que los recursos no sólo deben ser «efectivos» y «disuasorios», sino también «proporcionados».

45. En apoyo de la tesis de que la indemnización punitiva puede ser proporcionada, el Gobierno polaco alegó en la vista que el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta la sentencia Arjona Camacho.²⁴ En ese asunto se analizó la interpretación de la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,²⁵ cuyo artículo 25, titulado «Sanciones», establece en particular que las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de dicha Directiva, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán «efectivas, proporcionadas y disuasorias». El Tribunal de Justicia ha declarado que las medidas nacionales que prevén el abono de una indemnización punitiva a la víctima de una discriminación por razón de sexo cumplen ese criterio y son, en consecuencia, proporcionadas.²⁶

19 — Sentencia de 13 de julio de 2006 (C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461), apartados 99 y 100. El asunto versaba sobre la interpretación del artículo 81 CE (actualmente artículo 101 TFUE).

20 — Conviene mencionar que esa sentencia es anterior a la entrada en vigor 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 infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1). Los Estados miembros tienen hasta el 27 de diciembre de 2016 para transponer esa Directiva a su Derecho interno. El artículo 3, apartado 3, de esta Directiva establece que «el pleno resarcimiento con arreglo a la presente Directiva no conllevará una sobrecompensación, bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo».

21 — El subrayado es mío.

22 — Para más observaciones sobre la naturaleza del nexo causal que debe demostrarse, véase el punto 47 *infra*.

23 — Véase, con efectos similares, en el contexto de la protección de las obtenciones vegetales, la sentencia de 9 de junio de 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419), apartados 33 a 40.

24 — Sentencia de 17 de diciembre de 2015 (C-407/14, EU:C:2015:831).

25 — Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de 5 de julio de 2006 (DO 2006, L 204, p. 23).

26 — Véase, en ese sentido, el apartado 40 de la sentencia.

46. No puedo extraer ninguna orientación útil de la mencionada sentencia. La disposición que cita se aplica, *inter alia*, al pago de sanciones, no de indemnizaciones por daños. En el primero de estos contextos, es lógico que el cálculo no esté relacionado necesariamente con los perjuicios sufridos por la víctima. Sin embargo, no cabe afirmar lo mismo de las indemnizaciones por daños y perjuicios que, en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48, deben ser adecuadas a los perjuicios *efectivos* sufridos por el titular del derecho. En estas circunstancias, el criterio de la proporcionalidad presupone, a mi juicio, que exista algún tipo de relación entre el daño soportado y el importe reclamado. En mi opinión, el reconocimiento de una indemnización punitiva, por definición, no cumple ese criterio.

47. Por tanto, si aplicamos las observaciones anteriores al presente asunto, creo, en primer lugar, que una norma nacional, como el artículo 79, apartado 1, de la Ley sobre derechos de autor, que prevé el pago a un titular de derechos de un importe predeterminado que no tiene por qué estar necesariamente relacionado con el daño sufrido por él no puede satisfacer los requisitos de la Directiva 2004/48. No obstante, no estimo que pueda deducirse de ello que una norma equivalente, según la cual un titular de derechos puede reclamar un importe *que no supere* el doble (o incluso el triple, de concurrir las circunstancias adecuadas) de la cuantía de los derechos que se habrían debido abonar si el titular hubiera autorizado el uso de la obra, también deba considerarse necesariamente contraria al régimen establecido por la Directiva. Lo que el titular de derechos debe demostrar es que el daño sufrido y el importe reclamado no son desproporcionados entre sí. Con este fin, por tanto, debe acreditar el nexo de causalidad entre ambos. Dada la naturaleza del recurso previsto en el artículo 13, apartado 1, letra b), no es necesario que el titular de derechos acredite esa relación con certeza matemática, pues la motivación que subyace a esa disposición es atender a los supuestos en que esa tarea sea difícil o imposible. Ahora bien, a mi parecer, es necesario que el titular de derechos pruebe la existencia de cierta relación y no se le debe reconocer un derecho a indemnización por daños y perjuicios que no sea proporcionado al perjuicio efectivo.

48. En resumen, mi conclusión en lo que respecta a la aplicación de los artículos 3 y 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/48 al cálculo de la indemnización por daños y perjuicios en el caso de autos es, en primer lugar, que la carga de acreditar que las circunstancias del caso concreto justifican la concesión de una indemnización por daños conforme a la norma nacional equivalente al artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva y que, por tanto, «procede» actuar en ese sentido recae sobre el titular de derechos y, en segundo lugar, que ambas disposiciones se oponen a una norma nacional según la cual un titular de derechos puede reclamar un importe predeterminado equivalente al doble o el triple de los derechos que se habrían debido pagar si el titular de los derechos hubiera autorizado el uso de la obra. No obstante, no invalidan una norma nacional que establece que el titular de derechos puede reclamar un importe limitado al doble o el triple de esa cantidad, siempre que ese titular pueda acreditar que el importe reclamado es proporcionado al daño soportado. La carga de probar que así sucede incumbe al titular de derechos.

Aplicabilidad del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 al litigio principal

49. Por los motivos indicados en el punto 24 *supra*, es preciso analizar la aplicabilidad del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 al litigio principal. Conforme a ese precepto, las medidas, procedimientos y recursos que establece la Directiva se aplicarán a todos los derechos de propiedad intelectual sujetos al Derecho de la Unión o al Derecho nacional. Sin embargo, la norma específica que esa aplicación tendrá lugar «sin perjuicio de los *medios* establecidos o que puedan establecerse en la legislación [de la Unión Europea] o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos».²⁷

27 — El subrayado es mío.

50. En el ámbito de la Unión, la disposición deja claro que la Directiva 2004/48 no debe afectar a los recursos en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual consagrados en otra normativa de la Unión que vaya más allá de los especificados en la propia Directiva.²⁸ Un claro ejemplo de esos recursos sería el derecho reconocido al titular de una marca para solicitar la declaración de nulidad de una marca de la Unión conforme a los actuales artículos 52 y 53 del Reglamento (CE) n.º 207/2009²⁹ cuando considere que el efecto de la inscripción de la otra marca puede menoscabar sus derechos.

51. En lo que respecta a los medios disponibles en el ámbito nacional, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual,³⁰ en la que se basó la Directiva 2004/48, proporciona alguna orientación sobre la intención del legislador de la Unión Europea al redactar esa disposición. En la exposición de motivos de la propuesta se señala, en relación con el artículo 2 de la propuesta de directiva, equivalente al artículo 2 de la Directiva en su versión aprobada, que: «[...] Los Estados miembros podrán establecer que las autoridades competentes puedan ordenar otras medidas adecuadas a las circunstancias y que sirvan para interrumpir la infracción del derecho de propiedad intelectual o prevenir nuevas infracciones, así como cualquier otra medida apropiada. [...]»³¹

52. Así pues, el artículo 2, apartado 1, deja libertad a los Estados miembros para que adopten normas en el ámbito nacional que prevean recursos adicionales en beneficio del titular de derechos. Por tanto, están legitimados para adoptar normas según las cuales un derecho se podrá considerar extinguido, por ejemplo, en caso de incumplimiento grave y continuado, o para imponer limitaciones al ejercicio de ese derecho más amplias y estrictas que las establecidas en la Directiva para el caso de que el derecho menoscabe un derecho de propiedad intelectual del que sea titular otra parte.

53. Ahora bien, no me parece que el artículo 2, apartado 1, pueda servir como base para defender que la Directiva 2004/48 se limita a una armonización mínima en las áreas a las que se extiende su ámbito de aplicación.³² En primer lugar, una alegación de tal naturaleza es contraria al tenor de esa disposición, que no se refiere a las «medidas» establecidas o que puedan establecerse en la legislación de la Unión o nacional, sino a los «medios». En segundo lugar, no refleja el régimen general de la Directiva que, como se indica en el considerando 8, consiste en garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Unión. En la medida en que la Directiva contempla una serie de normas aplicables a recursos específicos, tal como sucede en el caso de las indemnizaciones por daños y perjuicios, entiendo que las normas deberían ser las mismas en toda la Unión Europea.

54. Concluyo, por consiguiente, que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 no autoriza a los Estados miembros a reconocer a favor de un titular cuyos derechos de propiedad intelectual han sido vulnerados un derecho a exigir una indemnización punitiva.

28 — Véase la nota 11 *supra* para un apunte sobre los recursos establecidos en la Directiva 2004/48 distintos a las indemnizaciones por daños y perjuicios.

29 — Reglamento del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1). Ese Reglamento derogó el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), cuyas disposiciones equivalentes eran los artículos 51 y 52.

30 — COM(2003) 46 final.

31 — La redacción del texto de la versión en lengua francesa es bastante mejor (y, sin lugar a dudas, más elegante). Tiene el siguiente tenor: «Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent ordonner d'autres mesures adaptées aux circonstances et propres à faire cesser l'atteinte au droit de propriété intellectuelle ou à prévenir de nouvelles atteintes, ainsi que toutes autres mesures appropriées.»

32 — Véase, en este sentido, el punto 24 *supra*.

Conclusión

55. Por todos los motivos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (Polonia) del siguiente modo:

- «1) 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, debería interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece el pago automático de un importe predeterminado a un titular cuyos derechos han sido vulnerados, a instancia de ese titular, y sin que sea necesario que las autoridades judiciales competentes intervengan para fijar el importe de los daños y perjuicios de que se trata.
- 2) El artículo 3 y el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/48 deberían interpretarse en el sentido de que, en primer lugar, la carga de acreditar que las circunstancias del caso concreto justifican la concesión de una indemnización por daños conforme a la norma nacional equivalente a la letra b) del artículo 13, apartado 1, de la Directiva y que, por tanto, «procede» actuar en ese sentido recae sobre el titular de derechos y, en segundo lugar, ambas disposiciones se oponen a una norma nacional según la cual un titular de derechos puede reclamar un importe predeterminado equivalente al doble o el triple de los derechos que se habrían debido pagar si el titular de los derechos hubiera autorizado el uso de la obra. No obstante, no invalidan una norma nacional que establece que el titular de derechos puede reclamar un importe limitado al doble o al triple de esa cantidad, siempre que ese titular pueda acreditar que el importe reclamado es proporcionado al daño soportado. La carga de probar que así sucede incumbe al titular de derechos.
- 3) El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 no autoriza a los Estados miembros a reconocer a favor de un titular cuyos derechos de propiedad intelectual han sido vulnerados un derecho a exigir una indemnización punitiva.»