



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 11 de noviembre de 2021¹

Asunto C-559/20

Koch Media GmbH
contra
FU

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Saarbrücken (Tribunal regional de lo civil y lo penal de Saarbrücken, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 14 — Costas procesales y demás gastos — Honorarios de abogado por el envío de un requerimiento extrajudicial — Disposición que establece una limitación de los honorarios recuperables en caso de que la infracción la cometa una persona física al margen de toda actividad profesional o comercial — Valor no equitativo en las circunstancias particulares del caso concreto — Artículo 13 — Daños y perjuicios — Improcedencia»

1. Una sociedad con sede en Alemania, titular de derechos de propiedad intelectual sobre un juego de ordenador, encargó a un abogado que requiriera extrajudicialmente el cese de la conducta de una persona que los había infringido, a lo que esta accedió.

2. El derecho alemán prescribe que, en principio, el infractor ha de pagar los honorarios devengados por la intervención del abogado en defensa del titular de los derechos de propiedad intelectual. Permite, no obstante, limitar su importe cuando la conducta ilícita la ha realizado una persona física al margen de toda actividad profesional o comercial.

3. En el asunto que ahora nos ocupa, esa persona estima que los honorarios que se le reclaman (984,60 euros) son excesivos y se opone a pagarlos. Su oposición ha dado lugar a un litigio en el que el tribunal de reenvío desea saber, en síntesis:

- Si los gastos correspondientes a los honorarios de letrado en el requerimiento extrajudicial entran en el campo de aplicación de la Directiva 2004/48/CE.²
- En caso de respuesta afirmativa, si pueden encuadrarse en el artículo 14 («costas procesales» o «demás gastos») o en el artículo 13 («indemnización de daños y perjuicios») de la Directiva 2004/48.

¹ Lengua original: español.

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).

- Si la norma nacional que impone un tope a los honorarios, salvo que razones de equidad justifiquen no aplicarlo, se acomoda a la Directiva 2004/48, así como a las Directivas 2001/29/CE³ y 2009/24/CE,⁴ y qué factores podrían influir en la determinación de su importe.

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directiva 2004/48

4. El artículo 1 («Objeto») señala:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial».

5. El artículo 2 («Ámbito de aplicación») recoge:

«1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria 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 comunitario o en el derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

[...]».

6. El artículo 3 («Obligación general») reza:

«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».

7. A tenor del artículo 13 («Daños y perjuicios»):

«1. 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

³ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).

⁴ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO 2009, L 111, p. 16).

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.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos».

8. El artículo 14 («Costas procesales») estipula:

«Los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».

2. *Directiva 2001/29*

9. Según su artículo 8 («Sanciones y vías de recurso»):

«1. Los Estados miembros establecerán las sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstos en la presente Directiva y adoptarán cuantas disposiciones resulten necesarias para garantizar que se apliquen tales sanciones y vías de recurso. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los titulares de los derechos cuyos intereses se vean perjudicados por una actividad ilícita llevada a cabo en su territorio puedan interponer una acción de resarcimiento de daños y perjuicios y/o solicitar medidas cautelares y, en su caso, que se incaute el material ilícito y los dispositivos, productos o componentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 6.

3. Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos de autor».

3. Directiva 2009/24

10. El artículo 7 («Medidas especiales de protección») prescribe:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6, los Estados miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, adoptarán medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos siguientes:

- a) la puesta en circulación de una copia de un programa de ordenador conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima;
- b) la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima, o
- c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.

2. Las copias ilegítimas de programas de ordenador podrán ser confiscadas con arreglo a la legislación del Estado miembro correspondiente.

3. Los Estados miembros podrán ordenar la confiscación de los medios a que hace referencia el apartado 1, letra c)».

B. Derecho alemán. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte — Urheberrechtsgesetz⁵

11. El artículo 97 prevé que cualquier persona que infrinja los derechos de propiedad intelectual u otro derecho protegido por la UrhG puede ser requerida por la víctima de la infracción para que cese en esta.

12. El artículo 97a, en su versión aplicable al litigio principal, preceptúa:

«1) Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado debe⁶ dirigir al infractor un requerimiento instándole a cesar en la conducta de que se trate y ofrecerle la posibilidad de resolver el litigio asumiendo el compromiso de abstenerse de realizar dichas actuaciones, junto con una penalización contractual adecuada.

2) El requerimiento deberá, de manera clara y comprensible:

1. indicar el nombre o la denominación social del perjudicado, si no es el propio perjudicado sino un representante quien expide el requerimiento;
2. describir exactamente la vulneración de un derecho;
3. presentar un cálculo detallado de las reclamaciones de pago según se trate de una indemnización por daños y perjuicios o del reembolso de gastos; y

⁵ Ley de derechos de autor y derechos afines, de 9 de septiembre de 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273; en lo sucesivo, «UrhG»).

⁶ Véase sobre este extremo el punto 56 de estas conclusiones.

4. en caso de que se exija un compromiso de abstenerse de realizar determinadas actuaciones, indicar en qué medida el compromiso propuesto va más allá del menoscabo que constituye el objeto del requerimiento.

Un requerimiento que no se ajuste a la primera frase no producirá efectos.

- 3) En la medida en que el requerimiento esté justificado y conforme al apartado 2, primera frase, puntos 1 a 4, podrá exigirse el reembolso de los gastos necesarios. Por lo que respecta a la utilización de los servicios de un abogado, el reembolso de los gastos necesarios se limita, en cuanto a los honorarios legales, a un importe correspondiente a un valor controvertido de 1 000 euros por una acción de prohibición y de cesación, cuando la persona requerida:

1. sea una persona física que no utilice obras protegidas en virtud de la presente Ley u otros objetos protegidos en virtud de la presente Ley para su actividad comercial o profesional independiente, y
2. no esté ya obligada a cesar en determinadas actuaciones como consecuencia de un derecho contractual de la persona que expide el requerimiento o a causa de una resolución judicial firme o de una orden cautelar.

El valor indicado en la segunda frase se aplicará también si paralelamente se invoca un derecho de prohibición y un derecho de cesación. La segunda frase no se aplicará si dicho valor no es equitativo en las circunstancias particulares del caso concreto».

II. Hechos y cuestión prejudicial

13. Koch Media GmbH, empresa dedicada a la comercialización de juegos de ordenador, es titular, en territorio alemán, de derechos afines a derechos de autor exclusivos para la puesta a disposición del público del juego de ordenador desarrollado profesionalmente «This War of Mine».⁷

14. FU es una persona física que, sin perseguir interés comercial o profesional, en al menos trece ocasiones, entre el 26 y el 28 de noviembre de 2014, en violación de los derechos de Koch Media, difundió el juego en una plataforma de intercambio de archivos y lo ofertó a otras personas públicamente para descargarlo, sirviéndose de su conexión a internet.

15. Para hacer valer sus derechos, Koch Media contrató a un bufete de abogados que, en su nombre, envió un requerimiento a FU pidiéndole que se comprometiera a cesar en la puesta a disposición del público del juego y que indemnizara los daños y perjuicios causados.

16. El requerimiento surtió efecto: el infractor se aquietó a la reclamación y no fue necesaria ninguna actuación judicial ulterior.

17. Los servicios del abogado supusieron para Koch Media unos gastos de 984,60 euros, que esa sociedad reclamó al infractor. Tal cantidad se obtenía al aplicar un porcentaje sobre una cuantía del asunto valorada en 20 000 euros.⁸

⁷ Ninguna de las partes discute que el juego contiene elementos protegibles por la vía de los derechos de propiedad intelectual. El tribunal de reenvío afirma que los juegos de ordenador como el aquí difundido están protegidos en el ordenamiento alemán sobre derechos de autor, por lo que gozan de la salvaguarda de la Directiva 2004/48, en virtud de su artículo 2.

⁸ Al importe resultante (964,60 euros) había que añadir, como gastos suplidos, 20 euros.

18. Disconforme FU con la cifra de honorarios que se le reclamaba, se suscitó un procedimiento judicial sobre ella.

19. En primera instancia, mediante sentencia de 12 de marzo de 2019, el Amtsgericht Saarbrücken (Tribunal de lo civil y penal de Saarbrücken, Alemania) condenó al infractor al pago de 124 euros y desestimó la demanda de Koch Media en todo lo demás.⁹ Fundamentó su resolución en el artículo 97a, apartado 3, de la UrhG.

20. Koch Media recurrió en apelación ante el Landgericht Saarbrücken (Tribunal regional de lo civil y penal de Saarbrücken, Alemania), instando el reconocimiento del derecho al reembolso íntegro de los gastos por la intervención de abogado.

21. El tribunal de apelación, tras exponer su interpretación del derecho nacional,¹⁰ duda de que las Directivas pertinentes en esta materia consientan una limitación de los honorarios reembolsables por el infractor, cuando este sea una persona física que no ejerce una actividad comercial o profesional.

22. A su juicio, en la sentencia *United Video Properties*,¹¹ el Tribunal de Justicia declaró que, en determinadas circunstancias, una norma que persigue excluir del reembolso los gastos excesivos puede estar justificada. Sin embargo, la solución de este asunto precisa dilucidar si los principios de aquella sentencia son aplicables a una persona física implicada como parte contraria, que no actúa a título comercial o profesional.

23. Para el tribunal de apelación, el artículo 97a, apartado 3, cuarta segunda frase, de la UrhG ha invertido los términos de la excepción del artículo 14 de la Directiva 2004/48: si la parte contraria es una persona física, en Alemania solo cabe el reembolso íntegro de los gastos cuando lo exijan razones de equidad.

24. Asimismo, expone que, en su país, los tribunales divergen sobre si es posible interpretar la excepción del artículo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG de una manera conforme con la Directiva 2004/48.

25. En esta tesitura, el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo civil y penal de Saarbrücken) eleva al Tribunal de Justicia las preguntas prejudiciales siguientes:

- «1. a) ¿Debe interpretarse el artículo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que dicha disposición cubre, en concepto de “costas procesales” o de “demás gastos”, los gastos por la intervención de abogado ocasionados al titular de derechos de propiedad intelectual en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2004/48 con ocasión de un requerimiento extrajudicial dirigido a un infractor para que cese en la violación de tales derechos?
- b) En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que dicha disposición cubre los gastos por la intervención de abogado referidos en la cuestión anterior en concepto de daños y perjuicios?

⁹ Al importe de 124 euros se llegaba calculando un porcentaje sobre una cuantía asignada al asunto de 1 000 euros, más gastos suplidos (20 euros).

¹⁰ Véanse los puntos 29 y ss. de estas conclusiones.

¹¹ Sentencia de 28 de julio de 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; en lo sucesivo, «sentencia *United Video Properties*»).

2. a) ¿Debe interpretarse el derecho de la Unión, en particular a la luz

- de los artículos 3, 13 y 14 de la Directiva 2004/48,
- del artículo 8 de la Directiva 2001/29 y
- del artículo 7 de la Directiva 2009/24,

en el sentido de que el titular de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2004/48, tiene derecho, en principio, al reembolso de la totalidad de los gastos por la intervención de abogado referidos en la anterior cuestión 1, letra a), o al menos a una parte razonable y sustancial de los mismos, aun cuando

- la violación de los derechos perseguida haya sido cometida por una persona física al margen de su actividad profesional o empresarial, y
- la legislación nacional establezca, para este supuesto, que dichos gastos por la intervención de abogado solo serán reembolsables, por regla general, con arreglo a una cuantía del procedimiento reducida?

b) En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión 2, letra a), ¿debe interpretarse el referido derecho de la Unión en el sentido de que cabe considerar una excepción al principio enunciado en la anterior cuestión 2, letra a), según el cual la totalidad de los gastos por la intervención de abogado mencionados en la cuestión 1, letra a), o al menos una parte razonable y sustancial de los mismos, deben reembolsarse al titular de los derechos afectados, teniendo en cuenta otros factores (como la actualidad de la obra, la duración de la publicación y la circunstancia de que la infracción sea imputable a una persona física al margen de sus intereses empresariales o profesionales), aun cuando la violación de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2004/48 consista en compartir archivos (filesharing), es decir, en la puesta a disposición del público de una obra, ofreciéndola para su descarga gratuita a todos los usuarios en una plataforma de intercambio de servicios de libre acceso sin gestión de derechos digitales?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26. La demanda de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre de 2020.

27. Han depositado observaciones escritas Koch Media, el Gobierno alemán y la Comisión Europea.

28. No se ha considerado indispensable la celebración de una vista.

IV. Apreciación

A. Precisiones sobre el derecho nacional aplicable, según el auto de reenvío

29. El tribunal de remisión interpreta las normas internas pertinentes y describe la práctica nacional en los términos que a continuación se transcribirán. El Tribunal de Justicia ha de atenerse, en principio, a esa exposición, pues la tarea de definir el alcance del derecho nacional corresponde al órgano jurisdiccional *a quo*.

30. Conforme al artículo 97a, en relación con el artículo 97, apartado 1, de la UrhG, el titular de los derechos de propiedad intelectual perjudicado puede exigir del infractor el cese de la actividad ilícita y una indemnización de los daños y perjuicios.

31. Por regla general, el titular del derecho, utilizando los servicios de un abogado, hace valer, en primer lugar, su derecho a instar el cese de la actividad ilícita. El abogado cursa un requerimiento con arreglo al artículo 97a, apartado 1, de la UrhG, cuyo objeto es que el infractor emita una declaración denominada «de cesación con cláusula penal».

32. La emisión de tal declaración elimina el riesgo de reiteración y satisface el derecho a la cesación. A continuación, ya no será imprescindible, ni posible, ejercer ese derecho judicialmente. En este sentido, el requerimiento cumple la función de evitar el proceso.

33. Según el artículo 97a, apartado 3, de la UrhG, en caso de violación de los derechos de autor, los «gastos necesarios» ocasionados al titular de estos derechos los reembolsa, en principio, el infractor.

34. A fin de determinar el régimen de los «gastos necesarios» del requerimiento extrajudicial calificables de honorarios de letrado, ha de acudirse a la Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).¹²

35. A tenor de la RVG:

- El reembolso de honorarios de abogado se hará de acuerdo con la tarifa que establece la propia Ley. Normalmente, los tribunales declaran no reembolsables los superiores a los marcados en la RVG.
- Los honorarios que un abogado puede reclamar a su cliente dependen de la cuantía del procedimiento. Cuanto más elevada sea esta cuantía, mayores serán los honorarios.

36. Para el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Alemania), la cuantía de un litigio, en el caso del derecho a la cesación ejercitado por el titular de los derechos relativos a películas, música o DVD, ascenderá, como mínimo, a 10 000 euros.

37. Sin embargo, el artículo 97a, apartado 3, segunda frase, de la UrhG limita la cuantía del procedimiento, sobre la que se aplica un porcentaje, a 1 000 euros si el requerido: (1) es una persona física que no utiliza las obras o los objetos de la protección para su actividad comercial o profesional por cuenta propia; y (2) no está ya obligado a cesar en sus actos en virtud de un derecho contractual del requirente o de una resolución judicial firme o de una medida cautelar.

¹² Ley de remuneración de los abogados; en lo sucesivo, «RVG».

38. La limitación de la cuantía del asunto surte efectos en las relaciones entre el titular de los derechos y el infractor, pero no entre aquel y su propio abogado. El abogado facturará al titular del derecho sus honorarios aplicando la cuantía *real* del procedimiento (esto es, sin limitación del importe), lo que puede provocar diferencias considerables.¹³

39. El artículo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG contiene, sin embargo, una excepción que permite, en casos concretos, no respetar la limitación de cuantía si, dadas las circunstancias, «no sería equitativo» fijarla en 1 000 euros.

B. Primera pregunta prejudicial

40. El tribunal de reenvío desea saber si los honorarios por la intervención de abogado, correspondientes al titular de derechos de propiedad intelectual y devengados con ocasión de un requerimiento extrajudicial dirigido a un infractor para que cese en la violación de tales derechos, tienen encaje en la Directiva 2004/48 (en concreto, en su artículo 14 o, subsidiariamente, en su artículo 13).

41. Un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias puede acomodarse al objeto de la Directiva 2004/48, en cuanto sea una más de «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual».¹⁴

42. El Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia M.I.C.M, que «la búsqueda de una solución amistosa constituye a menudo un paso previo a la incoación de un procedimiento indemnizatorio propiamente dicho».¹⁵

43. En esa misma sentencia subrayó que la Directiva 2004/48 se aplica a un procedimiento autónomo, tramitado al amparo del artículo 8, apartado 1, de aquella Directiva, relativo a «una petición de información [...] formulada en una fase anterior al ejercicio de la acción jurisdiccional».¹⁶

44. De ahí que, en el contexto de la protección de los derechos de propiedad intelectual, la Directiva 2004/48 constituya el marco jurídico de referencia, en principio, para actuaciones que persigan —judicial o extrajudicialmente— no solo la identificación del infractor, sino también el cese de su conducta.

45. Sentada esta premisa, el tribunal de reenvío pregunta si los honorarios por la intervención de abogado en el requerimiento de cese están comprendidos: a) en las costas procesales o demás gastos recogidos en artículo 14 de la Directiva 2004/48; o b), subsidiariamente, en los daños y perjuicios mencionados en su artículo 13.

¹³ Así, por ejemplo, en un asunto cuya cuantía se establezca en 10 000 euros, el titular de los derechos habrá de pagar a su abogado unos honorarios de 745 euros, pero únicamente recuperaría del infractor 124 euros.

¹⁴ Artículo 1 de la Directiva 2004/48.

¹⁵ Sentencia de 17 de junio de 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 80.

¹⁶ *Ibidem*, apartados 82 y 84. En aquel asunto, «un demandante solicita[ba] a un proveedor de acceso a internet [...] información que permita identificar a sus clientes para, justamente, poder interponer de modo efectivo una acción jurisdiccional contra los supuestos infractores». Como esa solicitud —y el procedimiento autónomo de ella derivado— se instaba ante las autoridades judiciales competentes, no cabe aplicar, sin más, la analogía, en toda su extensión, con los requerimientos extrajudiciales.

46. Como indiqué en las conclusiones *United Video Properties*, «desde el punto de vista sistemático, la Directiva [2004/48] engloba dentro de una misma sección (la sexta) los “daños y perjuicios” y las “costas procesales”. Aun cuando su considerando vigésimo sexto, dedicado a la reparación del perjuicio sufrido, no aluda a las costas procesales, bien podría sostenerse que la ubicación común posibilita catalogarlas como un elemento más que la Directiva contempla en pro de la indemnidad de los titulares del derecho de propiedad intelectual». ¹⁷

47. La víctima de una infracción de sus derechos de propiedad intelectual puede emprender diferentes actuaciones previas al proceso judicial para defenderlos, sin que el coste de *todas y cada una* de ellas tenga por qué figurar entre los gastos del proceso, en el sentido de la Directiva 2004/48.

48. El encaje de un procedimiento extrajudicial de protección del derecho de propiedad intelectual dentro de la Directiva 2004/48 reclama atender a sus rasgos singulares; a continuación, habrán de deslindarse los conceptos de gastos procesales y de indemnización de daños y perjuicios, pues, dada su proximidad, hay riesgo de que se confundan.

49. La catalogación de los gastos inherentes a un requerimiento extrajudicial como uno de los componentes de la indemnización de daños y perjuicios del artículo 13 de la Directiva podría provocar que la previsión del artículo 14 perdiera parte de su campo de aplicación.

50. A la inversa, «una interpretación extensiva del artículo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que este dispone que deberán correr a cargo de la parte vencida, como regla general, los “demás gastos” en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, sin aportar precisión alguna en cuanto a la naturaleza de tales gastos, implica el riesgo de atribuir a ese artículo 14 un ámbito de aplicación excesivo, privando de este modo de efecto útil al artículo 13 de la propia Directiva». ¹⁸

51. La búsqueda de un equilibrio ha conducido al Tribunal de Justicia a «interpretar en sentido estricto el concepto en cuestión y considerar que, a efectos del citado artículo 14, únicamente formarán parte de los “demás gastos” aquellos gastos que estén directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate». ¹⁹

52. En esa misma línea, el Tribunal de Justicia ha declarado, en cuanto a «los gastos extrajudiciales, relacionados en particular con el tiempo dedicado por la víctima de la infracción a defender sus derechos», que pueden encajar en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, en la medida en que ese precepto «pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos (véase la sentencia de 16 de julio de 2015, *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 77)». ²⁰

¹⁷ C-57/15, EU:C:2016:201, punto 58.

¹⁸ Sentencia *United Video Properties*, apartado 36.

¹⁹ *Ibidem*, apartado 36 *in fine*.

²⁰ Sentencia de 9 de junio de 2016, *Hansson* (C-481/14, EU:C:2016:419), apartado 62. Según la parte dispositiva, número 3, de la sentencia, el artículo 94, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 [del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1)] permite no tener en cuenta los gastos extrajudiciales soportados en el procedimiento sobre el fondo. Pero «el hecho de no tomar en consideración esos gastos queda supeditado, sin embargo, a que la cuantía de las costas procesales que puedan otorgarse a la víctima de la infracción no puedan disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedarán a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento».

53. Un requerimiento extrajudicial de cese de la conducta ilícita va más allá de otras posibles actuaciones pre-procesales, encaminadas a que la víctima pueda perfilar el contorno y el alcance de una infracción e identificar a la persona responsable de su comisión.²¹

54. Si la ley nacional contemplara ese requerimiento como el cauce *normal* (aunque no estrictamente preceptivo) para obtener el cese de una infracción, y en la práctica se utilizase habitualmente con tal propósito, se podría calificar de antecedente inmediato y directo del proceso. Cuando un mecanismo de esa naturaleza se convierte *de facto* en ineludible en la realidad jurídica nacional, cabe atribuirle una dimensión «estrechamente vinculada» al proceso judicial que intenta evitar.

55. Así sería con mayor razón, cuando no ya la práctica, sino la propia ley nacional impusiera que ese mecanismo se emplee de *modo preceptivo* antes de acudir a un procedimiento judicial.

56. A reserva de la interpretación que el tribunal de reenvío efectúe de su propio derecho, el artículo 97a, apartado 1, de la UrhG admitiría dos lecturas sobre la naturaleza del requerimiento: a) constituye una obligación imperativa, si el perjudicado se propone presentar una demanda judicial;²² o b) es un mero consejo o admonición, sin carácter obligatorio, antes de la presentación de dicha demanda.²³

57. El auto de reenvío, de forma implícita, parece decantarse por la segunda de dichas interpretaciones. Pero, en realidad, cualquiera de las dos conduce a igual resultado:

- Si el requerimiento previo de cese de la conducta infractora fuese, en el derecho procesal alemán, una condición imprescindible para la admisión de una demanda judicial con el mismo objeto, la ligazón entre el procedimiento judicial y el extrajudicial no podría ser más nítida.
- También existiría esa ligazón (aunque no tan evidente) en la hipótesis de que el requerimiento extrajudicial fuese —siguiendo la indicación de la UrhG— la vía sugerida o recomendada por el derecho nacional, previa al procedimiento judicial, en términos que la hagan, *de facto*, casi ineludible.²⁴

58. De esa premisa se deduce que, a efectos del artículo 14 de la Directiva 2004/48:

- Los gastos inherentes al requerimiento extrajudicial de cese de la conducta infractora están directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial ulterior, aun cuando, por el éxito del primero, el segundo no llegue a incoarse.

²¹ A este tipo de actuaciones atiende el considerando vigésimo sexto de la Directiva 2004/48, cuando se refiere a la finalidad de «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».

²² «Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado *debe* dirigir al infractor un requerimiento instándole a cesar en la conducta».

²³ «Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado *debería* dirigir al infractor un requerimiento instándole a cesar en la conducta».

²⁴ Refuerza esa ligazón un argumento al que han aludido las observaciones de las partes: el requerimiento, además de tener como objetivo evitar un proceso judicial, es útil para prevenir una potencial condena en costas del titular de los derechos, si acudiera directamente a la vía judicial. Aducen que, según el derecho alemán, si el perjudicado optara por la vía judicial sin más, se expondría a un previsible allanamiento del infractor, lo que podría implicar para el titular del derecho (y víctima de la infracción) no solo soportar las costas y los gastos propios del proceso judicial, sino también los del infractor. La parte perjudicada podría, en esas condiciones, «verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos».

- El infractor, en cuanto parte «vencida» (pues ha aceptado el requerimiento de cese en su conducta), ha de correr con los gastos en que haya podido incurrir el titular de los derechos (la parte vencedora), salvo que sea contrario a la equidad.
- El deber de asumir los gastos de la otra parte se impone al infractor porque, «por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta».²⁵

59. Entre los gastos inherentes al requerimiento —que asumirá, repito, el infractor— pueden figurar, en principio, los honorarios de letrado que haya intervenido en su tramitación, aun cuando la ley nacional no exija perentoriamente que ese requerimiento previo al procedimiento judicial lo formule un abogado. A este extremo me referiré al afrontar la segunda pregunta prejudicial.

60. En suma, no encuentro obstáculo para que, por su conexión con un posible e inmediato proceso judicial (que estaría dirigido asimismo al cese de una infracción constatada y atribuible a persona determinada), los gastos —entre ellos, los honorarios de abogado— de un requerimiento extrajudicial para instar al infractor a desistir de su conducta encajen en el artículo 14 de la Directiva 2004/48.

C. Segunda pregunta prejudicial

61. La segunda pregunta prejudicial contiene dos interrogantes que pueden abordarse conjuntamente.

62. El tribunal de reenvío desea saber si el titular de los derechos de propiedad intelectual «tiene derecho, en principio, al reembolso de la totalidad de los gastos por la intervención de abogado [...] o al menos a una parte razonable y sustancial de los mismos», cuando:

- el infractor es una persona física que actúa al margen de su actividad profesional o empresarial; y
- la ley nacional señala que, en tal supuesto, los gastos por la intervención de abogado serán reembolsables, por lo general, con arreglo a una cuantía del procedimiento reducida.

63. El tribunal *a quo* solicita, a estos efectos, «la interpretación del derecho de la Unión, en particular, a la luz de los artículos 3, 13 y 14 de la Directiva 2004/48, del artículo 8 de la Directiva 2001/29 y del artículo 7 de la Directiva 2009/24 [...]».

64. Es cierto que los artículos citados de la Directiva 2001/29 y de la Directiva 2009/24 prevén medidas en relación con la protección del titular del derecho de propiedad intelectual objeto de actuaciones ilícitas.

65. Sin embargo, lo genérico de sus enunciados, en comparación con el artículo 14 de la Directiva 2004/48, que específicamente regula las costas y los demás gastos del proceso en este género de procedimientos, aconseja centrar la atención en este último, prescindiendo del resto.

²⁵ Sentencia de 18 de octubre de 2011, *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668), apartado 49.

66. El artículo 14 de la Directiva 2004/48, como he indicado en las conclusiones (de esta misma fecha) del asunto *Nova Text*,²⁶ no es incondicional, pues, además de tratarse de una «regla general», obliga a los Estados miembros a garantizar solamente el reembolso de las costas procesales razonables²⁷ y proporcionadas.²⁸

67. El artículo 97a, apartado 3, de la UrhG no duda en calificar de «gasto necesario»²⁹ al incurrido por los servicios de un abogado contratado para llevar a cabo el requerimiento (siempre, lógicamente, que tal requerimiento esté justificado). El tribunal de reenvío también parece juzgar que ese gasto es necesario en el litigio de autos.

68. El mismo precepto de la UrhG, sin embargo, restringe «por lo que respecta a la utilización de los servicios de un abogado, el reembolso de los *gastos necesarios*» a los honorarios legales derivados de tomar como valor del litigio 1 000 euros, por cada acción de prohibición o de cesación entablada contra un particular que actúe en calidad de tal (esto es, no como profesional o empresario).

69. La situación creada se acerca a la que concurría en el asunto *United Video Properties*. Mientras allí la normativa belga implantaba un límite máximo de los gastos correspondientes a la asistencia de letrado, aquí se llega a un resultado semejante por otra vía, la de fijar la cuantía del proceso en 1 000 euros, cuando el infractor del derecho de propiedad intelectual sea un particular.

70. En aquel asunto, estimé que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 insta un principio susceptible de excepciones, «apelando a pautas de razonabilidad y proporcionalidad que atribuyen a los Estados miembros una elevada dosis de libertad de configuración normativa. El legislador nacional puede, a mi juicio, apreciar por sí mismo, teniendo en cuenta la cultura jurídica y la situación de la asistencia letrada en Bélgica, entre otros factores, el tope a partir del que los honorarios de letrado repercutibles sobre la parte vencida dejan de ser razonables».³⁰

71. En la sentencia *United Video Properties*, el Tribunal de Justicia declaró que el sistema de tarifas máximas para la fijación de honorarios de abogado repercutibles en la parte vencida no se opone, en principio, a la Directiva 2004/48, pero matizó esa declaración afirmando que:

- El requisito de razonabilidad «priva de justificación, a efectos de la aplicación del artículo 14 de la Directiva 2004/48 en un Estado miembro, a una normativa que imponga tarifas a tanto alzado *muy inferiores* a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho Estado miembro».³¹
- Una normativa que establece tal limitación debe garantizar, «por un lado, que ese límite máximo refleje la realidad de las tarifas aplicadas en materia de servicios de los abogados en el sector de la propiedad intelectual y, por otro lado, [desde la óptica de la proporcionalidad] que

²⁶ Punto 34 de las conclusiones del asunto *Nova Text* (C-531/20 ECLI).

²⁷ Sentencia *United Video Properties*, apartado 24: «[...] El artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean “razonables”. Además, el artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva dispone, entre otras cosas, que los procedimientos que establezcan los Estados miembros no serán inútilmente gravosos».

²⁸ *Ibidem*, apartado 29: «El artículo 14 de la Directiva 2004/48 dispone que las costas procesales que han de correr a cargo de la parte vencida deben ser “proporcionadas”. Pues bien, la cuestión de si tales costas son proporcionadas no puede dilucidarse con independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que tales gastos sean razonables [...]».

²⁹ En relación con la necesidad del gasto, me remito a mis conclusiones del asunto *Nova Text* (C-531/20 ECLI).

³⁰ Conclusiones del asunto *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:201), punto 76.

³¹ Sentencia *United Video Properties*, apartado 26. Sin cursiva en el original

la parte vencida cargue, cuando menos, con *una parte significativa y apropiada de los gastos razonables* en que haya incurrido efectivamente la parte que haya ganado el juicio». ³²

72. A partir de estos presupuestos jurídicos se puede inferir la respuesta a la primera parte de la segunda pregunta prejudicial: el perjudicado tiene derecho, en principio, al reembolso de la totalidad, o al menos a una parte significativa, de los gastos por la intervención de abogado en el requerimiento de cese, cuando esa intervención se juzgue necesaria y la cantidad solicitada sea razonable y proporcionada (juicios que competen al tribunal de reenvío).

73. No obsta a esa respuesta que el infractor de los derechos de propiedad intelectual sea una persona física que actúa al margen de su actividad profesional o empresarial. Esa circunstancia me parece irrelevante, contemplada desde la perspectiva del artículo 14 de la Directiva 2004/48, que atiende a la protección de los derechos del perjudicado, cuya explotación comercial padece una disminución también en estos casos.

74. La víctima de la violación del derecho de propiedad intelectual puede sufrir el consiguiente perjuicio tanto si la vulneración procede de una persona física que actúa al margen de su actividad profesional o empresarial como en el ejercicio de estas.

75. La intensidad de ese perjuicio podrá, según los casos, variar (resulta lógico suponer que en la segunda hipótesis el perjuicio será mayor), pero para compensarlo en su integridad ³³ está la indemnización del artículo 13 de la Directiva 2004/48, no los «gastos del proceso» de su artículo 14.

76. Si la regla aplicable, en virtud del artículo 97a, apartado 3, de la UrhG, a las personas físicas infractoras que actúan al margen de su actividad profesional o empresarial no admitiera excepciones, sería incompatible con el artículo 14 de la Directiva 2004/48, interpretado en el sentido que acabo de exponer. Abocaría, no pocas veces, al reembolso de unas cantidades «muy inferiores» a los honorarios normalmente aplicables, con lo que no respetaría los criterios de la sentencia *United Video Properties*. ³⁴

77. Ahora bien, esa regla no es rígida y los tribunales alemanes tienen en su mano no aplicarla, fijando una cantidad superior como valor de referencia (para calcular sobre ella el porcentaje correspondiente), si así lo aconsejan razones de equidad en función de «las circunstancias particulares del caso concreto».

78. Podría objetarse que, aun así, la norma nacional no se atiene al artículo 14 de la Directiva 2004/48: según este precepto, a la parte vencedora se le han de reembolsar los gastos del proceso que sean razonables, «salvo que sea contrario a la equidad», mientras que, como apunta el juez remitente, el artículo 97a, apartado 3, de la UrhG lo que hace es, precisamente, invertir la regla.

79. No creo que esa objeción sea suficiente para desplazar la aplicación de la norma nacional, si su interpretación puede realizarse en términos conformes con el derecho de la Unión, de manera que, finalmente, coincida en su resultado con el prescrito por este último.

³² *Ibidem*, apartado 30. Sin cursiva en el original.

³³ De nuevo véase la sentencia de 18 de octubre de 2011, *Realchemie Nederland* (C-406/09, EU:C:2011:668), apartado 49, transcrito en el punto 58.

³⁴ En este asunto, Koch Media afirma que ha de abonar a sus abogados la tarifa estricta calculada sobre la cuantía real del asunto (20 000 euros), mientras que recuperará solo la parte correspondiente a la cuantía de 1 000 euros.

80. La apelación a la equidad, presente en los dos preceptos (el artículo 97a, apartado 3, de la UrhG y el artículo 14 de la Directiva 2004/48), permite al juez nacional atemperar al alza los honorarios repercutibles, si los derivados de la aplicación estricta de la regla nacional solo admitieran su reembolso en cuantía muy inferior a la razonable y proporcionada.

81. Comparto, pues, la opinión de la Comisión cuando afirma que «[...] el artículo 97a de la UrhG da un margen de maniobra suficiente al juez nacional para apreciar, en cada caso, si los hechos del litigio hacen inequitativa la aplicación del límite».³⁵

82. El tribunal *a quo* deberá, pues, practicar una doble verificación, en la que no puede sustituirle el Tribunal de Justicia:

- En primer lugar, habrá de comprobar si la limitación de la cuantía del procedimiento, en estos supuestos, conlleva que los honorarios de abogado repercutibles sobre el infractor estén muy por debajo de la tarifa usual (o tarifa media) para los requerimientos extrajudiciales.
- En segundo lugar, de concurrir aquella circunstancia, podrá, por razones de equidad, incrementar el importe de esos honorarios hasta que alcancen un nivel razonable y proporcionado.

83. Al llevar a cabo esas apreciaciones, nada impide que el tribunal de reenvío pondere la incidencia, entre otros, de los factores que él mismo reseña en la segunda parte de la segunda pregunta prejudicial: la «actualidad de la obra, la duración de la publicación» o que la infracción haya consistido en poner a disposición del público una obra protegida «para su descarga gratuita a todos los usuarios en una plataforma de intercambio de servicios de libre acceso sin gestión de derechos digitales».

V. Conclusión

84. A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Landgericht Saarbrücken (Tribunal regional de lo civil y penal de Saarbrücken, Alemania) en estos términos:

- «1) El artículo 14 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, ha de interpretarse en el sentido de que cubre los gastos (honorarios) por la intervención de un abogado, causados al titular de derechos de propiedad intelectual con ocasión de un requerimiento extrajudicial dirigido a un infractor para que cese en la violación de tales derechos, como paso previo a la interposición de una demanda judicial con ese mismo objeto.
- 2) El artículo 14 de la Directiva 2004/48 ha de interpretarse en el sentido de que no es incompatible con una norma nacional que, para el cálculo de los honorarios recuperables a cargo del infractor por la intervención de un abogado en el requerimiento extrajudicial de cese, limita la cuantía del proceso a 1 000 euros, cuando la vulneración de los derechos haya sido cometida por una persona física que actúa al margen de su actividad profesional o comercial, siempre que la norma nacional autorice al juez a no atenerse a ese límite, por motivos de equidad, en un caso determinado.

³⁵ Apartado 33 de sus observaciones escritas.

- 3) Para discernir si los honorarios debidos a la intervención de un abogado, recuperables a cargo del infractor, son razonables y proporcionados, el juez ha de atender a todos los factores concurrentes. Entre ellos pueden enumerarse la actualidad de la obra protegida, la duración de la publicación o la circunstancia de que la infracción haya consistido en poner a disposición del público esa obra protegida, para su descarga gratuita en una plataforma de intercambio de servicios de libre acceso sin gestión de derechos digitales».