

### Cuestión prejudicial

¿Ha de interpretarse el artículo 63 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 65 TFUE, en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro que, a efectos del cálculo del impuesto sobre donaciones, dispone que, en caso de donación de una finca situada en el territorio nacional, si en el momento de la donación el donante y el donatario tenían su domicilio en otro Estado miembro, la reducción de la base imponible es inferior que la que sería aplicable si al menos uno de ellos hubiese tenido en dicho momento su domicilio en el primer Estado miembro, incluso aunque otra norma del Estado miembro prevea que, a solicitud del donatario, resultará aplicable la reducción superior (tomando en consideración todas las adquisiciones procedentes del donante durante los diez años anteriores y los diez años posteriores a la donación)?

**Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el  
30 de octubre de 2014 — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH**

(Asunto C-481/14)

(2015/C 034/04)

*Lengua de procedimiento: alemán*

### Órgano jurisdiccional remitente

Oberlandesgericht Düsseldorf

### Partes en el procedimiento principal

*Demandante:* Jørn Hansson

*Demandada:* Jungpflanzen Grünewald GmbH

### Cuestiones prejudiciales

- 1) ¿Al determinar la «indemnización razonable» que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), [del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994 <sup>(1)</sup>, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2100/94»)] por haber realizado las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 sin estar legitimado para ello, partiendo de la tasa habitual que se exige en el mismo sector, con una licencia normal en el mercado, por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94, se ha de aplicar un determinado «recargo de infracción» de importe siempre fijo? ¿Se deduce lo anterior del artículo 13, apartado 1, segunda frase, 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 (en lo sucesivo, «Directiva 2004/48»)] <sup>(2)</sup>?
- 2) ¿Al determinar la «indemnización razonable» que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 2100/94 por haber realizado las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 sin estar legitimado para ello, partiendo de la tasa habitual que se exige en el mismo sector, con una licencia normal en el mercado, por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94, se han de considerar, además, las siguientes circunstancias que en el caso concreto justifican el incremento de la indemnización:
  - a) el hecho de que la variedad controvertida sea una variedad que durante el período de que se trata, debido a sus particulares propiedades, gozó de una posición singular en el mercado, si es que la tasa de licencia habitual en el mercado se determina en contratos de licencia y ajustes que se pactan en referencia a la variedad controvertida;

En caso de que se haya de tener en cuenta esta circunstancia en el caso concreto:

¿Es admisible un incremento de la indemnización sólo cuando las características que determinan la posición singular en el mercado de la variedad controvertida se expresan en la descripción de la protección?

- b) el hecho de que, en el momento de introducción en el mercado de la variedad infractora, la variedad controvertida ya estuviese comercializada con gran éxito, lo que permitió al infractor ahorrar los costes propios de la introducción en el mercado de la variedad infractora, si es que la tasa de licencia habitual en el mercado se determina en contratos de licencia y ajustes que se pactan en referencia a la variedad controvertida;
- c) el hecho de que el alcance de la infracción de la variedad controvertida fuera mayor de lo habitual en cuanto a la duración y al número de unidades vendidas;
- d) el hecho de que el infractor (a diferencia de un licenciario) no estuviese expuesto a tener que pagar la tasa de licencia (y no poderla recuperar) a pesar de que la variedad controvertida, que ha sido objeto de un recurso de anulación, posteriormente acabe anulada;
- e) el hecho de que el infractor (a diferencia de lo que solía suceder con los licenciarios) no estuviese obligado a realizar liquidaciones trimestrales;
- f) el hecho de que el titular de la obtención vegetal asuma el riesgo de inflación que se deriva de la dilatación en el tiempo del ejercicio de los derechos;
- g) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, debido a la necesidad de ejercer sus derechos (a diferencia de lo que sucede con la percepción de ingresos derivada de la concesión de licencias sobre la variedad controvertida), no pueda contar con los ingresos obtenidos con la variedad controvertida;
- h) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, en caso de infracción de la variedad controvertida, deba asumir tanto el riesgo que generalmente implica un proceso judicial como el de finalmente no poder obtener la ejecución frente al infractor;
- i) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, en caso de infracción de la variedad controvertida, a raíz de la actuación unilateral del infractor se vea privado de la libertad de decidir si permite o no al infractor explotar la variedad controvertida?
- 3) ¿Al determinar la «indemnización razonable» que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 2100/94 por haber realizado las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n° 2100/94 sin estar legitimado para ello, se ha de aplicar también un interés sobre la indemnización anual debida, a un tipo de interés de demora habitual, si es de presumir que unas partes contractuales razonables hubiesen previsto tales intereses?
- 4) ¿Al determinar la «indemnización razonable» que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 2100/94 por haber realizado las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n° 2100/94 sin estar legitimado para ello, debe aplicarse como base de cálculo la tasa habitual que se exige en ese mismo sector, con una licencia normal en el mercado, por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n° 2100/94?
- 5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión:
- a) Al calcular el «perjuicio resultante» sobre la base de una licencia habitual en el mercado con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n° 2100/94, ¿deben tenerse en cuenta, en el caso concreto, las circunstancias mencionadas en la segunda cuestión, letras a) a i), y/o el hecho de que, debido a la necesidad de ejercer sus derechos, el titular de la obtención vegetal se vea obligado a dedicar personalmente tiempo, en una medida habitual, a investigar la infracción y a ocuparse del asunto y a encargar investigaciones de la infracción en una medida habitual en infracciones de la protección de obtenciones vegetales, de manera que se imponga un recargo sobre la tasa de licencia habitual en el mercado?

- b) Al calcular el «perjuicio resultante» sobre la base de una licencia habitual en el mercado con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n° 2100/94, ¿se ha de aplicar un determinado «recargo de infracción» de importe siempre fijo? ¿Se deduce lo anterior del artículo 13, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 2004/48?
- c) Al calcular el «perjuicio resultante» sobre la base de una licencia habitual en el mercado con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n° 2100/94, ¿se ha de aplicar también un interés sobre la indemnización anual debida, a un tipo de interés de demora habitual, si es de presumir que unas partes contractuales razonables hubiesen previsto tales intereses?
- 6) ¿Se ha de interpretar el artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n° 2100/94 en el sentido de que el lucro del infractor constituye «perjuicio resultante» en el sentido de dicha disposición, que pueda exigirse adicionalmente a la indemnización razonable con arreglo al artículo 94, apartado 1, del Reglamento n° 2100/94, o el lucro del infractor debido con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento n° 2100/94 en caso de actuación culpable sólo se adeuda alternativamente a la indemnización razonable del artículo 94, apartado 1?
- 7) ¿Se opone el derecho a indemnización previsto en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n° 2100/94 a una normativa nacional con arreglo a la cual el titular de la obtención vegetal a quien se ha condenado en costas, con carácter firme, en un procedimiento de medidas cautelares por infracción de la protección no puede reclamar dichas costas, apelando al Derecho sustantivo nacional, a pesar de que posteriormente venza en un procedimiento sobre el fondo del asunto en relación con la misma infracción?
- 8) ¿Se opone el derecho a indemnización previsto en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n° 2100/94 a una normativa nacional con arreglo a la cual el perjudicado, más allá de los límites estrictos del procedimiento de costas, no puede exigir una indemnización por el propio tiempo dedicado a la tramitación extrajudicial y judicial de una acción indemnizatoria, a menos que ese tiempo fuera mayor del habitual?

<sup>(1)</sup> Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227, p. 1).

<sup>(2)</sup> Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45).

**Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 6 de noviembre de 2014 — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH**

**(Asunto C-490/14)**

(2015/C 034/05)

*Lengua de procedimiento: alemán*

**Órgano jurisdiccional remitente**

Bundesgerichtshof

**Partes en el procedimiento principal**

*Demandante y recurrente en casación:* Freistaat Bayern

*Demandada y recurrida en casación:* Verlag Esterbauer GmbH