



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 28 de abril de 2022\*

«Procedimiento prejudicial — Derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 14 — Conceptos de “costas procesales” y de “demás gastos” — Requerimiento extrajudicial a fin de garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual — Gastos por la intervención de abogado — Calificación — Normativa nacional que limita el importe recuperable de estos gastos en determinadas condiciones»

En el asunto C-559/20,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania), mediante resolución de 6 de octubre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre de 2020, en el procedimiento entre

**Koch Media GmbH**

y

**FU,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y D. Gratsias, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Koch Media GmbH, por el Sr. A. Nourbakhsch, Rechtsanwalt;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y U. Bartl, en calidad de agentes;

\* Lengua de procedimiento: alemán.

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun, T. Scharf y S. L. Kaléda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de noviembre de 2021;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del 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 (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Koch Media GmbH y FU en relación con las costas recuperables en concepto de gastos por la intervención de abogado en los que Koch Media incurrió para garantizar el respeto de sus derechos mediante un requerimiento dirigido a FU antes de interponer un recurso judicial.

### **Marco jurídico**

#### ***Derecho de la Unión***

##### *Directiva 2004/48*

- 3 Los considerandos 10, 14 y 17 de la Directiva 2004/48 están redactados en los términos siguientes:
  - «(10) 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.
  - [...]
  - (14) Las medidas que establecen el apartado 2 del artículo 6, el apartado 1 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9 tienen que aplicarse solo con respecto a actos llevados a cabo a escala comercial. Ello no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen esas medidas también a otros actos. Los actos llevados a cabo a escala comercial son los realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los consumidores finales de buena fe.
  - [...]
  - (17) 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.»

4 A tenor del artículo 1 de esta Directiva, cuyo epígrafe es «Objeto»:

«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 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 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 capítulo II de la Directiva 2004/48 incluye los artículos 3 a 15 de esta, relativos a las medidas, procedimientos y recursos regulados por dicha Directiva.

7 El artículo 3 de la Directiva 2004/48, titulado «Obligación general», dispone:

«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.»

8 A tenor del artículo 13 de esta Directiva, cuyo epígrafe es «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 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.»

9 El artículo 14 de la citada Directiva, titulado «Costas procesales», establece:

«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.»

#### *Directiva 2001/29/CE*

10 El artículo 1 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 2:

«[...] la presente Directiva dejará intactas y no afectará en modo alguno las disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con:

a) la protección jurídica de los programas de ordenador;

[...].»

11 El artículo 8 de esta Directiva, que lleva por título «Sanciones y vías de recurso», dispone en su apartado 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.»

#### *Directiva 2009/24/CE*

12 La Directiva 2009/24/CE 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), codificó y derogó la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO 1991, L 122, p. 42).

13 El artículo 1 de la Directiva 2009/24, titulado «Objeto de la protección», preceptúa en su apartado 1:

«De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna [para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada el 28 de septiembre de 1979]. A los fines de la presente Directiva, la expresión “programas de ordenador” comprenderá su documentación preparatoria.»

- 14 El artículo 7 de la citada Directiva, titulado «Medidas especiales de protección», establece en su apartado 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;

[...]».

### ***Derecho alemán***

- 15 El artículo 97a de la Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 9 de septiembre de 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «UrhG»), titulado «Requerimiento», tiene la siguiente redacción:

«1) Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado debe 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 dicha conducta, 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
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 sea 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 una cuantía del litigio 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.

La cuantía indicada 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 dicha cuantía no es equitativa en las circunstancias particulares del caso concreto.

[...]»

### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

- 16 Koch Media es titular de los derechos de propiedad intelectual del juego de ordenador «This War of Mine» en el territorio de la República Federal de Alemania. Se trata de un juego de ordenador que fue comercializado en noviembre de 2014 y que, según las indicaciones de Koch Media, recibió el premio alemán del juego de ordenador. Según la resolución de remisión, el precio de venta de la obra en el mercado en cuestión alcanzó importes superiores a 30 euros en los primeros meses siguientes a su publicación.
- 17 Al considerar que, al poner a disposición del público este juego de ordenador, sirviéndose de su conexión a Internet, para su descarga en una plataforma de intercambio de archivos en el marco de una red entre pares (*peer-to-peer*), FU, una persona física, había cometido varias infracciones de sus derechos de propiedad intelectual, Koch Media contrató a un despacho de abogados a fin de garantizar el respeto de sus derechos, en particular enviando a FU un requerimiento para que cesara en sus actuaciones, de conformidad con el artículo 97a de la UrhG.
- 18 Mediante escrito de 9 de abril de 2015, los abogados de Koch Media propusieron a FU una solución amistosa, solicitándole que se comprometiera, bajo apercibimiento de una penalización contractual, a dejar de poner dicho juego de ordenador a disposición del público para su descarga en una plataforma de intercambio de archivos y a pagar una indemnización por daños y perjuicios.
- 19 Dado que esta propuesta no fue aceptada por FU en lo que respecta al pago de una indemnización por daños y perjuicios, sino únicamente en cuanto al compromiso de cesar en sus actuaciones, Koch Media interpuso un recurso de indemnización ante el Amtsgericht Saarbrücken (Tribunal de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania). Estimando ese recurso, mediante sentencia de 29 de enero de 2020, dicho órgano jurisdiccional declaró que, entre el 26 y el 28 de noviembre de 2014, FU había puesto a disposición el juego de ordenador en cuestión, sirviéndose de su conexión a Internet, para su descarga en una plataforma de intercambio de archivos, al menos en trece ocasiones. Por otra parte, el citado órgano jurisdiccional condenó a FU al pago de las costas, incluido un importe de 124 euros, más intereses, en concepto de gastos por la intervención de abogado en los que tuvo que incurrir Koch Media para ejercitar su derecho de cesación mediante un requerimiento.
- 20 Al considerar, en particular, que debía reembolsársele la totalidad de los gastos por la intervención de abogado en una fase anterior a la vía judicial que ascendían en el caso de autos a 984,60 euros, lo que corresponde a una cuantía del asunto de 20 000 euros, Koch Media interpuso recurso de apelación contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania).

- 21 El órgano jurisdiccional remitente señala que el reembolso de los gastos por la intervención de abogado efectuados en la fase anterior a la vía judicial de un litigio en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual, relativos al ejercicio del derecho de cesación, se rige, en Derecho alemán, por el artículo 97a de la UrhG. Según esta disposición, en principio, se pueden reembolsar al titular de los derechos de autor que se hayan vulnerado los «gastos necesarios». A este respecto, por una parte, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, del artículo 97a, apartado 3, segunda frase, de la UrhG se desprende que el legislador alemán limita en principio a 1 000 euros la cuantía del litigio de lo que deben reembolsar las personas físicas, lo que significa que una parte importante de los gastos por la intervención de abogado quedará a cargo del titular de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, ese órgano jurisdiccional considera que del artículo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG resulta que, excepcionalmente, el juez competente puede no tener en cuenta dicho límite cuando «no sea equitativo». Entiende, en cambio, que de la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) se desprende que, cuando un titular de derechos relativos a películas, música o DVD de actualidad invoca su derecho de cesación, la cuantía del litigio ascenderá en cualquier caso a más de 10 000 euros.
- 22 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer término, si los gastos por la intervención de abogado derivados del requerimiento extrajudicial, como el controvertido en el asunto del que conoce, están comprendidos en las «costas procesales» o en los «demás gastos», a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2004/48, o en los «daños y perjuicios», mencionados en el artículo 13 de dicha Directiva, a menos que no estén regulados en absoluto por esta última.
- 23 Según el órgano jurisdiccional remitente, el requerimiento previsto en el artículo 97a de la UrhG persigue un doble objetivo, a saber, por una parte, intentar evitar un proceso mediante una solución amistosa del litigio entre las partes y, por otra, proteger, en caso de proceso, al titular del derecho de propiedad intelectual frente al riesgo de que se le condene en costas en el supuesto de que ejercite una acción de cesación sin haber procedido a un requerimiento previo, pero en el que la parte demandada reconozca de entrada la procedencia de su demanda.
- 24 En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, habida cuenta de las enseñanzas que pueden extraerse de la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), las Directivas pertinentes deben interpretarse en el sentido de que, en principio, los gastos de requerimiento también han de reembolsarse íntegramente cuando la infracción de los derechos de propiedad intelectual ha sido cometida por personas físicas que no persiguen ningún interés profesional o comercial y si determinados factores pueden dar lugar únicamente al reembolso de una parte mínima de esos gastos. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta cuáles serían entonces esos gastos reembolsables.
- 25 En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente indica que, con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, los gastos por la intervención de abogado en que haya podido incurrir la parte vencedora deberán correr, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad. Pues bien, el artículo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG invirtió a su juicio la relación entre esta regla y su excepción. Así pues, según esta disposición, el límite máximo de 1 000 euros relativo a la cuantía del litigio aplicable a la tasación de costas únicamente no se aplica en el caso concreto de que dicha cuantía no sea equitativa a la vista de las circunstancias del caso de autos.

- 26 En conclusión, dicho órgano jurisdiccional precisa que su petición de decisión prejudicial se inscribe en el contexto de un gran número de litigios pendientes ante él cuya solución, en lo que respecta al reembolso de los gastos por la intervención de abogado relativos a la fase anterior a la vía judicial de un litigio en materia de defensa de los derechos de propiedad intelectual, depende de la interpretación del Derecho de la Unión, ya que la jurisprudencia alemana es muy divergente a este respecto.
- 27 En estas circunstancias, el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
- «1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 14 de la Directiva [2004/48] en el sentido de que dicha disposición incluye, en concepto de “costas procesales” o de “demás gastos”, los gastos por la intervención de abogado en que haya incurrido el 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 incluye los gastos por la intervención de abogado referidos en la cuestión anterior en concepto de daños y perjuicios?
- 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 de 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 comercial, 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 Derecho de la Unión citado en esta en el sentido de que cabe considerar una excepción al principio enunciado [en ella], 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 su actividad profesional o comercial),



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 (*digital rights management*)?»

## Sobre las cuestiones prejudiciales

### *Primera cuestión prejudicial*

- 28 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que los gastos en que haya incurrido el titular de derechos de propiedad intelectual por su representación por un abogado para garantizar el respeto de esos derechos por vía extrajudicial, tales como los gastos derivados de un requerimiento extrajudicial, están comprendidos en el concepto de «costas procesales» o de «demás gastos», en el sentido de esa disposición. Con carácter subsidiario, se pregunta si tales gastos están comprendidos en el concepto de «daños y perjuicios», en el sentido del artículo 13 de dicha Directiva.
- 29 Como indica su considerando 10, el objetivo de la Directiva 2004/48 es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.
- 30 A tal efecto, y de conformidad con su artículo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva precisa que estas medidas, procedimientos y recursos se aplicarán a todas las infracciones de esos derechos tal y como estén previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.
- 31 No obstante, las disposiciones de la Directiva 2004/48 no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente (sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 73 y jurisprudencia citada).
- 32 Asimismo, al adoptar esta Directiva, el legislador de la Unión optó por llevar a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos de propiedad intelectual en general (sentencia de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, apartado 36 y jurisprudencia citada).
- 33 Sin embargo, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 44 de sus conclusiones, procede constatar que, habida cuenta de su objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual, la Directiva 2004/48 se aplica tanto a los procedimientos judiciales como extrajudiciales, ya que ambos tipos de procedimientos pueden resultar necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

- 34 Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un procedimiento autónomo anterior a la acción indemnizatoria, como la petición de información, mediante la cual, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/48, el demandante solicita a un proveedor de acceso a Internet la información que permita identificar a sus clientes para poder interponer de modo efectivo una acción jurisdiccional contra los supuestos infractores, cumple el criterio establecido en dicha disposición, a saber, que tal petición esté vinculada a «los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual» (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 2021, *M. I. C. M.*, C-597/19, EU:C:2021:492, apartados 81 y 82).
- 35 Dado que el procedimiento de requerimiento extrajudicial constituye una forma de búsqueda de una solución amistosa con anterioridad al ejercicio de una acción judicial propiamente dicha, no puede considerarse que no esté comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48.
- 36 Por lo que respecta a la cuestión de si los gastos derivados de un requerimiento están comprendidos en los conceptos de «costas procesales» o de «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, o en el concepto de «daños y perjuicios», en el sentido del artículo 13 de esta, procede señalar que el tenor del artículo 14 de la Directiva 2004/48 no solo comprende las «costas procesales», en el sentido estricto del término, sino también los «demás gastos» en que haya podido incurrir la «parte vencedora».
- 37 Esta disposición 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 (sentencia de 16 de julio de 2015, *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 77 y jurisprudencia citada).
- 38 El objetivo específico que persigue esta disposición se inscribe plenamente en aquel que pretende lograr, de manera general, la Directiva 2004/48, a saber, aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo. Conforme a tales objetivos, por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2011, *Realchemie Nederland*, C-406/09, EU:C:2011:668, apartado 49).
- 39 Habida cuenta de estos objetivos y de la formulación amplia y general del artículo 14 de la Directiva 2004/48, que se refiere a la «parte vencedora» y a la «parte perdedora», sin precisar ni fijar limitaciones acerca de la naturaleza del procedimiento al que debe aplicarse la norma que establece, esta disposición es aplicable a los gastos judiciales soportados en cualquier procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (sentencia de 16 de julio de 2015, *Diageo Brands*, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 78).
- 40 Sin embargo, una interpretación extensiva del artículo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que este implica que deberán correr a cargo de la parte perdedora, como regla general, los gastos en que haya incurrido la parte vencedora, sin aportar precisión alguna en cuanto a la naturaleza de tales gastos, entraña 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 (sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 36).

- 41 De este modo, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 36 de la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debía interpretarse en el sentido de que, a efectos de dicha disposición, únicamente forman parte de los «demás gastos» aquellos gastos que estén directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate.
- 42 Si bien, como se declaró en la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties* (C-57/15, EU:C:2016:611), habida cuenta de las características del asunto que dio lugar a este, los «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, deben responder a estos criterios para ser recuperables, ello es así, con mayor razón, respecto a las «costas procesales» contempladas en dicha disposición.
- 43 En cuanto a la cuestión de si los gastos derivados de un requerimiento constituyen «costas procesales» o «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48, es preciso señalar que, si bien es cierto que los gastos derivados de un requerimiento no pueden calificarse de «costas procesales», en el sentido de esta disposición, dado que, en esa fase, no existe todavía ningún litigio pendiente ante un órgano jurisdiccional, nada en la Directiva 2004/48 se opone a que tales gastos se califiquen de «demás gastos», a pesar de que, en esa fase anterior a la vía judicial, no haya aún certeza de que el titular del derecho de propiedad intelectual afectado va a iniciar o no, posteriormente, un procedimiento judicial o de que su propuesta de solución amistosa va a ser aceptada o no por el supuesto infractor.
- 44 En la medida en que el procedimiento de requerimiento constituye un procedimiento necesario para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que pretende evitar o incluso sustituir a un procedimiento judicial posterior, hay que considerar que, por las mismas razones expuestas en los apartados 32 a 35 de la presente sentencia, los gastos derivados de la asistencia y representación en ese procedimiento están comprendidos en el concepto de «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48.
- 45 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que los gastos en que haya incurrido un titular de derechos de propiedad intelectual por su representación por un abogado para garantizar el respeto de esos derechos por vía extrajudicial, tales como los gastos derivados de un requerimiento, están comprendidos en el concepto de «demás gastos», en el sentido de dicha disposición.

### ***Segunda cuestión prejudicial***

- 46 Con carácter preliminar, debe recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 21 de diciembre de 2021, *Randstad Italia*, C-497/20, EU:C:2021:1037, apartado 42 y jurisprudencia citada).
- 47 En esta medida, procede considerar que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que, en una situación en la que la infracción de un derecho de propiedad intelectual ha sido cometida por

una persona física al margen de su actividad profesional o comercial, el reembolso de los «demás gastos» a los que se refiere dicha disposición, al que el titular de ese derecho puede aspirar, se calcula a tanto alzado, sobre la base de una cuantía del litigio limitada por esa normativa, a menos que el juez nacional considere que, habida cuenta de las características específicas del caso concreto de que conoce, la aplicación de tal limitación es contraria a la equidad. Si la respuesta fuera afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente desea saber también cuáles son los factores que debe tomar en consideración, en su caso, para determinar si esos gastos son razonables y proporcionados, en el sentido del citado artículo 14.

- 48 En primer lugar, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 exige que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, por regla general, a cargo de la parte perdedora.
- 49 Por una parte, el artículo 14 de esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de las costas procesales «razonables». Esta exigencia, que se aplica tanto a las «costas procesales» como a los «demás gastos», en el sentido de esa disposición, refleja la obligación general prevista en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, según la cual los Estados miembros deben velar, en particular, por que las medidas, los procedimientos y los recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva no sean inútilmente gravosos (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 24).
- 50 Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 25).
- 51 Por otra parte, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 establece que las costas procesales y los demás gastos a cargo de la parte perdedora deben ser «proporcionad[o]s».
- 52 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que 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», en el sentido del apartado 49 de la presente sentencia. En efecto, aunque la exigencia de proporcionalidad no implica que la parte vencida deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, sí requiere, empero, que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 29).
- 53 Por otra parte, en lo que atañe, en particular, a la situación de una persona física que, al margen de su actividad profesional o comercial, haya infringido un derecho de propiedad intelectual, procede señalar que, como se desprende del considerando 14 de la Directiva 2004/48, el requisito de que, para estar comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, las infracciones han de cometerse a escala comercial solo debe aplicarse a las medidas relativas a las pruebas, a las medidas relativas al derecho de información y a las medidas provisionales y cautelares,

establecidas en su capítulo II, sin perjuicio de que los Estados miembros puedan aplicar también tales medidas a actos que no se hayan llevado a cabo a escala comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 2021, M. I. C. M., C-597/19, EU:C:2021:492, apartado 88).

- 54 Este requisito no se aplica a las «costas procesales» y a los «demás gastos» a que se refiere el artículo 14 de la Directiva 2004/48. Por consiguiente, en virtud de esta disposición, los infractores individuales pueden, en principio, ser constreñidos a pagar al titular de los derechos de propiedad intelectual la totalidad de tales costas y gastos, siempre que sean razonables y proporcionados (véase, por analogía, la sentencia de 17 de junio de 2021, M. I. C. M., C-597/19, EU:C:2021:492, apartado 89).
- 55 No obstante, el Tribunal de Justicia ha admitido que, al adaptar su ordenamiento jurídico interno a la norma general prevista en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, los Estados miembros pueden establecer tarifas a tanto alzado. Sin embargo, ha precisado que dichas tarifas deben garantizar que los gastos que, en virtud de la normativa nacional de adaptación del Derecho interno a la Directiva, puedan correr a cargo de la parte perdedora sean razonables y que los importes máximos que pueden reclamarse en concepto de tales gastos no sean tampoco demasiado bajos en comparación con las tarifas normalmente aplicadas por un abogado en el ámbito de la propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, apartados 25, 26, 30 y 32).
- 56 En efecto, si solo pudiera condenarse al infractor al reembolso de una pequeña parte de los honorarios de abogado razonables que haya pagado el titular del derecho de propiedad intelectual vulnerado, el efecto disuasorio de una acción por violación de derechos de la propiedad intelectual se vería disminuido en grado sumo, contrariamente a la obligación general del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48 y al objetivo principal perseguido por esta, consistente en garantizar un elevado nivel de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior, objetivo que se menciona expresamente en el considerando 10 de la propia Directiva, en consonancia con el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 27).
- 57 Además, corresponde al juez nacional velar asimismo por que la cuantía previsible de las costas procesales que puedan otorgarse al titular de derechos de propiedad intelectual no pueda disuadirle de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedan a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2016, Hansson, C-481/14, EU:C:2016:419, apartado 63).
- 58 En segundo lugar, además del control del carácter razonable y proporcionado de los gastos recuperables, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 establece que la regla general de reparto de estos gastos no se aplicará si es contrario a la equidad imponer a la parte perdedora el reembolso de los gastos en que haya incurrido la parte vencedora, aun cuando sean razonables y proporcionados.
- 59 El Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición se refiere a las normas nacionales que permiten que, en un caso concreto en el que la aplicación del régimen general en materia de costas procesales daría lugar a un resultado considerado injusto, el juez se aparte excepcionalmente de la norma general. No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado que, por su propia naturaleza, la equidad no puede justificar que se excluya con carácter general e

incondicional el reembolso de las costas procesales cuya cuantía rebase un determinado límite máximo (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, *United Video Properties*, C-57/15, EU:C:2016:611, apartado 31).

- 60 En tercer lugar, con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, interpretado a la luz del considerando 17 de esta, la normativa nacional que transpone dicho artículo 14 debe permitir, de todas maneras, al juez encargado de pronunciar la condena en costas tener en cuenta, en cada caso, las características específicas del mismo.
- 61 Así, en relación con estas características específicas, el juez nacional podrá tener en cuenta, en particular, la actualidad de la obra, la duración de la publicación, el hecho de que la infracción de los derechos haya sido cometida por una persona física al margen de su actividad profesional o comercial, así como, según se desprende del considerando 17 de la Directiva 2004/48, los rasgos específicos del derecho de propiedad intelectual de que se trate y, eventualmente, la naturaleza intencionada o no de la infracción.
- 62 Por otra parte, al considerar las características específicas de cada caso, también es necesario que el órgano jurisdiccional remitente pueda comprobar, de conformidad con la obligación general prevista en el artículo 3 de la Directiva 2004/48, en particular, el carácter justo, equitativo y no abusivo de una demanda de condena al pago de las costas relativa a los gastos de un representante por un escrito de requerimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 2021, *M. I. C. M.*, C-597/19, EU:C:2021:492, apartados 93 y 94).
- 63 Por lo que respecta a la normativa nacional controvertida en el litigio principal, a saber, el artículo 97a de la *UrhG*, este dispone que los gastos recuperables se reducirán aplicando a estos una cuantía del litigio máxima de 1 000 euros en el caso de que la persona requerida sea una persona física que no utilice obras protegidas u otros objetos protegidos para su actividad comercial o su actividad profesional independiente. Sin embargo, el mencionado artículo 97a prevé, en su apartado 3, cuarta frase, una excepción en el supuesto de que dicha cuantía no sea equitativa en las circunstancias particulares del caso de que se trate.
- 64 El artículo 14 de la Directiva 2004/48 no se opone a tal normativa, ya que esta tiene por objeto garantizar que los gastos que ha de soportar la parte perdedora sean razonables y proporcionados, siempre que ofrezca al juez encargado de pronunciar la condena en costas la posibilidad de tener en cuenta, en cada caso, las características específicas de este último.
- 65 En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que, en una situación en la que una persona física ha cometido una violación de un derecho de propiedad intelectual al margen de su actividad profesional o comercial, el reembolso de los «demás gastos» a los que se refiere dicha disposición, al que puede aspirar el titular de ese derecho, se calcule a tanto alzado, sobre la base de una cuantía del litigio limitada por esa normativa, a menos que el juez nacional considere que, habida cuenta de las características específicas del asunto de que conoce, la aplicación de tal limitación es contraria a la equidad.

## Costas

- 66 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

- 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, debe interpretarse en el sentido de que los gastos en que haya incurrido un titular de derechos de propiedad intelectual por su representación por un abogado para garantizar el respeto de esos derechos por vía extrajudicial, tales como los gastos derivados de un requerimiento, están comprendidos en el concepto de «demás gastos», en el sentido de dicha disposición.**
- 2) **El artículo 14 de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que, en una situación en la que una persona física ha cometido una violación de un derecho de propiedad intelectual al margen de su actividad profesional o comercial, el reembolso de los «demás gastos» a los que se refiere dicha disposición, al que puede aspirar el titular de ese derecho, se calcule a tanto alzado, sobre la base de una cuantía del litigio limitada por esa normativa, a menos que el juez nacional considere que, habida cuenta de las características específicas del asunto de que conoce, la aplicación de tal limitación es contraria a la equidad.**

Firmas