



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 27 de abril de 2023\*

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual — Derecho de información — Legitimación — Necesidad de demostrar con carácter previo la existencia de un derecho de propiedad intelectual»

En el asunto C-628/21,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 21 de julio de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de octubre de 2021, en el procedimiento incoado por

**TB**

con intervención de:

**Castorama Polska sp. z o.o.,**

**Knor sp. z o.o.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

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

Abogado General: Sr. A. Rantos;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Castorama Polska sp. z o.o., por los Sres. M. Markiewicz y M. Mioduszewski y por la Sra. Z. Ochońska, radcowie prawni;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

\* Lengua de procedimiento: polaco.

- en nombre del Gobierno austriaco, por los Sres. A. Posch y G. Kunnert, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. L. Kaléda y la Sra. U. Małecka, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de noviembre de 2022;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, 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 procedimiento incoado por TB para que se ordene a Castorama Polska sp. z o.o., sociedad con domicilio social en Varsovia (Polonia), y a Knor sp. z o.o., sociedad domiciliada en Gliwice (Polonia), que faciliten información relativa al origen y a las redes de distribución de mercancías o de servicios que, a juicio de TB, vulneran un derecho de propiedad intelectual del que afirma ser la titular.

### **Marco jurídico**

#### ***Derecho de la Unión***

##### *Directiva 2004/48*

- 3 Los considerandos 10, 13, 17 y 19 de la Directiva 2004/48 están redactados en los siguientes términos:

«(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.

[...]

(13) Es preciso definir el ámbito de aplicación de la presente Directiva de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias sobre la materia y/o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. No obstante, esta exigencia no impide que los Estados miembros que lo deseen puedan extender, por motivos internos, lo dispuesto en la presente Directiva a actos de competencia desleal, incluidas las copias parásitas, o actividades similares.

[...]

(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.

[...]

(19) Puesto que los derechos de autor existen desde la creación de una obra y no exigen un registro oficial, conviene incorporar la norma establecida en el artículo 15 del 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 de 28 de septiembre de 1979,] que establece la presunción de que el autor de una obra literaria o artística se considera tal cuando su nombre aparece estampado en la misma. Conviene aplicar una presunción similar a los propietarios de los derechos afines, puesto que suele ser el titular de un derecho afín, por ejemplo, un productor de fonogramas, quien trata de defender los derechos y lucha contra los actos de piratería.»

4 El artículo 1 de dicha Directiva, con el epígrafe «Objeto», dispone lo siguiente:

«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 En el capítulo II de la citada Directiva, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», su artículo 3, cuyo epígrafe es «Obligación general», establece en sus apartados 1 y 2:

«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.»

6 El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos», establece:

«Los Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a:

- a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable;
- b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella;

- c) los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella;
- d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella.»
- 7 El artículo 6 de la Directiva 2004/48, cuyo epígrafe es «Pruebas», dispone lo siguiente en su apartado 1:
- «Los Estados miembros garantizarán que, a petición de la parte que haya presentado pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la protección de los datos confidenciales. A efectos del presente apartado, los Estados miembros podrán disponer que las autoridades judiciales competentes consideren que una muestra razonable de un número considerable de ejemplares de una obra o cualquier otro objeto protegido constituye una prueba razonable.»
- 8 El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Medidas de protección de pruebas», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros garantizarán que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, sin perjuicio de que se garantice la protección de toda información confidencial. Dichas medidas podrán incluir la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías litigiosas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados con las mismas. Estas medidas se tomarán, en caso de ser necesario sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.

En los casos en que se hayan adoptado las medidas de protección de pruebas sin haber oído a la otra parte, se notificarán sin demora a las partes afectadas y a más tardar después de la ejecución de las medidas. A petición de las partes afectadas tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oídas, con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si estas serán modificadas, revocadas o confirmadas.»

9 El artículo 8 de la citada Directiva, que lleva por título «Derecho de información», establece lo siguiente en su apartado 1:

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

- a) haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial;
- b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial;
- c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras,  
o
- d) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras a), b) o c) como implicada en la producción, fabricación o distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios.»

10 El artículo 9 de la misma Directiva, titulado «Medidas provisionales y cautelares», dispone en sus apartados 1 a 3:

«1. Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:

- a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; también podrá dictarse un mandamiento judicial, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual; los mandamientos judiciales contra intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín se contemplan en 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)];
- b) ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

2. En caso de infracciones cometidas a escala comercial, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan ordenar, si la parte perjudicada justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios, el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, las autoridades competentes podrán ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales o el acceso adecuado a la información pertinente.

3. Respecto de las medidas citadas en los apartados 1 y 2, las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al solicitante que facilite todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho o es inminente tal infracción.»

### *Derecho polaco*

11 El artículo 479<sup>89</sup> de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. 1964, n.º 43, posición 296), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2020, posición 1575; en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), establece en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

«1. Las disposiciones de esta sección se aplicarán a los asuntos relativos a la protección de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor, a la protección de los derechos de propiedad industrial y a la protección de otros derechos relativos a activos intangibles (asuntos en materia de propiedad intelectual).

2. También se consideran asuntos en materia de propiedad intelectual en el sentido de la presente sección aquellos que guarden relación con:

1) la lucha y la prevención de la competencia desleal;

[...].»

12 El artículo 479<sup>112</sup> del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:

«Las disposiciones relativas a la persona obligada a facilitar información se aplican a todas las personas, incluido el demandado, que dispongan de los datos a que se refiere el artículo 479<sup>113</sup> o que tengan acceso a ellos.»

13 A tenor del artículo 479<sup>113</sup>, apartados 1 y 2, del Código de Enjuiciamiento Civil:

«1. A solicitud del titular del derecho y cuando este demuestre, de manera plausible, la existencia de circunstancias que caracterizan una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el tribunal podrá ordenar al infractor, antes de que se inicie un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual o durante ese procedimiento antes de que finalice la vista en primera instancia, que facilite datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios, cuando resulte necesario a efectos de la demanda del titular.

2. Cuando el requerimiento de información del tribunal sea anterior al procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, este deberá iniciarse, a más tardar, en un plazo de un mes a contar desde la fecha de ejecución del auto de requerimiento de información.»

14 El artículo 1 de la ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ley de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor), de 4 de febrero de 1994 (Dz. U. 1994, n.º 24, posición 83), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2021, posición 1062), dispone:

«1. El derecho de autor tiene por objeto cualquier manifestación de una actividad creadora de carácter individual, fijada bajo cualquier forma, independientemente de su valor, de su destino y de su forma de expresión (obra).

2. Los derechos de autor tienen por objeto, en particular, las obras:

[...]

2) plásticas;

2<sup>1</sup>. Únicamente puede protegerse la forma de expresión; los descubrimientos, las ideas, los procedimientos, los métodos y principios de funcionamiento y los conceptos matemáticos no estarán protegidos.

[...]

4. La protección se concederá al creador con independencia de cualquier formalidad.»

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

- 15 TB es una persona física que, a través de sus tiendas en Internet, comercializa artículos de decoración. En el ejercicio de su actividad, vende las reproducciones de las imágenes A, B y C que ella misma realiza por medios mecánicos. Cada una de estas imágenes muestra un grafismo simple, constituido por un número limitado de colores, figuras geométricas y frases cortas. En tal sentido, cada una de las imágenes A, B y C contiene, respectivamente, las siguientes frases: «Mój dom moje zasady» («En mi casa yo pongo las reglas»), «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem» («Aunque no existen las personas perfectas, yo soy una de ellas») y «W naszym domu rano słyhać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości» («En casa, por la mañana, se oyen pasos de pies pequeños. Siempre hay un delicioso olor a bizcocho. Tenemos muchas obligaciones, felicidad y amor»). TB afirma ser la creadora de estas imágenes, que, a su juicio, constituyen «obras» en el sentido de la legislación sobre derechos de autor.
- 16 Castorama Polska y Knor comercializan reproducciones de dichas imágenes (en lo sucesivo, «reproducciones objeto del litigio principal»). En la tienda de Internet y en las tiendas físicas de Castorama Polska, se venden copias exactas de las imágenes A y B, copias que son distribuidas por Knor. Castorama Polska vende también imágenes distribuidas por Knor que contienen un texto idéntico al que figura en la imagen C, pero que, con respecto a esta, presentan ciertas diferencias de grafismo y de fuentes de letra. Ni las reproducciones objeto del litigio principal ni las propias imágenes que en ellas se muestran mencionan el autor o el origen del producto en cuestión. Por lo demás, TB no dio su consentimiento a estas reproducciones ni a que estas fueran vendidas por Castorama Polska y por Knor.
- 17 El 13 de octubre de 2020, TB requirió a Castorama Polska para que dejara de vulnerar los derechos de autor patrimoniales y morales relativos a las «obras» de las que es creadora.
- 18 El 15 de diciembre de 2020, TB presentó ante el órgano jurisdiccional remitente, sobre la base del artículo 479<sup>113</sup> del Código de Enjuiciamiento Civil, una demanda para que, tanto a Castorama Polska como a Knor, se las intimara a facilitar información relativa a las reproducciones objeto del litigio principal, en particular, en lo referido a las redes de distribución y a la cantidad de mercancías recibidas o encargadas por tales sociedades, así como la lista completa de sus

proveedores, la fecha en que dichas mercancías se pusieron a la venta en las tiendas físicas y en la tienda de Internet de Castorama Polska y la cantidad y la remuneración obtenida por la venta de esas mercancías, con el desglose entre las ventas en tiendas físicas y las ventas a través de Internet.

- 19 TB indicó que era titular de derechos de autor patrimoniales y morales sobre las imágenes incluidas en las reproducciones objeto del litigio principal y que la anterior información era necesaria para ejercitar una acción por vulneración de esos derechos de autor y, con carácter subsidiario, una acción de indemnización de daños y perjuicios por competencia desleal.
- 20 Castorama Polska solicita ante el órgano jurisdiccional remitente que se desestime esta solicitud de información y, con carácter subsidiario, que el alcance de la resolución judicial que haya de dictarse sea lo más restringido posible, puesto que defiende que este ha de circunscribirse estrictamente a las «obras» en el sentido de la normativa sobre derechos de autor y habida cuenta de que se opone a la posibilidad misma de que las imágenes incluidas en las reproducciones objeto del litigio principal puedan calificarse de «obras» en el sentido de tal normativa. Castorama Polska solicita asimismo la protección del secreto comercial y aduce que TB no ha demostrado ser la titular de los derechos de autor patrimoniales sobre tales reproducciones. Según Castorama Polska, las obras intelectuales a que se refiere la solicitud de TB no son originales, sin que esta haya demostrado que se cumple el requisito de ser novedosas. En su opinión, estimar la solicitud supone conceder la protección de los derechos de autor a «ideas» y a «conceptos», puesto que las imágenes incluidas en las reproducciones referidas se inscriben en la tendencia actual de la moda de los «grafismos motivacionales simplificados» que incluyen «frases triviales». Castorama Polska estima, además, que todos los elementos gráficos de estas imágenes son banales y repetitivos y que en absoluto presentan, ni por su composición, por sus colores o por el tipo de letra utilizado, originalidad alguna con respecto a las demás imágenes disponibles en el mercado.
- 21 De la petición de decisión prejudicial se desprende que las pruebas aportadas por TB consisten únicamente, por un lado, en impresiones de páginas de su sitio web que presentan artículos a la venta en sus tiendas de Internet y en facturas emitidas a partir del año 2014 y, por otro lado, en impresiones de páginas de los sitios web de Castorama Polska y en facturas referidas a la venta de imágenes en la tienda de Internet de dicha sociedad.
- 22 A efectos del examen de la solicitud de TB en el contexto del litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación que ha de darse al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en particular, en cuanto a si, en un procedimiento de solicitud de información iniciado sobre la base de esta disposición, el que el interesado sea titular de los derechos de propiedad intelectual que invoca en apoyo de su solicitud debe quedar plenamente acreditado por este o basta con que «aporte una probabilidad razonable».
- 23 En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
  - «1) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2004/48], en el sentido de que se refiere a una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual aplicable únicamente si se atribuye en este u otro procedimiento el derecho de propiedad intelectual al titular del derecho?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial,

2) ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2004/48], en el sentido de que resulta suficiente que existan probabilidades razonables de que la medida se refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, en lugar de probar este hecho, sobre todo en una situación en la que una solicitud de información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o los servicios precede a la presentación de reclamaciones de pago de las indemnizaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual?»

### **Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial**

- 24 El Gobierno austriaco se opone a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por considerar que la interpretación del artículo 8 de la Directiva 2004/48 no es necesaria para resolver el litigio principal.
- 25 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencias de 20 de junio de 2013, Impacto Azul, C-186/12, EU:C:2013:412, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, apartado 47 y jurisprudencia citada).
- 26 A este respecto, es preciso recordar que, en el contexto de este procedimiento, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 3 de junio de 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, apartado 46 y jurisprudencia citada).
- 27 De una jurisprudencia reiterada se deduce igualmente que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar además las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (sentencia de 1 de agosto de 2022, Roma Multiservizi y Rekeep, C-332/20, EU:C:2022:610, apartado 43 y jurisprudencia citada).

- 28 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente expone de manera suficientemente clara el contexto jurídico y fáctico y las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación de determinadas disposiciones que considera necesaria para poder dictar su resolución. En particular, no resulta evidente que la interpretación solicitada no tenga relación alguna con el litigio principal o que el problema planteado sea de naturaleza hipotética.
- 29 De ello se deduce que la petición de decisión prejudicial es admisible.

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

- 30 Mediante sus cuestiones prejudiciales, que es preciso examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento relativo a una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe demostrar, a los efectos de una solicitud de información con arreglo a ese artículo 8, que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión o si basta con que acredite que lo es con una probabilidad razonable, en particular, cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por vulneración de ese derecho de propiedad intelectual.
- 31 Mediante la Directiva citada, el legislador de la Unión optó por garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado en el mercado interior (sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, apartado 38) y 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).
- 32 Es preciso recordar que el artículo 8, apartado 1, letra a), de la referida Directiva establece que los Estados miembros han de garantizar que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que el infractor o cualquier persona que haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual.
- 33 Así pues, por lo que respecta al tenor de esta disposición, ha de señalarse que, en cuanto tal, no impone al demandante la obligación de demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión.
- 34 En virtud del artículo 4 de la Directiva 2004/48, las personas legitimadas para solicitar la aplicación de las medidas, los procedimientos y los recursos contemplados en su capítulo II han de estar incluidas en alguna de las cuatro categorías de personas u organismos enumeradas en las letras a) a d) de ese precepto. Estas categorías incluyen, en primer lugar, a los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable; en segundo lugar, a todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella; en tercer lugar, a los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en

ella, y, en cuarto lugar, a los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella.

- 35 Dado que el artículo 4, letra a), de esta Directiva se refiere a los «titulares de derechos de propiedad intelectual», dicha disposición podría interpretarse en el sentido de que, a efectos de la aplicación del artículo 8 de esa Directiva, el demandante debe demostrar que es efectivamente titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión.
- 36 Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte (sentencia de 22 de diciembre de 2022, *Quadrant Amroq Beverages*, C-332/21, EU:C:2022:1031, apartado 42).
- 37 Por consiguiente, a efectos de la interpretación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, es preciso examinar el contexto en el que se inscribe esta disposición, así como los objetivos perseguidos por tal Directiva.
- 38 Por lo que respecta al nivel de prueba exigido para la aplicación de las «medidas, procedimientos y recursos» contemplados en el capítulo II de la Directiva 2004/48, se desprende, en particular, del artículo 6 de esa Directiva que, con respecto a la presentación de una solicitud de exhibición de pruebas por la parte contraria, el solicitante debe presentar «pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones». El artículo 7 de la citada Directiva exige que, a fin de presentar una solicitud de medidas provisionales de protección de pruebas, el solicitante aporte «pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido [...] infringido». Por último, el artículo 9 de la misma Directiva, referido a las medidas provisionales y cautelares, dispone, en su apartado 3, que las autoridades judiciales están facultadas para exigir al solicitante que facilite «todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho».
- 39 Por lo que respecta al objetivo, de los considerandos 10 y 13 de la propia Directiva se desprende, respectivamente, que este estriba en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo. Las disposiciones de la citada Directiva pretenden regular los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente (sentencia de 18 de diciembre de 2019, *IT Development*, C-666/18, EU:C:2019:1099, apartados 38 y 40).
- 40 A este respecto, ha de subrayarse que el procedimiento de solicitud de información regulado en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 en favor del titular de derechos de propiedad intelectual constituye un procedimiento de carácter autónomo (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).
- 41 Asimismo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para garantizar una protección elevada de la propiedad intelectual, debe descartarse una interpretación que reconozca el derecho de información establecido en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 únicamente en el marco de un procedimiento cuyo objeto sea la declaración de una infracción de

un derecho de propiedad intelectual, en la medida en que tal nivel de protección podría no ser garantizado si no fuera posible también ejercer este derecho de información en el marco de un procedimiento autónomo entablado tras la conclusión definitiva de un procedimiento en el que se haya declarado una infracción de un derecho de propiedad intelectual (sentencia de 18 de enero de 2017, *NEW WAVE CZ*, C-427/15, EU:C:2017:18, apartado 24).

- 42 El Tribunal de Justicia ha indicado que procede aplicar el mismo razonamiento en relación con un procedimiento autónomo anterior a la acción indemnizatoria por el que, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/48, un demandante solicita información que le permita, justamente, poder interponer de modo efectivo una acción jurisdiccional contra los supuestos infractores (sentencia de 17 de junio de 2021, *M.I.C.M.*, C-597/19, EU:C:2021:492, apartado 82).
- 43 Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho de información que contempla el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 concreta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y garantiza de ese modo el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la propiedad, del que forma parte el derecho de propiedad intelectual protegido en el artículo 17, apartado 2, de aquella. De tal modo, ese derecho de información permite que el titular de un derecho de propiedad intelectual identifique a la persona que infringe tal derecho y tome las medidas necesarias —como presentar solicitudes de medidas provisionales y cautelares, incluidas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de tal Directiva, o de daños y perjuicios, reguladas en el artículo 13 de aquella— a los efectos de proteger ese 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, apartado 83). En efecto, sin un conocimiento completo del alcance de la infracción de su derecho de propiedad intelectual, el titular de tal derecho no estaría en condiciones de calcular con exactitud los daños y perjuicios a los que tendría derecho por tal infracción.
- 44 Como destacó el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, de toda la jurisprudencia expuesta se desprende claramente que es preciso distinguir la función de una solicitud de información formulada con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2004/48 de la de una demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual.
- 45 La solicitud de información contemplada en el artículo 8 de la Directiva 2004/48 tiene una finalidad diferente de la de la acción para declarar la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual. Si esta solicitud estuviera sujeta a los mismos requisitos de prueba que la demanda judicial para declarar la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el procedimiento autónomo instituido por ese artículo 8, que constituye una peculiaridad del Derecho de la Unión, perdería buena parte de su utilidad práctica.
- 46 Además, para precisar la suficiencia de las pruebas aportadas en el procedimiento de solicitud de información contemplado en el artículo 8 de esta Directiva, han de tomarse en consideración la naturaleza del derecho de propiedad intelectual invocado y las posibles formalidades especiales que condicionan la titularidad de tal derecho.
- 47 Así se desprende también del considerando 17 de la citada Directiva, que señala que las medidas, los procedimientos y los recursos así establecidos 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.

- 48 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente indica que el litigio principal versa sobre los derechos de autor invocados por TB.
- 49 A este respecto, el considerando 19 de la Directiva 2004/48 subraya además que «los derechos de autor existen desde la creación de una obra y no exigen un registro oficial».
- 50 En lo que respecta a esos derechos de autor, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva 2001/29 se desprende que el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte, este concepto implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor, y, por otra parte, exige la expresión de esa creación. Por lo que respecta al primer elemento, para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas de este. Por lo que respecta al segundo elemento, el concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, *SI y Brompton Bicycle*, C-833/18, EU:C:2020:461, apartados 22 a 25).
- 51 Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente examinar si TB ha presentado pruebas suficientes que demuestren que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión.
- 52 En el mismo sentido, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que las medidas, los procedimientos y los recursos contemplados en el capítulo II de esta han de ser justos y equitativos y no han de ser inútilmente gravosos. Además, a tenor del artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, tales medidas, procedimientos y recursos han de ser efectivos, proporcionados y disuasorios y se han de aplicar de tal modo que se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. De este modo, el referido artículo 3 obliga a los Estados miembros y, en definitiva, a los órganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantías de que, en particular, la solicitud de información a que se refiere el artículo 8 de esa Directiva no se utilice de forma abusiva (sentencia de 28 de abril de 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, EU:C:2022:309, apartado 43).
- 53 Por consiguiente, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar la justificación y la proporcionalidad de la solicitud de información de la que conoce y comprobar que la demandante en el litigio principal no ha hecho un uso abusivo de tal solicitud. A tal efecto, incumbirá al citado órgano jurisdiccional tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Bayer Pharma*, C-688/17, EU:C:2019:722, apartado 70).
- 54 Como señaló el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, si el órgano jurisdiccional remitente constata un abuso de derecho, deberá denegar la posibilidad de disfrutar del derecho de información contemplado en el artículo 8 de la Directiva 2004/48.
- 55 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con un procedimiento relativo a una vulneración de un derecho de propiedad intelectual con arreglo al citado precepto, el demandante debe, a efectos de una solicitud de información sobre la base de ese artículo 8, facilitar todas las pruebas razonablemente disponibles que permitan al órgano jurisdiccional que conoce de dicha solicitud cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular de ese derecho, aportando pruebas adecuadas a la luz de la naturaleza de tal derecho y de las posibles formalidades especiales aplicables.

## Costas

- 56 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 Quinta) declara:

**El artículo 8, apartado 1, 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,**

**en relación con un procedimiento relativo a una vulneración de un derecho de propiedad intelectual con arreglo al citado precepto, el demandante debe, a efectos de una solicitud de información sobre la base de ese artículo 8, facilitar todas las pruebas razonablemente disponibles que permitan al órgano jurisdiccional que conoce de dicha solicitud cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular de ese derecho, aportando pruebas adecuadas a la luz de la naturaleza de tal derecho y de las posibles formalidades especiales aplicables.**

Firmas