Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 17 de noviembre de 2022 [1]

Asunto C-628/21

TB
con intervención de:
Castorama Polska Sp. z o.o.,
Knor Sp. z o.o.

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Artículo 4 — Personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas, procedimientos y recursos — Artículo 8, apartado 1 — Procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual — Venta de mercancías litigiosas — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Derecho de información del demandante sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías — Necesidad o no de que el demandante demuestre que es titular del derecho de propiedad intelectual»

I. Introducción

1. Una empresa comercializa reproducciones de láminas sin el consentimiento de la persona que asegura ser su autora. Dicha persona ha iniciado un procedimiento judicial relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual sobre la base del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE, [2] que establece un derecho instrumental dirigido a garantizar la protección efectiva de la propiedad intelectual. [3] ¿Debe demostrar esa persona que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión o simplemente que existen probabilidades razonables de que lo sea? Esa es, en esencia, la cuestión que plantea el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia).

[1] Lengua original: francés.

[2] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, en DO 2004, L 351, p. 44, y en DO 2007, L 204, p. 27). Sobre esa Directiva, véase Petillion, F., y Heirwegh, A., «Genesis, Adoption and Application of European Directive 2004/48/EC», en *Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States*, Petillion, F. (éd.), Intersentia, Anvers, 2019, pp. 1 a 48.

[3] Véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:243), punto 24.

2. Este asunto llevará al Tribunal de Justicia a examinar, a la luz de su jurisprudencia, el nivel de prueba exigido en el contexto de una solicitud de información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios en virtud del derecho de información previsto en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48. Para responder a la cuestión planteada, será preciso ponderar, por un lado, el derecho de información de los titulares de derechos de propiedad intelectual y, por otro lado, la protección del demandado frente a un abuso de ese derecho.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

3. Los considerandos 10 y 17 de la Directiva 2004/48 están redactados en los siguientes términos:

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar [l]as legislaciones [de los Estados miembros] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[…]

(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. El artículo 1 de la citada Directiva, que lleva como epígrafe «Objeto», enuncia lo siguiente:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. […]»

5. El capítulo II de la citada Directiva, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», comprende sus artículos 3 a 15. Según el artículo 3 de esa misma Directiva, titulado «Obligación general»:

«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 Directiva 2004/48, 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 licenciatarios, 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 8 de esta Directiva, titulado «Derecho de información», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«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.

2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirán, según proceda:

a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios;

b) información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o los servicios de que se trate.»

B. Derecho polaco

8. El artículo 278 de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley de aprobación del Código de Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, en su versión aplicable al litigio principal [4] (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), dispone lo siguiente en su apartado 1:

«En aquellos supuestos en los que se requieran conocimientos especiales, el Tribunal, tras haber oído las peticiones de las partes sobre el número e identidad de los peritos, podrá solicitar la opinión de uno o de varios peritos.»

9. Según el artículo 479[89] de dicho Código:

«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;

[…]».

10. El artículo 479[112] del citado Código establece 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[113] o que tengan acceso a ellos.»

11. El artículo 479[113] de ese mismo Código enuncia, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

«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.»

III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

12. TB es una persona física que comercializa, a través de tiendas en Internet, artículos de decoración. En ejercicio de su actividad empresarial vende reproducciones realizadas de forma mecánica por ella misma, que contienen grafismos sencillos compuestos por unos cuantos

[4] Dz.U. de 2020, posición 1575.

colores y figuras geométricas, así como frases cortas. A este respecto, las imágenes A, B y C (en lo sucesivo, «reproducciones en cuestión») incluyen las siguientes frases, respectivamente: «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 słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości» («En casa por la mañana se oyen pasos de pies pequeñitos. Siempre hay un delicioso olor a bizcocho. Tenemos muchas obligaciones, felicidad y amor»). TB se presenta como la autora de las imágenes que reproduce y que, en su opinión, constituyen obras conforme a la legislación sobre derechos de autor.

13. En las tiendas físicas y en la tienda en Internet de Castorama Polska Sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Castorama») se venden copias exactas de las imágenes A y B, suministradas por Knor Sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Knor»). En lo que respecta a esas imágenes, ni las reproducciones de TB ni las que ofrece Castorama indican su autor u origen. Castorama también vende reproducciones, suministradas por Knor, cuyo texto es idéntico al de la imagen C, pero con ciertas diferencias en los grafismos y fuentes de letra. El 13 de octubre de 2020, TB emplazó a Castorama para que cesara en su infracción de los derechos de autor de carácter patrimonial y moral sobre las obras de su creación que esa sociedad vendía sin su consentimiento.

14. El 15 de diciembre de 2020, TB interpuso una demanda ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia), órgano jurisdiccional remitente, sobre la base del artículo 479[113] del Código de Enjuiciamiento Civil. En ese procedimiento, solicitó a Castorama y a Knor que, en relación con las reproducciones en cuestión, le facilitaran datos sobre las redes de distribución y sobre la cantidad de mercancías recibidas y encargadas, así como una lista completa de proveedores, la fecha de comercialización de las mercancías vendidas en las tiendas físicas y en la tienda en Internet de Castorama y sus cantidades, y el precio obtenido por la venta de las mercancías, desglosado entre ventas físicas y ventas a través de Internet. TB invocó derechos de autor, tanto patrimoniales como morales, sobre las reproducciones en cuestión e indicó que los datos solicitados resultaban necesarios para iniciar un procedimiento relativo a una infracción de sus derechos de autor y, con carácter subsidiario, de indemnización por daños y perjuicios por competencia desleal.

15. Castorama solicitó que se denegara la solicitud de información y, con carácter subsidiario, que la resolución judicial tuviera el menor alcance posible y se limitara estrictamente a las obras calificadas como tales con arreglo a la normativa en materia de derechos de autor, cuestionando incluso que las reproducciones en cuestión pudieran considerarse «obras». También invocó la protección del secreto comercial y el hecho de que TB no había demostrado que fuera titular de los derechos patrimoniales de autor sobre tales reproducciones. Según Castorama, las obras intelectuales a que se refiere la solicitud de TB no son originales y dicha parte no ha demostrado que cumplieran el requisito de originalidad. En opinión de Castorama, estimar la solicitud supondría conceder la protección de los derechos de autor a ideas y conceptos, ya que las reproducciones en cuestión encajan en la tendencia actual de la moda de los «grafismos motivacionales simplificados», con frases triviales. Además, Castorama estima que todos los elementos gráficos de las reproducciones en cuestión son triviales, repetitivos y no se distinguen por ninguna originalidad en cuanto a su composición, colores y fuentes de letra empleadas, de otros grafismos disponibles en el mercado.

16. En respuesta a tales alegaciones, TB no presentó ninguna proposición de prueba para acreditar la existencia de un derecho de propiedad intelectual sobre las reproducciones en cuestión que estuviera referida a conocimientos especiales (con vistas a un informe pericial) en el

ámbito de las artes gráficas y el diseño. Las pruebas que aportó junto con su demanda presentada el 15 de diciembre de 2020 consistían en impresiones de páginas de artículos en venta en sus tiendas en Internet y de facturas de venta a partir de 2014 y en impresiones obtenidas de las páginas de Internet de Castorama y de facturas de compra de imágenes en la tienda en Internet de esa entidad.

17. Al examinar la demanda de TB, al órgano jurisdiccional remitente le surgieron dudas sobre el modo de interpretar correctamente el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en particular sobre si es necesario demostrar la naturaleza jurídica del bien al que se refiere la solicitud de información, o si basta con acreditarla razonablemente, habida cuenta de que los artículos 6 y 7 de dicha Directiva tienen distinta terminología y de que el artículo 4 de la citada Directiva se refiere a los «titulares de derechos de propiedad intelectual». Las dudas del citado órgano jurisdiccional también versaban sobre la posibilidad de aplicar un nivel de prueba distinto en relación con el estatuto de las reproducciones en cuestión, es decir, si se trata de obras o no y, por consiguiente, sobre la legitimación de TB.

18. El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 479[113] del Código de Enjuiciamiento Civil constituye la transposición del artículo 8 de la Directiva 2004/48 y que el artículo 479[89] de dicho Código, que establece el ámbito de los asuntos en materia de propiedad intelectual, menciona, en su apartado 2, punto 1, los asuntos relativos a «la lucha y la prevención de la competencia desleal». Dicho órgano jurisdiccional, remitiéndose al considerando 13 de la citada Directiva,[5] subraya que, a efectos del presente asunto, aunque la jurisprudencia polaca aún no ha respondido de forma clara a esa pregunta, adopta la interpretación según la cual el Derecho nacional ha extendido, por motivos internos, la aplicación de esa Directiva a los actos de competencia desleal consistentes en la copia fiel de productos, aunque estos no sean objeto de derechos exclusivos como los derechos de autor. A la luz de esos elementos, en lo que respecta a la parte de la demanda relativa a las imágenes A y B, no se plantearía ningún problema en cuanto a la interpretación del Derecho de la Unión, toda vez que TB ha demostrado que Castorama ha vendido copias fieles de esas imágenes.

19. En cambio, para pronunciarse sobre la parte de la demanda referida a la imagen C, sería necesario interpretar el Derecho de la Unión, en la medida en que la reproducción que vende Castorama no constituye una copia fiel de dicha imagen, es decir, que se ha reproducido su texto, se ha mantenido su disposición en la página pero se han utilizado otros elementos gráficos y otro tipo de fuentes. Según la jurisprudencia polaca, que coincide con la del Tribunal de Justicia,[6] correspondería al órgano jurisdiccional que conoce del asunto examinar las características creativas de una obra. A este respecto, según el órgano jurisdiccional remitente, cuando los hechos del asunto resulten complejos y la experiencia del juez no sea suficiente, es preciso recurrir a un dictamen pericial, recayendo, con carácter general, sobre la parte demandante la carga de la prueba y de solicitar el dictamen.

[5] Según ese considerando, «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».

[6] Sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).

20. Los juristas polacos han adoptado dos posturas contradictorias sobre la interpretación del artículo 479[113] del Código de Enjuiciamiento Civil y han considerado que, o bien el demandante debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual controvertido, o bien que no debe demostrar la infracción del derecho protegido sino únicamente acreditar su probabilidad razonable, dado que las solicitudes de información también pueden dirigirse contra un tercero.

21. El órgano jurisdiccional remitente señala que, en su opinión, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 4, de esa misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual que únicamente es aplicable si queda acreditada la titularidad del derecho de propiedad intelectual, sin que baste con que se acredite la probabilidad razonable de que esa medida se refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, pues es necesario demostrar esa circunstancia, en particular cuando la solicitud de información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad intelectual.

22. En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, […] 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, […] de la Directiva [2004/48], en el sentido de que resulta suficiente con 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?»

23. Han presentado observaciones escritas Castorama, los Gobiernos polaco y austriaco y la Comisión Europea.

IV. Apreciación

A. Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

24. En sus observaciones escritas, el Gobierno austriaco alegó que albergaba dudas sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Dicho Gobierno señaló que la calificación de «obra» de las reproducciones en cuestión debía examinarse como cuestión jurídica en el marco del litigio principal. A este respecto, tales reproducciones están a disposición del órgano jurisdiccional remitente, siendo evidentes e incuestionables su presentación y su concepción

específica. Por consiguiente, en su opinión no resulta necesario para resolver el litigio que se responda a la cuestión relativa al nivel de prueba que debe aplicarse en el contexto del artículo 8 de la Directiva 2004/48.

25. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones prejudiciales 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 de una norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o 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 o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas.[7]

26. En este caso, el órgano jurisdiccional remitente ha observado que la imagen C no ha sido copiada fielmente. A este respecto, le corresponde examinar las características creativas de una obra. Según dicho órgano jurisdiccional, cuando los hechos del asunto resulten complejos y la experiencia del juez no sea suficiente, es preciso recurrir a un dictamen pericial. Por otro lado, TB no ha propuesto medios de prueba para demostrar la existencia de un derecho de propiedad intelectual que estuviesen referidos a conocimientos especiales que precisen de un dictamen pericial. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente desea que se determine si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una medida de protección de los derechos de propiedad intelectual que únicamente es aplicable si se demuestra la infracción del derecho de propiedad del titular en caso de que, por falta de conocimientos especiales, el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no esté en condiciones de realizar una apreciación independiente sin el apoyo de un perito. En ese caso, la solicitud de información presentada por TB debería desestimarse si no se lleva a cabo ningún otro trámite probatorio en el que la parte demandante desempeñe un papel activo a la hora de aportar pruebas.

27. Ante este contexto jurídico y fáctico, en el que el órgano jurisdiccional remitente afirma que necesita una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia, no resulta evidente que la interpretación solicitada no guarde relación alguna con el litigio principal ni que el problema sea de naturaleza hipotética. En estas circunstancias, considero que debe declararse la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial.

B. Sobre el fondo

28. Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede 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 infracción de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, o si basta con que acredite que lo es con una

[7] Véase la sentencia de 6 de octubre de 2022, HV (Suspensión del derecho a conducir) (C-266/21, EU:C:2022:754), apartado 21 y jurisprudencia citada.

probabilidad razonable, en particular cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de un derecho de propiedad intelectual.

29. Castorama y los Gobiernos polacos y austriaco proponen que se responda a estas cuestiones prejudiciales que el demandante debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión. En cambio, la Comisión afirma que basta con acreditar, con un grado suficiente de probabilidad, que su solicitud de información se refiere a un derecho de propiedad intelectual existente.

30. A tenor del artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, 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 haya sido hallada en posesión de las mercancías litigiosas a escala comercial.

31. En este caso, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si, cuando un demandante inicia un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión.

32. A la luz de su tenor, esa disposición no impone, en sí, esa obligación al demandante. Sin embargo, toda vez que la solicitud de información debe estar «justificada», debe incluir una motivación que contenga elementos fácticos y pruebas suficientes con respecto al derecho de propiedad intelectual invocado.

33. Como señala el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe ponerse en relación con el artículo 4 de dicha Directiva, según el cual la persona que solicita la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de la citada Directiva debe formar parte de alguna de las cuatro categorías de personas o entidades enumeradas en las letras a) a d) del referido artículo. En estas categorías se incluyen, en primer término, los titulares de derechos de propiedad intelectual; en segundo término, todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios; en tercer término, los organismos de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, y, en cuarto término, los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, a diferencia de los titulares de derechos de propiedad intelectual a que se refiere el artículo 4, letra a), de la Directiva 2004/48, las tres categorías de personas contempladas en el artículo 4, letras b) a d), de aquella deben tener además, de conformidad con el considerando 18 [8] de dicha Directiva, un interés directo en la defensa de tales derechos y legitimación para ejercitar acciones judiciales en la medida en que la legislación nacional lo permita y de conformidad con esa misma legislación. [9]

[8] A tenor de este considerando, «conviene que las personas legitimadas para solicitar la aplicación de dichas medidas, procedimientos y recursos sean no solamente los titulares de derechos, sino también las personas que tengan un interés directo y legítimo, en la medida en que se permita y conforme a la legislación aplicable, lo que podrá incluir a las organizaciones profesionales para la gestión de los derechos o para la defensa de los intereses colectivos e individuales a su cargo».

[9] Sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada.

34. Habida cuenta de que el artículo 4, letra a), de la Directiva 2004/48 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 efectivamente que es titular del derecho de propiedad intelectual.

35. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte. [10]

36. Pues bien, en lo que respecta al contexto del artículo 8 de la Directiva 2004/48, es preciso señalar que el artículo 6 de la misma Directiva, titulado «Pruebas», enuncia, en su apartado 1, que 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. El artículo 7 de la citada Directiva, rubricado «Medidas de protección de pruebas», prevé, en su apartado 1, que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, los Estados miembros garantizarán que 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. En cuanto al artículo 9 de la misma Directiva, titulado «Medidas provisionales y cautelares», su apartado 3 establece que, respecto de las medidas citadas en los apartados 1 y 2 de dicho artículo, 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.

37. Por consiguiente, aunque la Directiva 2004/48 incluye a los «titulares de derechos de propiedad intelectual» entre las personas que pueden solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capítulo II de esa Directiva, dicha norma prevé expresamente, en sus artículos 6, 7 y 9, que el demandante pueda aportar pruebas razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones, es decir, sin tener que demostrar que es titular del derecho de derecho de propiedad intelectual en cuestión. Por consiguiente, considero que el concepto de «titular de derechos de propiedad intelectual», con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2004/48, no puede interpretarse en el sentido de que impone al demandante que demuestre que es titular del derecho de propiedad intelectual que invoca en un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual iniciado sobre la base del artículo 8 de esa Directiva.

38. En lo que respecta al objetivo que persigue la Directiva 2004/48, de los considerandos 10 y 13 de la misma se desprende, respectivamente, que este consiste en aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado,

[10] Véase la sentencia de 2 de junio de 2022, T.N. y N.N. (Declaración relativa a la renuncia a la herencia) (C-617/20, EU:C:2022:426), apartado 35 y jurisprudencia citada.

equivalente y homogéneo en el mercado interior y que el ámbito de aplicación de dicha Directiva debe definirse de la manera más amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones del Derecho de la Unión sobre la materia o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate. [11] Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo de esa Directiva consiste en que los Estados miembros garanticen, concretamente en la sociedad de la información, la protección efectiva de la propiedad intelectual. [12] De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que las disposiciones de dicha 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. [13]

39. Asimismo, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para garantizar una protección elevada de la propiedad intelectual es necesario descartar 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, habida cuenta de 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. [14] El Tribunal de Justicia ha precisado que procede aplicar el mismo razonamiento en relación con un *procedimiento autónomo anterior a la acción indemnizatoria* con vistas a poder interponer eficazmente una acción jurisdiccional contra los supuestos infractores. [15]

40. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho de información previsto en 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 (en lo sucesivo, «Carta») 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 esta. Así, este derecho de información permite al titular de un derecho de propiedad intelectual identificar a la persona que infringe dicho derecho y tomar las medidas necesarias, como la presentación de demandas de medidas provisionales, previstas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de esa Directiva, o de daños y perjuicios conforme al artículo 13 de esta Directiva, a los efectos de protección de este derecho de propiedad intelectual. 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 determinar o de calcular con exactitud los daños y perjuicios a los que tendría derecho por tal infracción. [16]

41. 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 que se declare una infracción de un derecho de

[11] Sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099), apartado 38.

[12] Sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099), apartado 39 y jurisprudencia citada.

[13] Sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309), apartado 39 y jurisprudencia citada.

[14] Sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), apartado 24.

[15] Sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 82. Así, el artículo 479[113], apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil enuncia que «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».

[16] Véanse las sentencias de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), apartado 25, y de 17 de junio de 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 83.

propiedad intelectual. En particular, en el supuesto a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial, a saber, cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de un derecho de propiedad intelectual, esa solicitud tiene carácter *autónomo y preliminar*, con el fin de obtener un conocimiento completo del alcance de la infracción del derecho de propiedad intelectual para, eventualmente, de interponer eficazmente una acción jurisdiccional con el fin de reparar esa infracción.

42. No puede exigirse en esa fase del procedimiento que, para tener legitimación activa, el demandante deba demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión. Si fuera así, la solicitud de información que prevé el artículo 8 de la Directiva 2004/48 estaría sujeta a las mismas exigencias de prueba que la acción jurisdiccional dirigida a que se declare la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, a pesar de tener distinta función. En tal caso, el procedimiento independiente que establece el citado artículo 8 y que constituye una especificidad del Derecho de la Unión [17] perdería gran parte de su utilidad práctica.

43. En estas circunstancias, opino que, cuando se aplique ese artículo 8, el demandante debe acreditar de forma razonable, aportando suficientes elementos de prueba, sin tener que demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, en particular cuando la solicitud de información sea anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de un derecho de propiedad intelectual.

44. En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente señala que en el litigio principal está en juego el derecho de autor de TB. A este respecto, aunque la Directiva 2004/48 no contiene ninguna definición de los derechos de propiedad intelectual comprendidos en su ámbito de aplicación, la declaración de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/48 [18] precisa que, según dicha institución, los derechos de autor figuran entre ellos. También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los derechos de autor están englobados en el concepto de «propiedad intelectual» en el sentido de esa Directiva. [19]

45. A tenor del considerando 17 de dicha Directiva, las medidas, procedimientos y recursos que esta dispone deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas. A este respecto, el considerando 19 de la misma Directiva [20] subraya que los derechos de autor existen desde la creación de una obra y no exigen un registro oficial. En lo que respecta a esos derechos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva 2001/29/CE [21] resulta que el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte, 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 del mismo. Por lo que

[17] Como señala la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, presentada por la Comisión el 30 de enero de 2003 [COM(2003) 46 final, p. 16], ese derecho de información únicamente se había introducido en el sistema jurídico de algunos Estados miembros, en concreto en Alemania, en las leyes sobre propiedad intelectual, y en la ley de marcas del Benelux.

[18] DO 2005, L 94, p. 37.

[19] Véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099).

[20] Según ese considerando, «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, 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. […]».

[21] Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10; corrección de errores en DO 2002, L 6, p. 70, y en DO 2008, L 314, p. 16).

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. [22] Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si TB ha acreditado de forma razonable, aportando suficientes elementos de prueba, que es titular del derecho de propiedad intelectual sobre la imagen C, a la luz de la reproducción de esta que comercializa Castorama.

46. Es preciso añadir que la Directiva 2004/48 tiene por objeto garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, el interés de los titulares en la protección de su derecho de propiedad intelectual, garantizada por el artículo 17, apartado 2, de la Carta, y, por otro lado, la protección de los intereses y de los derechos fundamentales de los usuarios de prestaciones protegidas, así como del interés general. En cuanto atañe, más concretamente, al artículo 8 de esa Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que esta disposición tiene la finalidad de conciliar el respeto de distintos derechos, en particular el derecho de información de los titulares y el derecho a la protección de los datos personales de los usuarios. [23]

47. En el mismo sentido, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que tales medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos y no serán inútilmente gravosos. Además, a tenor del apartado 2 del mismo artículo, dichas medidas, procedimientos y recursos serán efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. De este modo, este artículo obliga a los Estados miembros y, en definitiva, a los órganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantías de que, en particular, la solicitud de información contemplada en el artículo 8 de la Directiva 2004/48 no se utilice de forma abusiva. [24]

48. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar el carácter fundado de la solicitud de información y verificar que la demandante no ha abusado de ella. Para ello debe tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes. [25] Si dicho órgano jurisdiccional constata un abuso del derecho, deberá denegar la posibilidad de disfrutar del derecho de información previsto en el artículo 8 de la Directiva 2004/48. [26]

49. A la luz de todo lo anterior, considero que el artículo 8, apartado 1, de esa Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe acreditar de forma razonable, aportando suficientes pruebas, que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, sin que se le exija demostrarlo, en particular cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de un derecho de propiedad intelectual. El órgano jurisdiccional nacional debe apreciar asimismo el carácter fundado de la

[22] Véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461), apartados 22 a 25.

[23] Véase la sentencia de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542), apartados 37 y 38 y jurisprudencia citada. Véase también la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 29 de noviembre de 2017, Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2017)708 final, p. 11], según la cual «para garantizar el uso equilibrado del sistema civil de garantía de respeto de los [derechos de propiedad intelectual], las autoridades judiciales competentes deberían, por lo general, llevar a cabo una evaluación caso por caso al considerar la concesión de las medidas, procedimientos y recursos» previstos por la Directiva 2004/48.

[24] Véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309), apartado 43.

[25] Véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C-688/17, EU:C:2019:722), apartado 70.

[26] Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2020:1063), punto 121.

solicitud y tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, para comprobar, en particular, que el demandante no ha hecho un uso abusivo de tal solicitud.

V. Conclusión

50. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) del siguiente modo:

«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 el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe acreditar de forma razonable, aportando suficientes pruebas, que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestión, sin que se le exija demostrarlo, en particular cuando la solicitud de información es anterior a la presentación de una demanda por daños y perjuicios por infracción de un derecho de propiedad intelectual. El órgano jurisdiccional nacional debe apreciar asimismo el carácter fundado de la solicitud y tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, para comprobar, en particular, que el demandante no ha hecho un uso abusivo de tal solicitud.»