

www.civil-mercantil.com

TRIBUNAL SUPREMO

Auto de 12 de enero de 2015

Sala de lo Civil

Rec. n.º 834/2013

SUMARIO:

Propiedad intelectual. Uso no autorizado de partes de una obra ajena para incorporarlos a otra. Derechos de explotación. Regalía hipotética. Compatibilidad con la indemnización por Daño moral. Planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE. En la redacción del artículo 140 del TRLPI anterior a la reforma operada por la transposición de la Directiva 2004/48/CE, se establecían claramente dos criterios alternativos para calcular la indemnización del daño patrimonial, entre los que el perjudicado podía elegir, y se permitía que el perjudicado pudiera reclamar además la indemnización del daño moral, caso de que tal daño existiera, incluso si no se hubiera probado la existencia de perjuicio económico. Pero tras la transposición de la Directiva, surgen dudas sobre si es posible solicitar la indemnización del daño moral en el caso de que se haya optado por el criterio indemnizatorio del artículo 140.2.b) del TRLPI, consistente en la licencia o regalía hipotética. Estas dudas provienen de la redacción de la Directiva, y de la forma en que ha sido transpuesta al Derecho interno. En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de decisión prejudicial: si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en 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, no puede solicitar además la indemnización del daño moral producido.

PRECEPTOS:

Tratado de 25 de Marzo de 1957 de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), art. 267.

Directiva 2004/48/CE (Derechos de Propiedad Intelectual), art. 13.1.

RDLeg. 1/1996 (TRLPI), art. 140.

PONENTE:

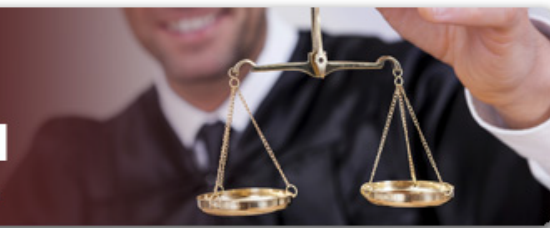
Don Rafael Saraza Jimena.

AUTO

En la Villa de Madrid, a doce de Enero de dos mil quince.

I. ANTECEDENTES DE HECHO**Primero.**

D. Cesareo interpuso recurso de casación contra la sentencia núm. 14/2013, de 21 de enero, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el recurso de



www.civil-mercantil.com

apelación núm. 722/2011 . Ese recurso de apelación se había interpuesto contra la sentencia núm. 587/2011, de 30 de junio, del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid , que resolvió la demanda presentada por D. Cesareo contra "Producciones Mandarina, S.L.," y "Gestevisión Telecinco, S.A.", por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual sobre una obra audiovisual, y que se tramitó como juicio ordinario núm. 69/2009.

Este recurso de casación ha sido registrado con el número 834/2013 y está pendiente de ser resuelto por esta Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo

Segundo.

D. Cesareo solicitó en el recurso de casación que se planteara cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 13.1 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. En el trámite de oposición concedido a las entidades recurridas, una de ellas formuló alegaciones en las que se opuso al planteamiento de la cuestión prejudicial. Asimismo se oyó al Ministerio Fiscal, que también se opuso al planteamiento de la cuestión.

Tercero.

En la deliberación convocada para la votación y fallo del recurso, se acordó el planteamiento de la cuestión prejudicial.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Rafael Saraza Jimena

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.

El demandante, el ciudadano alemán D. Cesareo , es director, guionista y productor de la obra audiovisual titulada "Dos patrias, Cuba y la noche". Esta obra audiovisual narra seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana, cuyo común denominador es su opción homosexual o transexual. La película utiliza obras musicales y poesías, y muestra las familias, viviendas, ocupaciones y oficios de los personajes. La película fue presentada en diversos festivales de cine y obtuvo varios galardones.

Segundo.

La empresa "Producciones Mandarina, S.L." realizó un documental audiovisual sobre la prostitución infantil en Cuba en el que se reflejaban estas actividades sórdidas, delictivas y clandestinas, que eran grabadas mediante cámara oculta. En dicha obra se insertaban algunos pasajes de la obra "Dos patrias, Cuba y la noche" pese a no haber solicitado autorización a D. Cesareo . Este programa fue emitido por la cadena española de televisión Telecinco, de la que es titular "Gestevisión Telecinco, S.A.", y tuvo una cuota de audiencia del 13,4%.

Tercero.

D. Cesareo presentó una demanda contra "Producciones Mandarina, S.L.," y contra "Gestevisión Telecinco, S.A." en la que, en síntesis, solicitaba al tribunal que declarara que las



www.civil-mercantil.com

demandadas habían vulnerado sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra "Dos patrias, Cuba y la noche" y las condenara a cesar en cualquier vulneración de tales derechos y a indemnizarle en 6.740 euros por la infracción de los derechos de explotación y en 10.000 euros por el daño moral.

Para la determinación de la indemnización por la infracción de los derechos de explotación de su obra, el demandante utilizó el criterio de la licencia o regalía hipotética (o sea, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si las infractoras le hubieran pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión), para cuya fijación utilizó las tarifas de "Egeda", la entidad española de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales. La indemnización por daños morales la calculó a tanto alzado, tomando en consideración circunstancias tales como la cuestión sobre la que trataba el documental en que se utilizaron los fragmentos de la obra (prostitución infantil), la cuota de audiencia de este documental, el desprecio con que fueron tratados los derechos morales del demandante, etc..

Cuarto.

El Juzgado Mercantil de Madrid al que correspondió el enjuiciamiento del litigio en primera instancia dictó sentencia en la que declaró que las demandadas habían vulnerado los derechos de propiedad intelectual del Sr. Cesareo, las condenó a cesar en la vulneración y a indemnizar al Sr. Cesareo en 3.370 euros por el daño causado por la infracción de los derechos de explotación (aplicando el apartado de las tarifas de "Egeda" que consideró pertinente a la duración de los fragmentos utilizados, para así calcular la licencia hipotética), y en 10.000 euros por el daño moral causado al prestigio y reputación del demandante.

Quinto.

"Producciones Mandarina, S.L." y "Gestevisión Telecinco, S.A." recurrieron en apelación la sentencia dictada en primera instancia.

Las cuestiones planteadas en el recurso eran, en primer lugar, la inexistencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual del demandante pues los fragmentos de obra utilizados no afectaban a una parte sustancial de la obra. El tribunal de apelación, la Audiencia Provincial de Madrid, rechazó esta impugnación.

La segunda cuestión planteada en el recurso afectaba a la cuantía de la indemnización por la vulneración de los derechos de explotación, y en ella se impugnaba el apartado de las tarifas de "Egeda" aplicado por el Juzgado y la duración que se atribuía a los fragmentos de la obra del demandante utilizados. La Audiencia estimó en parte estos argumentos y redujo a 962,33 euros la indemnización por el criterio de la licencia hipotética.

La tercera cuestión planteada por las recurrentes, que es la que tiene relevancia en el recurso planteado ante este tribunal y en relación a la cuestión prejudicial que en este auto se plantea, consistía en que no era compatible la exigencia de indemnización por daño moral con la elección por el demandante del criterio de la licencia hipotética para ser indemnizado. Las recurrentes afirmaban que solo era posible reclamar la indemnización del daño moral si se utilizaban los criterios indemnizatorios previstos en el artículo 140.2.a del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI), que transponía el artículo 13.1.a de la Directiva 2004/48/CE, pero no si se utilizaba el criterio indemnizatorio de la licencia hipotética del artículo 140.2.b TRLPI. Además, las recurrentes negaban que se hubiera producido daño moral alguno.



www.civil-mercantil.com

La Audiencia Provincial estimó el primero de los argumentos expuestos, por lo que no llegó a analizar el segundo. Consideró que la exigencia de indemnización del daño moral no es compatible con la elección, como criterio indemnizatorio, de la licencia hipotética. La Audiencia analizó el artículo 13 y el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 así como el artículo 140 del TRLPI, modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que transpuso la Directiva a Derecho interno. Con base en estas normas, la Audiencia consideró que « la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. [...] tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños morales. Si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral, que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados ».

Como consecuencia de esta argumentación, la Audiencia dejó sin efecto la condena a indemnizar el daño moral que había acordado el Juzgado Mercantil, por lo que la indemnización a pagar por las demandadas al Sr. Cesareo quedó reducida a 962,33 euros, correspondientes exclusivamente a la licencia hipotética.

Sexto.

D. Cesareo ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial. En su recurso impugna exclusivamente la revocación de la indemnización del daño moral, alega la infracción del artículo 140.2.b del TRLPI y solicita que se sienta doctrina jurisprudencial según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados "a" y "b" del artículo 140.2 del TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual.

También solicita a esta Sala que proceda a plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que la redacción del artículo 140 del TRLPI, cuya interpretación por la Audiencia Provincial impugna en su recurso, ha sido dada por la Ley 19/2006, que transpone la Directiva 2004/48/CE.

El recurrente considera que las finalidades de la Directiva, expuestas en los considerandos 7 a 10 de dicha norma, no podrían alcanzarse si la transposición de su artículo 13, relativo a la indemnización de daños y perjuicios, se realiza de forma poco homogénea por parte de los Estados miembros. Si se aceptara la interpretación que contiene la sentencia recurrida en casación, la regulación de la indemnización del daño moral, cuando el titular del derecho de propiedad intelectual vulnerado opta por el criterio de la licencia hipotética para cuantificar el perjuicio económico, sería diferente en España respecto de otros Estados miembros, como Alemania, Italia o Polonia, cuyas legislaciones permiten indemnizar el daño moral aunque se haya optado por el criterio de la licencia hipotética.

Por ello, solicita que se plantee la cuestión prejudicial en los siguientes términos: « se aclare si el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como su transposición al ordenamiento español, que se plasma en la redacción del art. 140.2 TRLPI dada por la Ley 19/2006, debe interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización de los daños patrimoniales basada en la denominada



www.civil-mercantil.com

regalía hipotética pueda ser impedido a solicitar la indemnización derivada de los daños morales producidos, o si, por el contrario, debe interpretarse que la reclamación del daño moral es independiente del criterio indemnizatorio elegido por dicho perjudicado para la reparación del daño patrimonial ».

Séptimo.

La demandada "Producciones Mandarina, S.L.", en su escrito de oposición al recurso de casación, se ha opuesto al planteamiento de la cuestión prejudicial por considerar que el artículo 13 de la Directiva es un "acto claro" « cuando establece como criterios alternativos y no acumulables de cuantificación de la indemnización el del daño real (art. 13.1.a), entre cuyas partidas se incluye expresamente el daño moral, y el del daño abstracto o cantidad al tanto alzado (art. 13.1.b) ».

La demandada "Gestevisión Telecinco, S.A." no ha realizado alegación alguna respecto de la solicitud de planteamiento de la cuestión prejudicial.

Octavo.

El Ministerio Fiscal considera que no es necesario plantear la cuestión prejudicial porque se trata de un acto claro.

Derecho de la Unión Europea

Noveno.

El artículo 13.1 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, establece:

« Artículo 13. *Daños y perjuicios*

»1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

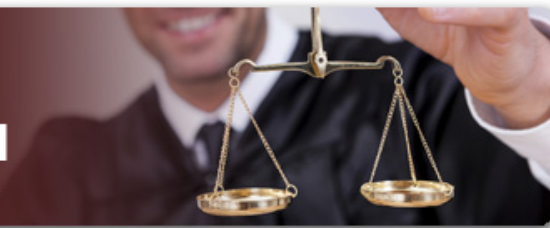
»Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios:

»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» .

Décimo.

El considerando 26 de dicha Directiva declara:



www.civil-mercantil.com

«Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podrá inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación » .

Derecho interno

Undécimo.

El artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE fue transpuesto al Derecho interno por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Esta ley dio nueva redacción al artículo 140 del TRLPI (<http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/06/pdfs/A21230-21238.pdf> , pág. 21234). Los dos primeros apartados de este precepto quedaron redactados en los siguientes términos:

« Artículo 140. Indemnización

» 1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

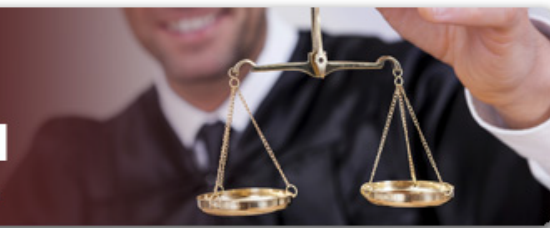
» 2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

» a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

» b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión ».

Duodécimo.

La exposición de motivos de la Ley 19/2006 contenía el siguiente párrafo, que explicaba la modificación introducida, entre otros, en el artículo 140 del TRLPI :



www.civil-mercantil.com

« Para reparar el perjuicio sufrido a causa de una infracción del derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial, la directiva configura dos módulos de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El primero de estos módulos comprende, de forma acumulativa, las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada y también el daño moral. Alternativamente, esta indemnización podrá consistir en una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestión. Además, en la determinación de la cuantía indemnizatoria han de considerarse los gastos realizados por el titular del derecho lesionado en la investigación para la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción. La introducción de estos criterios y elementos implica modificar el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [...] »

Dudas interpretativas que motivan el planteamiento de la cuestión

Decimotercero.

En la redacción del artículo 140 del TRLPI anterior a la reforma operada por la transposición de la Directiva comunitaria, se establecían claramente dos criterios alternativos para calcular la indemnización del daño patrimonial (« el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación »), entre los que el perjudicado podía elegir, y se permitía que el perjudicado pudiera reclamar además la indemnización del daño moral, caso de que tal daño existiera, incluso si no se hubiera probado la existencia de perjuicio económico.

Pero tras la transposición de la Directiva, surgen dudas sobre si es posible solicitar la indemnización del daño moral en el caso de que se haya optado por el criterio indemnizatorio del artículo 140.2.b del TRLPI, consistente en « la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión », esto es, la licencia o regalía hipotética.

Decimocuarto.

Estas dudas provienen de la redacción de la Directiva, y de la forma en que ha sido transpuesta al Derecho interno.

Por un lado, el criterio indemnizatorio del artículo 13.1.b de la Directiva está previsto « como alternativa a lo dispuesto en la letra a) ». Este carácter de criterio alternativo se desprende también del considerando 26 de la Directiva. La sentencia recurrida en casación interpreta el precepto en el sentido de que la mención a este carácter "alternativo" implica que si se opta por una indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado que pueda inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate y que consista, al menos, en el importe de tales cánones o derechos (que es la prevista en el apartado "b") no puede solicitarse indemnización conforme a ninguno de los criterios establecidos en el apartado "a", entre los que está el daño moral.

La Audiencia Provincial considera que esta interpretación se desprende del texto de la norma de Derecho interno que transpone este precepto de la Directiva, puesto que los criterios indemnizatorios de las letras "a" y "b" del artículo 140.2 del TRLPI se establecen como



www.civil-mercantil.com

alternativas, de modo que el perjudicado debe optar por una u otra. La exposición de motivos de la ley que transpone la Directiva, en la que se encuentra esa norma, declara que hay dos módulos de cálculo de la indemnización alternativos, y solo en el primero se menciona el daño moral, lo que no sucede en el segundo módulo, que establece el criterio de la licencia hipotética. Por tanto, si se solicita la indemnización por el criterio de la licencia hipotética, no puede solicitarse una indemnización adicional por el daño moral. Así lo han entendido también otros tribunales nacionales españoles de primera instancia y de apelación.

Decimoquinto.

Pero esta interpretación de la Directiva presenta varias objeciones.

El propio apartado 1 del artículo 13 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

El adjetivo "efectivos" aplicado al concepto "daños y perjuicios" no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral cuando se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar exclusivamente daños patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un daño moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el daño patrimonial, como ocurría en la solución dada al litigio por la sentencia del Juzgado Mercantil.

La propia sentencia de la Audiencia Provincial considera que si el perjudicado elige fijar la indemnización conforme al criterio previsto en el artículo 140.2.b del TRLPI, que corresponde a la transposición del apartado "b" del artículo 13.1 de la Directiva, está optando por « un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) ». Este "prescindir de los perjuicios reales" no parece tampoco compatible con la indemnización de los daños y perjuicios "efectivos" que prevé el primer párrafo del artículo 13.1 de la Directiva.

Decimosexto.

Como interpretación alternativa a la expuesta en el apartado 14, podría considerarse que la opción de la letra "b" del artículo 13.1 de la Directiva establece un criterio indemnizatorio alternativo solo en relación a los criterios indemnizatorios de la letra "a" que se refieren al daño patrimonial (esto es, « las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor »). Este criterio indemnizatorio alternativo estaría justificado por la existencia de dificultades probatorias para fijar la indemnización conforme a los criterios previstos en el apartado "a" o por otras razones. En tal caso, ese carácter alternativo (y por tanto no acumulable) no afectaría al daño moral, cuya indemnización podría reclamarse aunque se hubiera optado por el criterio de la letra "b", referenciado a la licencia hipotética.

Si esta fuera la interpretación correcta, la reclamación de indemnización del daño moral habría de considerarse independiente del criterio indemnizatorio elegido por el perjudicado para la reparación del daño patrimonial, y podría acumularse a la reclamación de indemnización del daño patrimonial hecha con base en cualquiera de los criterios de las letras "a" o "b" del artículo 13.1 de la Directiva.

Decimoséptimo.

Otra interpretación podría ser que la reclamación de indemnización del daño moral de forma independiente y acumulada a la indemnización del daño patrimonial solicitada por el



www.civil-mercantil.com

segundo de los dos apartados del precepto sería admisible cuando el legislador interno hubiera transpuesto la Directiva de modo que esa segunda alternativa, la de de la letra "b" del artículo 13.1 de la Directiva, consista exclusivamente en la cuantía de la licencia hipotética, como ha hecho el legislador español, puesto que la previsión de la Directiva es que ese criterio indemnizatorio (la licencia hipotética) sea el mínimo indemnizable (« cuando menos », dice la Directiva). Y que en tal caso, de existir daño moral, sería posible fijar como indemnización una cantidad a tanto alzado que añadiera al importe de la licencia hipotética el importe de la indemnización del daño moral.

Decimoctavo.

Las dudas interpretativas se acrecientan porque las legislaciones de algunos Estados miembros, al transponer la Directiva, han establecido criterios alternativos de indemnización del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, a elección del perjudicado, en desarrollo de lo previsto en los apartados "a" y "b" del artículo 13.1 de la Directiva, pero permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el módulo o criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado. Así se establece, por ejemplo, en el artículo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual alemana, el artículo 158 de la Ley núm. 633 de 1941 de Italia o el artículo L331-1-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés.

Decimonoveno.

El considerando 10 de la Directiva establece como objetivo de la misma « aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior ». Una interpretación del artículo 13.1 de la Directiva por los tribunales españoles que difiera de la llevada a cabo en otros Estados miembros y que otorgue una protección significativamente menor de los derechos de propiedad intelectual podría poner en peligro este objetivo.

Por ello, esta Sala considera pertinente hacer uso del procedimiento previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y plantear la cuestión prejudicial de interpretación del artículo 13.1 de la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea , al no ser su decisión susceptible de ulterior recurso judicial en Derecho interno, y a fin de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establezca una interpretación uniforme de dicho precepto de la Directiva, a la que se ajuste la interpretación por los tribunales nacionales de los preceptos de Derecho interno que lo transponen en los diversos Estados miembros

LA SALA ACUERDA

En virtud de lo expuesto, la Sala acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de decisión prejudicial:

Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se le

CEF.-

**Revista práctica del
Derecho CEFLegal.-**



www.civil-mercantil.com

adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, no puede solicitar además la indemnización del daño moral producido.

Expídase certificación de este auto, de las sentencias de ambas instancias y de las alegaciones de las partes litigantes y del Ministerio Fiscal y remítase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico. Francisco Marin Castan Jose Ramon Ferrandiz Gabriel Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Orduña Moreno Rafael Saraza Jimena Sebastian Sastre Papiol

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.