



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

#### **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Sentencia de 18 de enero de 2017*

*Sala Novena*

*Asunto C-427/15*

#### **SUMARIO:**

**Propiedad intelectual. Infracción de un derecho de propiedad intelectual. Derecho de información. Solicitud de información en un procedimiento.** El artículo 8.1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en otro procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.

#### **PRECEPTOS:**

Directiva 2004/48/CE (respeto de los derechos de propiedad intelectual), arts. 8.1, 9 y 13.

#### **PONENTE:**

*Don C. Vajda.*

En el asunto C-427/15,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo, República Checa), mediante resolución de 24 de junio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de agosto de 2015, en el procedimiento entre

**NEW WAVE CZ, a.s.**

y

**ALLTOYS, spol. s. r. o.,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por el Sr. C. Vajda (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vlášil, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. P. Němečková y el Sr. F. Wilman, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

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 litigio entre NEW WAVE CZ, a.s. (en lo sucesivo, «NEW WAVE»), titular de la marca denominativa MegaBabe, y ALLTOYS, spol. s. r. o., relativo a la utilización por esta última de dicha marca sin el consentimiento de la primera.

#### **Marco jurídico**

##### *Derecho de la Unión*

3. El considerando 10 de la Directiva 2004/48 tiene el siguiente tenor:

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

4. El artículo 8 de esta Directiva, titulado «Derecho de información», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«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,



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

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 servicios de que se trate.»

5. El artículo 9 de dicha Directiva, titulado «Medidas provisionales y cautelares», dispone, en sus apartados 1 y 2:

«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.»

6. El artículo 13 de la Directiva 2004/48, titulado «Daños y perjuicios», dispone lo siguiente en su apartado 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



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

[...]»

#### *Derecho checo*

7. El artículo 3, apartado 1, de la zákon ? 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákona na ochranu průmyslového vlastnictví (Ley n.º 221/2006, relativa al ejercicio de los derechos derivados de la propiedad industrial y por la que se modifican las leyes de protección de la propiedad industrial; en lo sucesivo, «Ley n.º 221/2006») establece la posibilidad de invocar el derecho a obtener información relativa a la infracción de un derecho.

8. A tenor del artículo 3, apartado 2, de la Ley n.º 221/2006, si la información a que se refiere el apartado 1 de este artículo no se suministra de forma voluntaria en un plazo razonable, el titular puede reclamarla mediante solicitud presentada ante un órgano jurisdiccional en el marco de un procedimiento relativo a la infracción de un derecho. El órgano jurisdiccional desestimará la solicitud si fuera desproporcionada en relación con la gravedad de la amenaza de la infracción del derecho.

#### **Litigio principal y cuestión prejudicial**

9. NEW WAVE presentó una primera demanda contra ALLTOYS por haber usado la marca MegaBabe sin su consentimiento al ofrecer sus mercancías.

10. En este primer procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional declaró, mediante sentencia firme, que ALLTOYS había infringido los derechos que NEW WAVE ostenta sobre la marca MegaBabe y le ordenó que en el futuro se abstuviera de continuar con la conducta infractora y que retirara los productos en cuestión que ya estaban comercializados. Sin embargo, este órgano jurisdiccional no autorizó a NEW WAVE a modificar su demanda a los efectos de que se requiriera también a ALLTOYS para que le proporcionara toda la información relativa a las mercancías en cuestión.

11. Tras la conclusión definitiva del procedimiento, NEW WAVE presentó una nueva demanda ante el Městský soud v Praze (Tribunal municipal de Praga, República Checa) al objeto de que se ordenara a ALLTOYS que le comunicara toda la información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías con la marca MegaBabe que esta última, en el pasado o en el presente, había almacenado, comercializado o importado, a saber, concretamente, nombre y apellido, razón social o denominación, así como domicilio o domicilio social del proveedor, fabricante, mayorista, distribuidor y cualquier otro poseedor anterior de estas mercancías, y datos relativos a cantidades entregadas, almacenadas, recibidas o encargadas, a cantidades vendidas, precios exactos de venta de los distintos artículos y precios pagados por ALLTOYS al proveedor por las mercancías entregadas.

12. Mediante sentencia de 26 de abril de 2011, el Městský soud v Praze (Tribunal municipal de Praga) desestimó la demanda de NEW WAVE. Este tribunal consideró que no era posible invocar un derecho de información mediante una demanda formulada de manera autónoma, dado que el artículo 3 de la Ley n.º 221/2006 establece que tal derecho sólo puede invocarse a través de una solicitud dirigida al órgano jurisdiccional que conoce de un



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

procedimiento relativo a una infracción de un derecho. Pues bien, según ese tribunal, en el litigio principal el procedimiento relativo a la infracción de un derecho había concluido mediante sentencia firme dictada en el primer procedimiento.

**13.** NEW WAVE interpuso recurso de apelación ante el Vrchní soud v Praze (Tribunal Superior de Praga, República Checa), el cual, mediante sentencia de 27 de febrero de 2012, revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a ALLTOYS que comunicara a NEW WAVE la información solicitada. Este órgano jurisdiccional de apelación consideró que era necesario tener en cuenta el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 para interpretar el artículo 3 de la Ley n.º 221/2006. En este contexto, estimó que un procedimiento relativo a la puesta a disposición de información que no se ha comunicado de forma voluntaria también es un procedimiento relativo a la infracción de un derecho.

**14.** ALLTOYS interpuso recurso de casación contra la sentencia de dicho tribunal de apelación ante el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo, República Checa).

**15.** Este último órgano jurisdiccional señala que, aunque la Ley n.º 221/2006 haya transpuesto la Directiva 2004/48 en el ordenamiento jurídico checo, existe, sin embargo, una diferencia entre el texto de esta Ley y el de esta Directiva. En efecto, mientras que el artículo 3 de la Ley n.º 221/2006 establece la posibilidad de obtener información mediante la presentación de una solicitud «en el marco de un procedimiento relativo a la infracción de un derecho» («v řízení o porušení práva»), el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en su versión en lengua checa, establece la obligación de que los Estados miembros garanticen la posibilidad de obtener información «en relación con un procedimiento relativo a la infracción de un derecho de propiedad intelectual» («v souvislosti s řízením o porušení práva duševního vlastnictví»). Según el órgano jurisdiccional remitente, esta disposición nacional ha de interpretarse de conformidad con la Directiva 2004/48. Indica, no obstante, que la interpretación de esta expresión, que figura en el artículo 8, apartado 1, de esta Directiva, no es unívoca.

**16.** Además, el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo) señala que existen diferencias entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva 2004/48. Así, las versiones en lengua checa, inglesa y francesa de esta Directiva utilizan, respectivamente, las expresiones «en relación con un procedimiento» («v souvislosti s řízením»), «en el contexto de un procedimiento» («in the context of proceedings») y «en el marco de un procedimiento». Según este órgano jurisdiccional, al contrario de las versiones checa e inglesa de la Directiva 2004/48, la versión francesa de ésta se corresponde más bien con el texto de la Ley n.º 221/2006, puesto que establece una conexión más estrecha entre el procedimiento y la solicitud de información.

**17.** En estas circunstancias, el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE en el sentido de que se integra en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual también el supuesto de que, tras la conclusión definitiva del procedimiento en el que se declaró que se infringía un derecho de propiedad intelectual, la demandante solicite en un procedimiento distinto datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen ese derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, para poder cuantificar el daño con exactitud y, posteriormente, solicitar la reparación de dicho daño)?»



### **Sobre la cuestión prejudicial**

**18.** Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.

**19.** A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no sólo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 17 de marzo de 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, apartado 14 y jurisprudencia citada).

**20.** En primer lugar, en cuanto al tenor del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, por una parte, es necesario señalar que la expresión «en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual» no puede entenderse únicamente como una referencia a procedimientos que tienen por objeto la declaración de la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En efecto, la utilización de esta expresión no excluye que este artículo 8, apartado 1, pueda englobar también procedimientos autónomos, como el que es objeto del litigio principal, entablados tras la conclusión definitiva de un procedimiento mediante el cual se declaró la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

**21.** A este respecto, debe añadirse que, ciertamente, según ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, determinadas versiones lingüísticas del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, como la francesa, utilizan expresiones cuyo ámbito de aplicación podría considerarse más restringido que las utilizadas en otras versiones lingüísticas, como las versiones checa e inglesa. Sin embargo, no es menos cierto que, según indicó la Comisión Europea en sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, de ninguna de estas versiones lingüísticas se desprende que el demandante deba invocar el derecho de información establecido en este artículo en el marco de un único procedimiento que tenga por objeto la declaración de la infracción de un derecho de propiedad intelectual.

**22.** Por otra parte, del tenor del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 se desprende que el destinatario de la obligación de facilitar información no sólo es el infractor del derecho de propiedad en cuestión, sino también «cualquier persona» de aquellas a las que alude esta disposición, letras a) a d). Pues bien, estas otras personas no son necesariamente partes del procedimiento que tiene por objeto la declaración de la infracción de un derecho de propiedad intelectual. Esta constatación confirma que el tenor del artículo 8, apartado 1, de esta Directiva no puede interpretarse en el sentido de que es aplicable únicamente en el marco de tales procedimientos.

**23.** En segundo lugar, esta interpretación también es conforme con el objetivo de la Directiva 2004/48, que, según se indica en su considerando 10, es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado,



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

equivalente y homogéneo en el mercado interior (sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 71).

**24.** Así, 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. En efecto, 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, como el controvertido en el litigio principal.

**25.** En tercer lugar, es preciso recordar que el derecho de información establecido 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 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 ésta (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, apartado 29). 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 la Directiva 2004/48 o de daños y perjuicios conforme al artículo 13 de esta Directiva, a los efectos de protección de este derecho. 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.

**26.** A este respecto, debe señalarse que no siempre es posible presentar una solicitud para obtener toda la información pertinente en el marco de un procedimiento al término del cual se declare la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En particular, no puede excluirse que el titular de un derecho de propiedad intelectual sólo conozca la amplitud de la infracción de este derecho una vez concluido definitivamente este procedimiento.

**27.** De ello resulta que no procede limitar el ejercicio del derecho de información establecido en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 a procedimientos cuyo objeto sea la declaración de una infracción de un derecho de propiedad intelectual.

**28.** A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que es aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.

#### **Costas**

**29.** Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver

**CEF.-**

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

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 Novena) 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 es aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que, tras la conclusión definitiva de un procedimiento que declaró la existencia de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, un demandante solicita, en un procedimiento autónomo, información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o de los servicios que infringen este derecho.**

Firmas

\* Lengua de procedimiento: checo.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia