

**Asunto C-628/21****Resumen de la petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 98, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia****Fecha de presentación:**

11 de octubre de 2021

**Órgano jurisdiccional remitente:**

Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)

**Fecha de la resolución de remisión:**

21 de julio de 2021

**Parte solicitante:**

TB

**Partes intervinientes:**

Castorama Polska Sp. z o.o., y «Knor» Sp. z o.o.

**Objeto del procedimiento principal**

Solicitud de información sobre el origen y las redes de distribución de mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual.

**Objeto y fundamento jurídico de la petición de decisión prejudicial**

Interpretación del artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra a), 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 — Base jurídica: artículo 267 TFUE.

**Cuestiones prejudiciales**

a) ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, 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, 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?

b) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 4, 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, en el sentido de que resulta suficiente que existan probabilidades razonables de que la medida se refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, en lugar de probar este hecho, sobre todo en una situación en la que una solicitud de información sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o los servicios precede a la presentación de reclamaciones de pago de las indemnizaciones por infracción de derechos de propiedad intelectual?

### **Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas**

Considerando 13 y artículos 4, apartado 1, letra a), 8, apartado 1, y 9, apartados 1 y 2 de la Directiva 2004/48.

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

Sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

### **Disposiciones de Derecho nacional invocadas**

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Ley de 17 de noviembre de 1964 — Código de Procedimiento Civil) — (Dz. U. de 2020, posición 1575, texto consolidado; en lo sucesivo, «KPC»): artículos 278, 479<sup>89</sup>, 479<sup>112</sup> y 479<sup>113</sup>.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ley sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor), de 4 de febrero de 1994 (Dz.U. de 2021, posición 1062, texto consolidado): artículo 1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ley relativa a la lucha contra la competencia desleal), de 16 de abril de 1993, (Dz.U. de 2020, posición 1913, texto consolidado): artículos 3, y 13, apartado 1.

### **Breve exposición de los hechos y del procedimiento principal**

- 1 El órgano jurisdiccional remitente, a efectos del procedimiento prejudicial, considera que los hechos se resumen del siguiente modo.
- 2 TB, la titular de derechos en el procedimiento principal, es propietaria de tiendas en Internet de artículos de decoración. En el ejercicio de su actividad empresarial,

vende reproducciones de láminas producidas a máquina, señaladas como A, B, y C. La titular afirma que es la autora de las láminas que reproduce, las cuales, en su opinión, son obras en el sentido del Derecho de propiedad intelectual. Cada una de las láminas contiene unos gráficos poco complicados compuestos por unos cuantos colores y figuras geométricas, así como frases cortas.

- 3 Copias fieles de las imágenes A y B están siendo vendidas sin el consentimiento de la titular de derechos en una tienda en Internet y en tiendas físicas del obligado n.º 1 (la empresa Castorama Polska), a las cuales son entregadas por el obligado n.º 2 (la empresa Knor). Ni en las reproducciones procedentes de la titular, ni en las reproducciones entregadas al obligado n.º 1 por el obligado n.º 2 existen indicaciones relativas a la autoría u origen del producto. El obligado n.º 1 también vende láminas entregadas por el obligado n.º 2 que contienen un texto idéntico al de la imagen C, pero con diferencias en los gráficos y fuentes de letra.

- 4 La siguiente es una comparación visual de las imágenes:

Gráfico A de la titular



Gráfico A vendido por el obligado (copia fiel)



Gráfico B de la titular



Gráfico B vendido por el obligado (copia fiel)



Gráfico C de la titular

Gráfico C vendido por el obligado (texto idéntico, diferencias en elementos)

gráficos y fuentes de letra)

W NASZYM DOMU  
**RANO SŁYCHAĆ**  
**TUPOT MAŁYCH STÓPEK**  
**ZAWSZE PACHNIE**  
**PYSZNYM CIASTEM**  
 MAMY DUŻO OBOWIĄZKÓW  
 MNÓSTWO ZABAWY I  
**MIŁOŚCI**

W naszym DOMU  
*zawsze pachnie*  
**TUPOT MAŁYCH STÓPEK**  
**Zawsze pachnie**  
**PYSZNYM CIASTEM**  
*Mamy dużo obowiązków*  
*Mnóstwo zabawy i*  
**MIŁOŚCI**

- 5 Tras realizar un requerimiento previo al obligado n.º 1 para que cesara de infringir los derechos de autor, el 15 de diciembre de 2020 la titular formuló una solicitud ante el órgano jurisdiccional remitente, solicitando que los sujetos obligados facilitaran información sobre la red de distribución, una lista completa de proveedores, información sobre la cantidad de mercancías recibidas y encargadas, la fecha de comercialización de las mercancías en las tiendas físicas y en la tienda por Internet, la cantidad de mercancías vendidas en las tiendas físicas y en la tienda por Internet y el precio obtenido por la venta de las mercancías, con un desglose entre ventas a través de tiendas físicas y ventas a través de Internet.
- 6 Se indicó el artículo 479<sup>113</sup> del KPC, disposición que transpone el artículo 8 de la Directiva 2004/48, como base jurídica de la solicitud. En la solicitud, la titular se refirió a las láminas (gráficos) cuyas reproducciones se venden por el obligado n.º 1 y que le son suministradas por el obligado n.º 2, y argumentó que, en relación con estas láminas, es la titular de los derechos de autor, tanto patrimoniales como morales. Indicó que la información solicitada resulta necesaria para continuar con sus reclamaciones por infracción de derechos de autor y posiblemente por daños y perjuicios por competencia desleal. Por tanto, la solicitud de información en cuestión fue presentada antes del inicio del procedimiento que podría dar lugar a la posible confirmación de una infracción de un derecho de propiedad intelectual, lo que supone que la solicitud no va acompañada por el momento de una acción indemnizatoria encaminada a la protección de los derechos de propiedad intelectual.
- 7 El obligado n.º 1 solicitó que se desestimara la solicitud o, eventualmente, que se dictara una resolución en los términos más estrictos posibles, limitada únicamente a las obras en el sentido del Derecho de propiedad intelectual (cuestionando, sin embargo, la condición de obras de las láminas en cuestión). Se refirió también a la protección del secreto comercial y al hecho de que la titular no había demostrado que ostentara derechos patrimoniales de autor sobre los productos vendidos, ya que las obras intelectuales en cuestión no son originales. Por tanto, la estimación

de la solicitud de la titular supondría conceder la protección de los derechos de autor a ideas y conceptos, ya que las reproducciones a las que se refiere la solicitud encajan en la tendencia actual de los llamados gráficos motivacionales simplificados, con frases triviales como «sé positivo» o «no olvides sonreír». En opinión del obligado n.º 1, todos los elementos gráficos de las reproducciones controvertidas son triviales, repetitivos y no destacan en absoluto por su originalidad (en cuanto a la composición, colores, fuentes de letra empleadas, etc.) con respecto a otros gráficos disponibles en el mercado.

- 8 Tras conocer la respuesta del obligado n.º 1, la titular no presentó medios de prueba para acreditar la existencia de derechos de propiedad intelectual a través de un dictamen pericial en materia de grafismo y diseño.
- 9 El órgano jurisdiccional remitente planteó de oficio —y presentó a las partes— dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea (artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48), en particular en lo que respecta a la cuestión de si es necesario **demostrar** o solo **acreditar razonablemente** la **probable** naturaleza jurídica del bien al que se refiere el procedimiento teniendo en cuenta la diferente redacción utilizada en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48 y en el artículo 4 de la Directiva 2004/48, que reconoce a los titulares de los derechos de propiedad intelectual la condición de personas legitimadas para solicitar la aplicación de medidas provisionales, procedimientos y recursos. Las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente se refieren también a la posibilidad de un estándar de prueba diferente —y, por tanto, la existencia o no de legitimación activa— dependiendo de si el bien en cuestión es una obra o un producto que no reúne las características de una obra y no está protegido por derechos exclusivos.

### **Principales alegaciones de las partes del procedimiento principal**

- 10 La titular y el obligado n.º 2 no se pronunciaron sobre las dudas del órgano jurisdiccional remitente y el obligado n.º 1 alegó que, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2004/48, transpuesto por el artículo 479<sup>113</sup>, apartado 1, del KPC, es necesario probar la infracción de los derechos de propiedad intelectual, y no solo que existan probabilidades razonables al respecto.

### **Breve exposición de la fundamentación de la petición de decisión prejudicial**

- 11 El órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse sobre el fondo de una solicitud de información acerca del origen y las redes de distribución de mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual. El requisito previo para la resolución es determinar si a la titular le corresponden tales derechos de propiedad intelectual. Esto, a su vez, depende de si los derechos invocados por la titular se refieren a bienes protegidos por la Directiva 2004/48 y si esta circunstancia debe demostrarse en el procedimiento de solicitud de información o solo acreditar la probabilidad razonable.

- 12 El tribunal remitente subraya que, de acuerdo con el considerando 13 de la Directiva 2004/48, esta incluye todos los derechos de propiedad intelectual recogidos por las disposiciones comunitarias en la materia o por la legislación nacional del Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de autor. Además, sus disposiciones pueden extenderse, por motivos internos, a «actos de competencia desleal, incluidas las copias parásitas, o actividades similares».
- 13 Pese a que, en opinión del tribunal remitente, la jurisprudencia polaca no ha dado una respuesta inequívoca a este respecto, a efectos del presente asunto, el referido tribunal adopta la interpretación según la cual el Derecho nacional ha ampliado, a efectos internos, la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2004/48 a los actos de competencia desleal consistentes en la copia fiel de productos (aunque no sean objeto de derechos de autor, de derechos de marca registrada o de otros derechos exclusivos). Tomando esto en consideración, no existe ningún problema de interpretación del Derecho de la Unión en relación con las imágenes A y B. De hecho, la legitimada no solo acreditó la probabilidad razonable, sino que demostró que el obligado n.º 1 vendía productos que eran copias fieles de sus imágenes A y B.
- 14 Sin embargo, la resolución de la solicitud en relación con la lámina C requiere interpretar el Derecho de la Unión Europea. De hecho, en el caso de esta lámina, no se trata de una copia de la forma externa del producto. Se ha utilizado el texto y se ha conservado su disposición en la página, pero utilizando otros elementos gráficos y otras fuentes de letra. Por tanto, resulta necesario que el órgano jurisdiccional remitente determine si se trata de una obra.
- 15 Según la jurisprudencia polaca, el examen de las características de una obra, como su creatividad, es tarea propia del tribunal, que, por regla general, no tiene que recurrir a la opinión de un experto a este respecto, a menos que los hechos del caso resulten complejos y la experiencia del juez no sea suficiente. También se asume que la carga de la prueba y la solicitud de un dictamen pericial recaen en la parte y, si el tribunal tiene dudas sobre este punto, debe informar a las partes al respecto.
- 16 En la doctrina polaca se recogen dos puntos de vista contradictorios sobre la interpretación del artículo 479<sup>113</sup> KPC, que transpone el artículo 8 de la Directiva 2004/48. Según una de las posturas, resulta necesario demostrar de manera fehaciente las circunstancias que vulneran el derecho, lo que deriva en la obligación de demostrarlas, y no solo de acreditar la probabilidad razonable. Conforme a la segunda postura, no resulta necesario demostrar la infracción, sino únicamente acreditar la probabilidad razonable, ya que una petición de información en virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva puede dirigirse no solo contra el infractor, sino también contra un tercero.
- 17 Las dudas relativas a la interpretación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 afectan a la interpretación del artículo 479<sup>113</sup> KPC. Su clarificación influye en la manera en que se resolverá la solicitud de información. En caso de

que el artículo 8, apartado 1, deba interpretarse en el sentido de que se refiere a una medida de protección de derechos de propiedad intelectual aplicable únicamente si se demuestra la infracción en relación con un bien sobre el que la titular ostenta derechos de autor, cuando, por falta de conocimientos especiales, el tribunal no esté en condiciones de realizar una apreciación independiente sin el apoyo de un perito, debería desestimarse la solicitud a este respecto (si no se llevan a cabo dichos procedimientos probatorios con la participación de un perito). Sin embargo, si acreditar una probabilidad razonable fuera suficiente y no resultase necesario demostrar la existencia de un derecho de propiedad intelectual en un procedimiento determinado (es decir, se asume como cierta), la solicitud de información debería estimarse en su totalidad.

- 18 Las dudas sobre la interpretación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 surgen también del hecho que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48 establece que «[l]os Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a: [...] los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable [...]». En opinión del órgano jurisdiccional remitente, de esta disposición se desprende que la cuestión relativa a la titularidad de un derecho de propiedad intelectual debería ser probada, y no acreditada su probabilidad razonable. De hecho, las medidas corresponden al titular de los derechos y no a la persona que es el supuesto titular de los derechos de propiedad intelectual.
- 19 Por otra parte, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2004/48 emplea el concepto de presunto infractor —lo que indica que no es necesario determinar de manera inequívoca el propio hecho de la infracción en lo que respecta a las medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8 de la Directiva 2004/48— pero no utiliza este concepto en lo que respecta a la legitimada —la solicitante—. Con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, solo puede serlo la titular de los derechos de propiedad intelectual.
- 20 Según el órgano jurisdiccional remitente, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15, (EU:C:2017:18), se desprende que una solicitud de información (sobre la base del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48) puede presentarse en el contexto de un procedimiento judicial relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, sin que resulte necesario, en el propio procedimiento relativo al derecho a la información, demostrar la infracción de un derecho de propiedad intelectual, lo que supone que la solicitante únicamente debe acreditar los hechos que dan lugar a la infracción. Parece evidente que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 confiere el derecho a la información para poder establecer el alcance, el grado y los hechos de una infracción de los derechos de propiedad intelectual en una situación en la que la parte legitimada no está segura de estos hechos.

- 21 Sin embargo, este razonamiento no puede aplicarse a la cuestión de si una persona es titular de algún derecho de propiedad intelectual, que es un requisito previo para plantear una solicitud de información (artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48). Si se considerase que respecto a esta cuestión podría acreditarse su probabilidad razonable, estaríamos ante un desequilibrio entre derechos fundamentales, en detrimento de los secretos comerciales, secretos empresariales, y de los intereses de los empresarios afectados por la solicitud de información. La solicitud de información debería tratar de obtener la información necesaria para identificar el alcance y el origen de la infracción. Al mismo tiempo, no parece razonable adoptar el mismo criterio con respecto al propio hecho de ser el titular de derechos de propiedad intelectual. Esta cuestión debe ser comprobada y no tratarse únicamente de una probabilidad razonable.
- 22 Tomando en consideración las consideraciones anteriores, el órgano jurisdiccional remitente propone que se responda afirmativamente a la primera cuestión prejudicial. En caso de respuesta negativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional propone que se responda en sentido negativo a la segunda cuestión prejudicial, es decir, que no es suficiente acreditar con probabilidades razonables que la medida controvertida se refiere a un derecho de propiedad intelectual existente, **ya que es necesario demostrar** esta circunstancia.