Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MELCHIOR WATHELET
presentadas el 19 de noviembre de 2015 [1]

Asunto C-99/15

Christian Liffers
contra
Producciones Mandarina, S.L.,
Mediaset España Comunicación, S.A., anteriormente Gestevisión Telecinco, S.A.,

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Obra audiovisual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 13 — Daños y perjuicios — Importe — Daño moral — Método de determinación»

I. **Introducción**

1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, 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. [2]

2. Mediante su cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo pregunta al Tribunal de Justicia sobre el alcance de la indemnización a la que puede tener derecho el perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual y la posible exclusión del daño moral de esta indemnización.

II. **Marco jurídico**

A. *Derecho de la Unión*

3. Según el considerando 10 de la Directiva 2004/48, su objetivo 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 considerando 26 de la misma Directiva precisa que, «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 podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le

1 — Lengua original: francés.
2 — DO L 157, p. 45.

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.»

5. El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48 establece que «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 13 de la Directiva 2004/48, titulado «Daños y perjuicios», dispone:

«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.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

B. *Derecho español*

7. El artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en su versión modificada 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) (BOE nº 134, de 6 de junio de 2006, p. 21230; en lo sucesivo, «TRLPI»), establece:

«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.

[...]»

III. **Hechos del litigio principal**

8. El Sr. Liffers es el director, guionista y productor de la obra audiovisual *Dos patrias, Cuba y la noche*. Esta obra, que obtuvo varios galardones en diversos festivales de cine, narra seis historias personales e íntimas de diversos habitantes de La Habana (Cuba).

9. Producciones Mandarina, S.L. (en lo sucesivo, «Mandarina»), realizó un documental audiovisual sobre la prostitución infantil en Cuba en el que se reflejaban actividades delictivas 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 al Sr. Liffers. Este programa fue emitido por la cadena española de televisión Telecinco, de la que es titular Mediaset España Comunicación, S.A., (en lo sucesivo, «Mediaset») y tuvo una cuota de audiencia del 13,4 %.

10. El Sr. Liffers interpuso un recurso contra Mandarina y Mediaset ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid, mediante el que, en síntesis, solicitaba a dicho Juzgado que condenara a las demandantes a cesar en cualquier vulneración de sus derechos de propiedad intelectual y a indemnizarle en 6 740 euros por la infracción de los derechos de explotación y en un importe adicional de 10 000 euros por el daño moral que afirmaba haber sufrido.

11. Para la determinación de la indemnización por la infracción de los derechos de explotación de su obra, el Sr. Liffers utilizó el criterio de la licencia o regalía hipotética (o sea, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si Mandarina y Mediaset le hubieran pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión). A tal fin, utilizó las tarifas de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. La indemnización en concepto de daño moral se calculó a tanto alzado.

12. El Juzgado de lo Mercantil estimó parcialmente el recurso del Sr. Liffers y condenó a Mandarina y Mediaset, en particular, a abonarle 3 370 euros por el daño causado por esta infracción y 10 000 euros por el daño moral causado.

13. La Audiencia Provincial de Madrid, que conoció del recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, redujo el importe de la indemnización adeudada en concepto de licencia hipotética a 962,33 euros y anuló en su totalidad la condena de Mandarina y Mediaset a indemnizar el daño moral sufrido por el Sr. Liffers. En efecto, éste había solicitado una indemnización calculada aplicando el criterio de la licencia hipotética, establecido en el artículo 140, apartado 2, letra b), del TRLPI. Ahora bien, según la Audiencia Provincial, este criterio de indemnización constituye una alternativa al establecido en el apartado 2, letra a), de dicho artículo, única disposición que permite la indemnización del daño moral. Ese tribunal consideró que no estaba permitido combinar ambos criterios.

14. En el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Sr. Liffers impugna la revocación de la indemnización del daño moral y alega que esta indemnización es independiente de la elección entre los criterios de indemnización establecidos en el artículo 140, apartado 2, del TRLPI.

15. El Tribunal Supremo, que conoce de este recurso de casación, alberga dudas respecto de la interpretación que ha de darse al artículo 140, apartado 2, letra b), del TRLPI, disposición que tiene por objeto transponer al Derecho español el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/48.

IV. **Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

16. Mediante auto de 12 de enero de 2015, recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48 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.»

17. El Sr. Liffers, Mandarina, Mediaset, los Gobiernos español, alemán, francés y polaco y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. Al finalizar la fase escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia consideró que disponía de información suficiente para resolver sin celebrar una vista oral, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

V. **Análisis**

18. Mediante su cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo desea saber, en esencia, si el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada sobre la base de los cánones o derechos que se le abonarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión reclamar además la indemnización del daño moral sufrido.

19. Con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión debe tenerse en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. [3]

20. Pues bien, en el caso de autos, tanto el tenor del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 como su estructura, y una interpretación teleológica de dicha disposición, me conducen a pensar que esa disposición debe interpretarse en el sentido de que permite a cualquier perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual reclamar la indemnización del daño moral causado, con independencia del método elegido para la indemnización del daño patrimonial.

3 — Véanse, en particular, las sentencias Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750), apartado 24; Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742), apartado 13; Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862), apartado 34, y Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474), apartado 35.

A. *El tenor del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2004/48*

21. El método alternativo sugerido en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48 propone «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». [4]

22. Es obligado declarar, sin extraer de ello una conclusión definitiva acerca de la posibilidad de indemnizar el posible daño moral en el marco del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48, que los términos de esta disposición autorizan expresamente la toma en consideración de factores distintos de los «cánones o derechos» normalmente adeudados. El carácter *de minimis* de dicho factor se desprende claramente de la expresión «au moins», utilizada en la versión francesa del texto. También se deduce del resto de versiones lingüísticas de éste. [5]

23. La expresión «como alternativa», utilizada para introducir la letra b) del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2004/48, no modifica esta lectura.

24. En efecto, el análisis sistemático del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 confirma que, si bien la formulación de las letras a) y b) del párrafo segundo presenta opciones alternativas, éstas lo son en el sentido de que se trata de dos maneras de llegar al mismo resultado.

B. *Interpretación sistemática del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48*

25. El enfoque sistemático obliga a considerar que los párrafos que componen un artículo, o, *a fortiori*, un apartado de un artículo, forman un conjunto cuyas disposiciones no pueden examinarse aisladamente. [6] Pues bien, aunque el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2004/48 informa a las autoridades judiciales de los Estados miembros acerca del modo en que pueden fijar la indemnización por daños y perjuicios adeudada en caso de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, indica expresamente, en la mayoría de versiones lingüísticas, que estas autoridades judiciales deberán ordenar «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.» [7]

26. Por consiguiente, el análisis sistemático del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 muestra que el párrafo segundo fija los métodos que pueden utilizarse para alcanzar el resultado establecido en el párrafo primero. Pues bien, este resultado es claramente la reparación de los daños y perjuicios «efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.» [8]

4 — El subrayado es mío.

5 — Véanse, en particular, las expresiones «cuando menos», «alespoň», «mindestens», «τουλάχιστον», «at least», «per lo meno», «als ten minste», «no mínimo» y «prinajmenšom», en las versiones en lengua española, checa, alemana, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y eslovaca, respectivamente.

6 — Véase, en este sentido, la sentencia Sodiaal International (C-383/14, EU:C:2015:541), apartado 25.

7 — El subrayado es mío. El término «realmente» no aparece en las versiones danesa, estonia, letona y neerlandesa del texto del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Las disposiciones del Derecho de la Unión deben, en efecto, interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones establecidas en todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las diversas versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véase, en este sentido, la sentencia Léger, C-258/13, EU:C:2015:288, apartado 35 y jurisprudencia citada). Pues bien, en el caso de autos, además de que el término «realmente» está presente en la casi totalidad de las versiones lingüísticas, el tenor de la disposición en su conjunto (véase el título A *supra*) y la interpretación teleológica (véase el título C *infra*) conducen igualmente a adoptar la interpretación con arreglo a la cual el daño que debe repararse es ciertamente el daño *realmente* sufrido.

8 — Artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2004/48.

27. En consecuencia, también una lectura del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 en su contexto conduce a aceptar que se tenga en cuenta el posible daño moral en la indemnización de los daños sufridos como consecuencia de la infracción de un derecho de propiedad intelectual. En efecto, en determinadas circunstancias, «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» refleja sólo *parcialmente* el daño realmente sufrido por el titular del derecho de que se trata y no el que ha sufrido *realmente*.

28. A mi juicio, y sin que haya lugar aquí a condenar al autor de la infracción de un derecho de propiedad intelectual al pago de daños punitivos,[9] es difícilmente rebatible que un daño moral, como, concretamente, un menoscabo de la reputación, pueda ser, siempre que se demuestre, un componente *per se* del daño realmente sufrido por el autor.[10]

29. En consecuencia, la alternativa prevista en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48 constituye una ordenación de los criterios de evaluación del daño y no tiene por objeto modificar el alcance de la indemnización de dicho daño.

C. *Interpretación teleológica del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48*

30. Por último, deseo señalar que una interpretación contraria, que llevaría a excluir el daño moral de la indemnización del daño realmente sufrido, iría igualmente en contra de los objetivos perseguidos por la Directiva 2004/48.

31. El considerando 10 de la Directiva 2004/48 nos aclara los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión Europea. Según este considerando, el objetivo de la 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».

32. El artículo, 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, que persigue este objetivo, establece expresamente que las reparaciones «serán asimismo efectiv[a]s, proporcionad[a]s y *disuasori[a]s*, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»[11]

33. En estas circunstancias, no sería congruente excluir de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular de un derecho de propiedad intelectual la indemnización de su daño moral cuando elige reclamar la reparación de su daño patrimonial según el método a tanto alzado previsto en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48.

9 — La posibilidad de condenar al pago de daños punitivos es objeto de una controversia doctrinal. Según J.-C. Galloux, la versión definitiva de la Directiva 2004/48 abandonó esta idea. Sin embargo, en opinión del mismo autor, aunque el término empleado por la Directiva únicamente indica que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios debe tener como medida el perjuicio realmente sufrido, sin embargo no debe «necesariamente limitarse a éste» (Galloux, J.-C., «La directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle», *Revue trimestrielle de droit communautaire*, 2004, p. 698). Véase, en el mismo sentido, Benhamou, Y., «Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under Directive 2004/48/EC and its transposition law — new notions?», *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2009, 40(2), p. 125, especialmente pp. 140 y 143. En cambio, M. Buydens critica con severidad este enfoque, al basarse en el principio de la reparación íntegra, es decir, la reparación de *todos* los daños, pero nada más que éstos (Buydens, M., «La réparation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle», *Actualités en droits intellectuels*, UB3, Bruylant, 2015, pp. 407 a 434, especialmente pp. 408 y 417). Según este autor, el uso del adverbio «realmente» en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 milita en favor de una consagración de este principio (*op. cit.*, p. 411).

10 — Véanse, en este sentido, Buydens, M., *op. cit.*, especialmente pp. 416 y 429; Borghetti, J.-S., «Punitive Damages in France», en Koziol, H. y Wilcox, V. (dirs.), *Punitives Damages: Common Law and Civil Law Perspectives*, Tort and Insurance Law, vol. 25, 2009, pp. 55 a 73, especialmente nº 26), y Gautier, P.-Y., «Fonction normative de la responsabilité: le contrefacteur peut être condamné à verser au créancier une indemnité contractuelle par équivalent», *Recueil Dalloz*, 2008, p. 727, especialmente nº 5.

11 — El subrayado es mío.

34. En efecto, tal exclusión tendría como consecuencia eliminar cualquier efecto disuasorio de la condena, ya que el autor de la infracción debería abonar al titular del derecho solamente el importe que habría debido abonarle si hubiera respetado el mencionado derecho, que podría ser inferior al daño real. En consecuencia, tal indemnización no sería conforme con el deseo del legislador de la Unión de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado.

35. Con tal limitación, se podría poner en duda el propio carácter efectivo de la protección, que, sin embargo, es uno de los objetivos perseguidos por la Directiva 2004/48 que los Estados miembros deben garantizar. [12] En efecto, como subraya acertadamente la Comisión en sus observaciones escritas, si debiera aceptarse la exclusión del daño moral, el infractor no saldría peor parado al reproducir una obra sin autorización que si hubiese actuado legalmente solicitando una licencia. [13]

VI. **Conclusión**

36. Habida cuenta del tenor del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48, así como de su estructura y de los objetivos que persigue, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo del siguiente modo:

«El artículo 13, 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 permite al perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada sobre la base de los cánones o derechos que se le abonarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión reclamar además la indemnización del daño moral sufrido.»

12 — Véase, en este sentido, la sentencia L'Oréal y otros (C-324/09, EU:C:2011:474), apartado 131.

13 — Apartado 29 de las observaciones de la Comisión.