Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 9 de junio de 2016 *

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual e industrial — Protección comunitaria de las obtenciones vegetales — Reglamento (CE) n.º 2100/94 — Infracción — Indemnización razonable — Indemnización del perjuicio resultante — Costas procesales y gastos extrajudiciales»

En el asunto C-481/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 16 de octubre de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de octubre de 2014, en el procedimiento entre

Jørn Hansson

y

Jungpflanzen Grünewald GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, y los Sres. F. Biltgen, A. Borg Barthet y E. Levits (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de noviembre de 2015;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre del Sr. Hansson, por el Sr. G. Würtenberger, Rechtsanwalt;

— en nombre de Jungpflanzen Grünewald GmbH, por el Sr. T. Leidereiter, Rechtsanwalt;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B. Schima y F. Wilman y por las Sras. I. Galindo Martín y B. Eggers, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de febrero de 2016;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1), y 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, y en DO 2004, L 351, p. 44).

2 Esta petición se ha planteado en un litigio entre el Sr. Jørn Hansson y Jungpflanzen Grünewald GmbH (en lo sucesivo, «Jungpflanzen») relativo al resarcimiento del perjuicio resultante de infracciones que tienen por objeto una variedad vegetal comunitaria protegida.

Marco jurídico

Reglamento n.º 2100/94

3 De conformidad con el artículo 11 del Reglamento n.º 2100/94, el derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales pertenece al «obtentor», es decir, a la «persona que haya obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad o a sus derechohabientes o causahabientes».

4 El artículo 13 de este Reglamento, rubricado «Derechos del titular de una protección comunitaria de obtención vegetal y limitaciones», dispone lo siguiente:

«1. La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo “el titular”, el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones a que se refiere el apartado 2.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado en lo sucesivo “material”:

a) producción o reproducción (multiplicación);

b) acondicionamiento con vistas a la propagación;

c) puesta en venta;

d) venta u otro tipo de comercialización;

[...]

El titular podrá condicionar o restringir su autorización.

[...]»

5 El artículo 94 de dicho Reglamento, que versa sobre las acciones civiles que pueden ejercitarse en caso de uso de una variedad vegetal constitutivo de infracción, establece:

«1. Toda persona que:

a) sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal

[...]

podrá ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos fines.

2. Toda persona que cometa infracción deliberadamente o por negligencia estará obligada además a indemnizar al titular por el perjuicio resultante. En caso de negligencia leve, el derecho de reparación podrá reducirse en consecuencia, sin que pueda no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.»

6 La aplicación subsidiaria de la legislación nacional en materia de infracción está regulada por el artículo 97 del mismo Reglamento, que dispone lo siguiente:

«1. Si el autor de una de las infracciones a que se refiere el artículo 94 hubiese obtenido, como resultado de la infracción, un beneficio en detrimento del titular o de la persona que goce de los derechos de explotación, los tribunales competentes en virtud de los artículos 101 y 102 aplicarán su legislación nacional, incluido su Derecho internacional privado, en lo que respecta a la restitución.

[...]»

Directiva 2004/48

7 La Directiva 2004/48 precisa, en su considerando 17, que «las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción».

8 El considerando 26 de esta Directiva enuncia:

«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 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.»

9 A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48:

«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

10 El artículo 13 de esa Directiva, 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.»

11 El artículo 14 de dicha Directiva establece:

«Los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12 El Sr. Hansson es titular desde 1999 del derecho a la protección de la variedad comunitaria EU 4282, denominada «Lemon Symphony», que pertenece a la especie de las margaritas del Cabo.

13 Entre los años 2002 y 2009, Jungpflanzen cultivó y distribuyó la variedad floral SUMOST 01 bajo la denominación «Summerdaisy's Alexander».

14 Al considerar que esas dos denominaciones correspondían en realidad a la misma variedad floral, el Sr. Hansson solicitó al Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante un procedimiento de medidas provisionales, que prohibiera a Jungpflanzen comercializar la última variedad. Tanto esa demanda como la apelación presentada por el demandante

en el litigio principal ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) fueron desestimadas alegando que el demandante no había demostrado haber infringido la variedad denominada «Lemon Symphony».

15 Sin embargo, en el procedimiento sobre el fondo, el Sr. Hansson consiguió que se condenara a Jungpflanzen a resarcirlo del perjuicio ocasionado por la venta de las flores denominadas «Summerdaisy's Alexander» porque infringían la variedad protegida anteriormente mencionada.

16 En cuanto a la indemnización del perjuicio sufrido, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf) concedió al Sr. Hansson, en primera instancia, sobre la base del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94, el importe de 66 231,74 euros más intereses, que correspondía a lo que este último había solicitado en concepto del canon que Jungpflanzen debería haberle abonado por los 1 512 630 pies de la variedad protegida que esta empresa había vendido entre 2002 y 2009.

17 Sin embargo, ese tribunal desestimó las demás pretensiones del Sr. Hansson relativas al pago de un recargo sobre el canon, de un importe equivalente a la mitad de la cuantía del canon reclamado, es decir, 33 115,89 euros, más los intereses de demora, y al reembolso de los gastos relacionados con el procedimiento por valor de 1 967,35 euros, más los mismos intereses. Ese tribunal consideró, en particular, que el Sr. Hansson no tenía derecho a una indemnización en concepto de recargo por infracción, a cargo de la demandada en el litigio principal, dado que ni el Reglamento n.º 2100/94, ni la Directiva 2004/48 ni el Derecho nacional contemplan la posibilidad de imponer una indemnización que revista carácter punitivo.

18 Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra esa sentencia ante el tribunal remitente.

19 Según éste, no se cuestiona que Jungpflanzen infringiera la variedad protegida objeto del litigio principal. Sin embargo, las partes discrepan en cuanto a la extensión de la indemnización razonable debida por la infracción y de la indemnización por el perjuicio resultante en el sentido del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94.

20 El Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) opina que procede fijar el importe de la indemnización razonable teniendo en cuenta los derechos de licencia que deberían haberse abonado al titular de la protección comunitaria, remitiéndose a los contratos de licencia efectivamente firmados durante el período en el que se produjo la infracción.

21 En cuanto a la aplicación de un recargo por infracción, el tribunal remitente duda de que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 pueda servir de fundamento para incrementar automáticamente mediante una cantidad a tanto alzado el importe de la indemnización determinada.

22 Con todo, considera que cualquier forma de incremento de esa indemnización debe tener en cuenta las características propias de la variedad protegida infringida y las consecuencias prácticas dimanantes de la infracción, y que, además, procede incluir en la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 los intereses habituales aplicables a la indemnización anual incrementados en cinco puntos porcentuales.

23 Habida cuenta de que el tribunal remitente considera que Jungpflanzen actuó de mala fe, desea que se precisen las reglas de cálculo de la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales a la que alude el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94. En particular, se pregunta si, con tal fin, puede tomarse como referencia el importe de una licencia aplicada en el mercado en la misma zona y si procede incrementarlo en función de consideraciones propias de la variedad protegida infringida y de las consecuencias prácticas dimanantes de la infracción.

24 En todo caso, el tribunal remitente considera que el artículo 94, apartado 2, de este Reglamento no puede servir de fundamento para obtener un incremento a tanto alzado como consecuencia del recargo por infracción ni para condenar al infractor a pagar una indemnización equivalente a la compensación de todos los gastos (desplazamientos, reuniones, tiempo invertido) en los que haya incurrido el titular de la variedad protegida a raíz del procedimiento sobre el fondo y a las costas del procedimiento de medidas provisionales.

25 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1. Al determinar la "indemnización razonable" que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento [n.º 2100/94] por haber realizado las operaciones mencionadas en su artículo 13, apartado 2, sin estar legitimado para ello, partiendo del canon habitual que se exige con una licencia aplicada en el mercado en la misma zona por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento [n.º 2100/94], ¿ha de aplicarse además un determinado "recargo de infracción" de importe fijo? ¿Se deduce lo anterior del artículo 13, apartado 1, segunda frase, de la Directiva [2004/48]?

2. Al determinar la "indemnización razonable" que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento [n.º 2100/94] por haber realizado las operaciones mencionadas en su artículo 13, apartado 2, sin estar legitimado para ello, partiendo del canon habitual que se exige con una licencia aplicada en el mercado en la misma zona por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento [n.º 2100/94], ¿han de considerarse, además, en cada caso, las siguientes circunstancias para justificar el incremento de la indemnización:
   a) el hecho de que la variedad controvertida sea una variedad que, durante el período de la infracción, debido a sus particulares propiedades, gozó de una posición singular en el mercado, si es que el canon de licencia habitual en el mercado se determina en contratos de licencia y ajustes que se pactan en referencia a la variedad controvertida;

   En caso de que se haya de tenerse en cuenta esta circunstancia en el caso de autos,

   ¿es admisible un incremento de la indemnización sólo cuando las características que determinan la posición singular en el mercado de la variedad controvertida se expresan en la descripción de la protección de la obtención vegetal?
   b) el hecho de que, en el momento de introducción en el mercado de la variedad infractora, la variedad controvertida ya estuviese comercializada con gran éxito, lo que permitió al infractor ahorrar los costes propios de la introducción en el mercado de la variedad infractora, si es que el canon de licencia habitual en el mercado se determina en contratos de licencia y ajustes que se pactan en referencia a la variedad controvertida;
   c) el hecho de que el alcance de la infracción de la variedad controvertida fuera superior al promedio en cuanto a la duración y al número de unidades vendidas;
   d) el hecho de que el infractor (a diferencia de un licenciatario) no estuviese expuesto a tener que pagar el canon de licencia (y no poderlo recuperar) a pesar de que la variedad controvertida, que ha sido objeto de un recurso de anulación, posteriormente acabe anulada;
   e) el hecho de que el infractor (a diferencia de lo que solía suceder con los licenciatarios) no estuviese obligado a realizar liquidaciones trimestrales;
   f) el hecho de que el titular de la obtención vegetal asuma el riesgo de inflación que se deriva de la larga duración de los procedimientos judiciales;

g) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, debido a la necesidad de ejercitar sus acciones (a diferencia de lo que sucede con la percepción de ingresos derivada de la concesión de licencias sobre la variedad controvertida), no pueda contar con los ingresos obtenidos con la variedad controvertida;
h) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, en caso de infracción de la variedad controvertida, deba asumir tanto el riesgo que generalmente implica un procedimiento judicial como el de no poder obtener finalmente la ejecución frente al infractor;
i) el hecho de que el titular de la obtención vegetal, en caso de infracción de la variedad controvertida, a raíz de la actuación unilateral del infractor se vea privado de la libertad de decidir si permite o no al infractor explotar la variedad controvertida?

3. Al determinar la "indemnización razonable" que ha de pagar el infractor al titular de una protección comunitaria de obtención vegetal con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), del Reglamento [n.º 2100/94] por haber realizado las operaciones mencionadas en su artículo 13, apartado 2, sin estar legitimado para ello, ¿ha de aplicarse también un interés sobre la indemnización anual debida, a un tipo de interés de demora habitual, si es de presumir que unas partes contractuales razonables hubiesen previsto tales intereses?

4. Al determinar el perjuicio sufrido por el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal que el infractor "estará obligad[o] además a indemnizar", con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94], por haber realizado las operaciones mencionadas en su artículo 13, apartado 2, sin estar legitimado para ello, ¿debe aplicarse como base de cálculo el canon habitual que se exige con una licencia aplicada en el mercado en la misma zona por [dichas] operaciones [...]?

5. En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión prejudicial:
   a) Al calcular el "perjuicio resultante" basándose en una licencia aplicada en el mercado, con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94], ¿deben tenerse en cuenta, en cada caso concreto, las circunstancias mencionadas en la segunda cuestión prejudicial, letras a) a i), o el hecho de que, debido a la necesidad de ejercitar sus acciones, el titular de la obtención vegetal se vea obligado a dedicar personalmente un determinado tiempo a demostrar la infracción y a ocuparse del asunto y a encargar investigaciones de la infracción de la protección de obtenciones vegetales propias de este tipo de infracción, para justificar que se imponga un recargo sobre el canon de licencia habitual en el mercado?
   b) Al calcular el "perjuicio resultante" basándose en una licencia aplicada en el mercado, con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94], ¿ha de aplicarse además un determinado "recargo de infracción" de importe fijo? ¿Se deduce lo anterior del artículo 13, apartado 1, segunda frase, de la Directiva [2004/48]?
   c) Al calcular el "perjuicio resultante" basándose en una licencia aplicada en el mercado, con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94], ¿ha de aplicarse también un interés sobre la indemnización anual debida, a un tipo de interés de demora habitual, si es de presumir que unas partes contractuales razonables hubiesen previsto tales intereses?

6. ¿Se ha de interpretar el artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94] en el sentido de que el lucro del infractor constituye "perjuicio resultante", en el sentido de dicha disposición, que pueda exigirse adicionalmente a la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento [n.º 2100/94], o bien el lucro del infractor de mala fe debido con arreglo al artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento [n.º 2100/94] en caso de actuación culpable sólo se adeuda alternativamente a la indemnización razonable del artículo 94, apartado 1?

7. ¿Se opone al derecho a indemnización previsto en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento [n.º 2100/94] una normativa nacional con arreglo a la cual el titular de la obtención vegetal a quien se ha condenado en costas, con carácter firme, en un procedimiento de medidas cautelares por infracción de la protección no puede reclamar dichas costas, apelando al Derecho sustantivo, a pesar de que posteriormente venza en un procedimiento sobre el fondo del asunto en relación con la misma infracción?

8. ¿Se opone al derecho a indemnización previsto en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento [n.º 2100/94] una normativa nacional con arreglo a la cual el perjudicado no puede exigir, más allá de los límites estrictos del procedimiento de tasación de costas, una indemnización por el tiempo propio dedicado a la tramitación extrajudicial y judicial de una acción indemnizatoria, siempre que ese tiempo no supere el marco habitual?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

26 Mediante sus cuestiones prejudiciales, el tribunal remitente desea, en sustancia, conocer los principios que rigen la fijación y el cálculo de las indemnizaciones debidas en virtud del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94.

27 Algunas de esas cuestiones prejudiciales tienen por objeto la propia naturaleza de los dos tipos de resarcimiento establecidos en ese artículo, otras atañen más específicamente a los datos en los que se basa el cálculo de la indemnización razonable contemplada en el apartado 1 de ese mismo artículo o sobre los que reposa el cálculo de la indemnización del perjuicio sufrido por el titular, en el sentido del apartado 2 de ese artículo.

28 Por consiguiente, procede examinar conjuntamente, en primer lugar, las cuestiones prejudiciales relativas a la naturaleza de las indemnizaciones previstas en el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94, antes de precisar, en segundo lugar, los datos que deben tenerse en cuenta para fijar la indemnización razonable contemplada en el apartado 1 de ese artículo y la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de una variedad infringida, en el sentido del apartado 2 de dicho artículo.

Sobre las cuestiones prejudiciales relativas a la naturaleza de las indemnizaciones previstas en el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94

29 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera, quinta, letra b), y sexta, el tribunal remitente pide que se dilucide si el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que obliga a añadir un recargo por infracción al importe de la indemnización por daños y perjuicios que se conceda como resarcimiento del perjuicio causado a raíz de una de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento. Además, se pregunta si este artículo debe interpretarse en el sentido de que puede servir como base jurídica para obligar al infractor a restituir las ganancias que haya obtenido con dicha infracción.

30 En primer lugar, se desprende del enunciado del artículo 94, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 2100/94 que éste se centra exclusivamente en el resarcimiento del perjuicio sufrido por el titular de una protección comunitaria de obtención vegetal como consecuencia de una infracción de dicha obtención.

31 Por un lado, el artículo 94, apartado 1, de este Reglamento tiene por objeto compensar económicamente la ventaja que obtiene el infractor, que corresponde al importe equivalente al canon que no se ha abonado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartado 40). A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta disposición

no prevé la reparación de perjuicios distintos a los ligados a la falta de pago de la «indemnización razonable», en el sentido de dicha disposición (véase la sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartado 50).

32 Por otro lado, el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 atañe al perjuicio que el infractor está obligado a indemnizar «además» al titular en caso de infracción cometida «deliberadamente o por negligencia».

33 De ello se desprende que el artículo 94 de dicho Reglamento crea un derecho de resarcimiento en favor del titular del derecho a la protección comunitaria de una obtención vegetal que no sólo es íntegro, sino que se funda, además, en una base objetiva, a saber, que cubre únicamente el perjuicio resultante de la infracción.

34 Por lo tanto, no puede interpretarse el artículo 94 de dicho Reglamento en el sentido de que pueda servir de base jurídica, en beneficio de ese titular, para que se condene al infractor a una indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo, fijada mediante una cantidad a tanto alzado.

35 Por el contrario, la extensión de la indemnización debida en virtud del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 debe reflejar con precisión, en la medida de lo posible, los perjuicios reales y ciertos sufridos por el titular de la obtención vegetal como consecuencia de la infracción.

36 En segundo lugar, tal interpretación concuerda con los objetivos de la Directiva 2004/48, que establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual en general.

37 Para empezar, según el considerando 17 de esta Directiva, los recursos que la misma dispone deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas.

38 Además, el considerando 26 de dicha Directiva establece que el objetivo del recurso no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas.

39 Por último, el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 precisa que los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor el pago al titular del derecho violado de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

40 En estas condiciones, el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 no permite condenar a un infractor al pago de un recargo a tanto alzado por infracción como el descrito por el tribunal remitente puesto que tal recargo no refleja necesariamente el perjuicio sufrido por el titular de la variedad infringida, aun cuando la Directiva 2004/48 no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras.

41 Este artículo tampoco permite al titular del derecho a la protección comunitaria de obtención vegetal solicitar la restitución de las ventajas y ganancias obtenidas por un infractor, ya que tanto la indemnización razonable como el importe de la indemnización debida en virtud del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 deben fijarse en función del perjuicio sufrido por la víctima y no en función del beneficio obtenido por el infractor.

42 Aunque el apartado 2 de este artículo hace referencia a la «ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción»», no establece que esa ventaja deba tenerse en cuenta, como tal, en la extensión del resarcimiento económico efectivamente concedido al titular. Por otra parte, es necesario poner de relieve que, en lo que respecta a la restitución de la ventaja obtenida por el infractor, el artículo 97 del Reglamento n.º 2100/94 remite expresamente al Derecho nacional de los Estados miembros.

43 De las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, quinta, letra b), y sexta que el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que el derecho a reparación que reconoce al titular de una variedad vegetal protegida infringida se extiende a todo el perjuicio que sufre, sin que este artículo pueda servir de base para que se imponga un recargo por infracción mediante una cantidad a tanto alzado ni para que se restituyan específicamente las ganancias y ventajas obtenidas por el infractor.

Sobre las cuestiones prejudiciales relativas a las reglas para fijar las indemnizaciones previstas en el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94

Sobre la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94

44 Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el tribunal remitente desea conocer, en sustancia, los datos que han de considerarse para evaluar la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94. En particular, desea saber en qué medida han de tenerse en cuenta ciertas circunstancias particulares a efectos de esa evaluación.

45 Esta disposición del Reglamento n.º 2100/94 pretende compensar la ventaja que obtiene el infractor, que corresponde al importe equivalente al canon que no se ha abonado en perjuicio del titular (sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartado 40).

46 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el objetivo de dicha disposición es reparar el perjuicio sufrido por el titular de la obtención vegetal que ha sido víctima de una infracción (sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartado 36).

47 Por consiguiente, para fijar la «indemnización razonable», en el sentido de esta disposición, debe tomarse como base de cálculo un importe equivalente al canon que se debe pagar por la producción bajo licencia (sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartado 37).

48 A tal efecto, para determinar el importe de la indemnización razonable debida en caso de infracción, la cuantía del canon que se adeuda por la producción de la variedad vegetal bajo licencia a la que alude el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.º 2100/94 sería una base de cálculo adecuada.

49 Sin embargo, corresponde al tribunal remitente comprobar si las circunstancias que expone específicamente en la resolución de remisión concuerdan con las del canon que puede adoptar como referencia a fin de determinar el importe de la indemnización adecuada.

50 En este contexto, cabe precisar que corresponde igualmente al tribunal remitente comprobar si procede, en su caso, incrementar el importe de dicho canon en función de esas circunstancias, aunque ninguna de ellas podrá utilizarse más de una vez, so pena de violar el principio de resarcimiento objetivo e íntegro resultante del artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94.

51 En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que se limita a prever una indemnización razonable en caso de utilización ilegal de una obtención vegetal, sin, no obstante, prever la reparación de perjuicios distintos a los ligados a la falta de pago de la citada indemnización, excluyendo con ello del importe de ésta los gastos atendidos para controlar el respeto de los derechos del titular de una obtención vegetal (véase la sentencia de 5 de julio de 2012, Geistbeck, C-509/10, EU:C:2012:416, apartados 50 y 51).

52 De esta interpretación se desprende que la indemnización razonable, en el sentido de esa disposición, cubre los perjuicios íntimamente ligados a la falta de pago de dicha indemnización.

53 Entre dichos perjuicios pueden contarse los intereses de demora devengados por el pago extemporáneo del canon adeudado normalmente, con mayor razón si se trata de una cláusula contractual que unas partes contratantes razonables y prudentes hubiesen establecido, siempre que el canon que se tome como referencia no incluya tales intereses.

54 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el concepto de «indemnización razonable» previsto en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que cubre, además del pago del canon habitual que se adeuda por la producción bajo licencia, todos los perjuicios íntimamente ligados a la falta de pago de dicho canon, entre los que puede contarse, en particular, el pago de intereses de demora. Corresponde al tribunal remitente determinar las circunstancias que exigen que se incremente dicho canon, teniendo en cuenta que cada una de ellas sólo podrá repercutirse una vez para evaluar el importe de la indemnización razonable.

Sobre la indemnización del perjuicio resultante prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94

55 Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta, quinta, letras a) y c), séptima y octava, el tribunal remitente desea conocer, en sustancia, los datos que han de tenerse en cuenta para evaluar la indemnización debida como consecuencia del perjuicio resultante prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94. En particular, desea saber si el importe del canon adeudado por la producción bajo licencia debe servir de base para evaluar el importe de la indemnización concedida con arreglo a esa disposición y si pueden incluirse en la indemnización de ese perjuicio las costas procesales en las que se incurra en un procedimiento de medidas provisionales y los eventuales gastos extrajudiciales.

56 En primer lugar, en cuanto a la extensión de esta indemnización, de los apartados 33 a 43 de la presente sentencia se desprende que el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 tiene por objeto un resarcimiento íntegro y objetivo del perjuicio sufrido por el titular de la variedad infringida. Para obtener tal indemnización, le corresponde aportar las pruebas que demuestren que su perjuicio es superior a los elementos cubiertos por la indemnización razonable establecida en el apartado 1 de este artículo.

57 A este efecto, el importe del canon habitual que suele adeudarse por la producción bajo licencia no puede servir *per se* de fundamento para la evaluación de ese perjuicio, ya que tal canon permite calcular la indemnización razonable establecida en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 y no tiene necesariamente relación con el perjuicio aún no resarcido.

58 En cualquier caso, por un lado, procede recordar que las circunstancias que hayan justificado un incremento del canon habitual que suele adeudarse por la producción bajo licencia en el cálculo de la indemnización razonable no pueden repercutirse una segunda vez en concepto de la indemnización prevista en el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94.

59 Por otro lado, corresponde al tribunal remitente apreciar en qué medida pueden demostrarse con precisión los perjuicios alegados por el titular de la variedad infringida o si cabe fijar una cantidad a tanto alzado, que refleje lo mejor posible la realidad de esos perjuicios. En este contexto, pueden aplicarse intereses de demora al tipo de interés habitual al importe de la indemnización si ello parece justificado.

60 En segundo lugar, en cuanto al propio contenido del perjuicio indemnizable, debe señalarse que el artículo 94 del Reglamento n.º 2100/94 no contiene indicación alguna al respecto. Sin embargo, y a falta de mayor información sobre el Derecho nacional en vigor en este ámbito, procede subrayar que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 precisa, en esencia, que los gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, en principio, a cargo de la parte perdedora.

61 Ahora bien, por un lado, en cuanto a las costas procesales del procedimiento de medidas provisionales previo al litigio principal, consta en la resolución de remisión que el demandante en el litigio principal fue condenado en costas. Por lo tanto, nada se opone a que la normativa nacional no prevea la posibilidad de que se restituyan esas costas en la evaluación del perjuicio que ha de indemnizarse en virtud del artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94.

62 Por otro lado, en cuanto a los gastos extrajudiciales, relacionados en particular con el tiempo dedicado por la víctima de la infracción a defender sus derechos, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos (véase la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 77).

63 En estas circunstancias, corresponde al tribunal remitente comprobar si la cuantía previsible de las costas procesales que puedan otorgarse a la víctima de la infracción puede disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedarán a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento.

64 Procede responder a las cuestiones prejudiciales cuarta, quinta, letras a) y c), séptima y octava que el artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que el importe del perjuicio al que alude esta disposición debe fijarse en función de los datos concretos presentados al respecto por el titular de la variedad infringida, si es necesario, mediante una cantidad a tanto alzado si dichos datos no son cuantificables. Esta disposición no se opone a que no se incluyan en la evaluación de ese perjuicio las costas procesales en las que se haya incurrido durante un procedimiento de medidas provisionales desestimado ni a que no se tengan en cuenta los gastos extrajudiciales soportados en el procedimiento sobre el fondo. El hecho de no tomar en consideración esos gastos queda supeditado, sin embargo, a que la cuantía de las costas procesales que puedan otorgarse a la víctima de la infracción no puedan disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedarán a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento.

Costas

65 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver 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 Quinta) declara:

1) **El artículo 94 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que el derecho a reparación que reconoce al titular de una variedad vegetal protegida infringida se extiende a todo el perjuicio que sufre, sin que este artículo pueda servir de base para que se imponga un recargo por infracción mediante una cantidad a tanto alzado ni para que se restituyan específicamente las ganancias y ventajas obtenidas por el infractor.**

2) **El concepto de «indemnización razonable» previsto en el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que cubre, además del pago del canon habitual que se adeuda por la producción bajo licencia, todos los perjuicios íntimamente ligados a la falta de pago de dicho canon, entre los que puede contarse, en particular, el pago de intereses de demora. Corresponde al tribunal remitente determinar las circunstancias que exigen que se incremente dicho canon, teniendo en cuenta que cada una de ellas sólo podrá repercutirse una vez para evaluar el importe de la indemnización razonable.**

3) **El artículo 94, apartado 2, del Reglamento n.º 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que el importe del perjuicio al que alude esta disposición debe fijarse en función de los datos concretos presentados al respecto por el titular de la variedad infringida, si es necesario, mediante una cantidad a tanto alzado si dichos datos no son cuantificables. Esta disposición no se opone a que no se incluyan en la evaluación de ese perjuicio las costas procesales en las que se haya incurrido durante un procedimiento de medidas provisionales desestimado ni a que no se tengan en cuenta los gastos extrajudiciales soportados en el procedimiento sobre el fondo. El hecho de no tomar en consideración esos gastos queda supeditado, sin embargo, a que la cuantía de las costas procesales que puedan otorgarse a la víctima de la infracción no puedan disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida cuenta de los importes que quedarán a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la acción principal de resarcimiento.**

Firmas