

1.6. Responsabilidad civil

Daño moral en el derecho de autor: el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y los daños punitivos

Non-pecuniary damage on copyright: hypothetical royalty criteria and punitive damages

por

ISABEL ESPÍN ALBA

*Profesora Titular de Derecho civil
Universidad de Santiago de Compostela*

RESUMEN: Desde la perspectiva del derecho de autor español, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de los años 2016 y 2017 —Asuntos C-99/15 y C-367/15— representan un revulsivo para la doctrina jurisprudencial sobre el daño moral por infracciones de los derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual. Por un lado, el TJUE confirma que la parte perjudicada por una infracción de su derecho de propiedad intelectual puede reclamar una indemnización por el daño patrimonial calculada sobre la base de una regalía hipotética y además solicitar la reparación del daño moral; y, por otro lado, ha reconocido que la Directiva 2004/48/CE no cierra las puertas al mecanismo del daño punitivo para infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Este trabajo propone un acercamiento a estos criterios, con el fin de reflexionar sobre las funciones de la responsabilidad civil en nuestro sistema de infracciones del derecho de autor, y en el futuro de la reforma de la citada Directiva.

ABSTRACT: *From the perspective of Spanish copyright law, two judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) published in 2016 and 2017 —Case C-99/15 and Case C-367/15— represent an important change in jurisprudential doctrine on moral damage for infringement of copyright and other intellectual property rights. On the one hand, the CJEU confirms that the party injured by an infringement of their intellectual property right can claim compensation for the material damage calculated according on the basis of hypothetical royalty and also to claim compensation for the moral damage; and, on the other hand, it has been recognized that Directive 2004/48/EC does not close the doors to the punitive damages mechanism for infringements of intellectual property rights. This work proposes an approach to the new criteria, show the functions of tort law in our legal system and the future of the reform of the Directive.*

PALABRAS CLAVE: Derecho de daños. Daño moral. Regalía hipotética. Daños punitivos. Propiedad intelectual Derechos de autor. Derechos morales.

KEY WORDS: *Tort law. Non-pecuniary damage. Hypothetical royalty. Punitive damages. Intellectual property. Copyright. Moral rights.*

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO GENERAL.—II. MARCO NORMATIVO: 1. LA DIRECTIVA 2004/48/CE. 2. EL ARTÍCULO 140 TRLPI. LA REGALÍA HIPOTÉTICA Y EL DAÑO MORAL. 3. LA ESPECIAL NATURALEZA DE LOS DERECHOS MORALES.—III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES: 1. EL CASO LIFFERS (ASUNTO C-99/15): A) *La STJUE de 17 de marzo de 2016*. B) *La STS de 19 de julio de 2016*. 2. EL CASO «OŁAWSKA TELEWIZJA KABLOWA» (ASUNTO C-367/15) Y LOS DAÑOS PUNITIVOS: A) *La función de la indemnización por daños en la propiedad intelectual en Europa. El caso Hannson*. B) *La STJUE de 25 de enero de 2017*.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.—VI. RELACIÓN DE SENTENCIAS CITADAS.

I. PLANTEAMIENTO GENERAL

Este artículo tiene por objeto analizar críticamente las más recientes decisiones judiciales en materia de cálculo indemnizatorio derivado de la infracción de los derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual, contenidos en la vigente Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), resultado de la transposición de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, conocida también como Directiva de *enforcement* o Directiva antipiratería. En particular, la doctrina emanada del Caso LIFFERS, STJUE de 17 de marzo de 2016, ya que en él se ha considerado que la indemnización por daño moral, una vez causado, es independiente del método de cálculo utilizado para cuantificar el daño patrimonial; así como los criterios establecidos en el Asunto Oławska Telewizja Kablowa, STJUE de 25 de enero de 2017, que abren las puertas a la inclusión de daños punitivos en el referido cálculo indemnizatorio, en cuanto considera que no es contraria a la Directiva 2004/48/CE.

II. MARCO NORMATIVO

Las cuestiones sobre la indemnización de los daños morales en la infracción de los derechos de propiedad intelectual aquí planteadas están enmarcadas en un necesario proceso de revisión de la Directiva de *enforcement*, como se puede desprender de la Comunicación «Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual», de 29 de noviembre de 2017 (COM [2017], 708 final), en adelante Directrices. Esta evaluación reconoce como premisa que, con carácter general, la Directiva ha logrado el objetivo de aproximar los sistemas legislados de los Estados miembro respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual en los tribunales civiles¹; sin embargo, pone de manifiesto que, debido a la armonización mínima, los procedimientos y los recursos establecidos en ella no se ejecutan ni se aplican de manera uniforme entre los Estados miembros. Las distorsiones descritas provienen esencialmente del hecho de que la Directiva posibilita una protección mayor de la prevista, y de que no existe una interpretación uniforme de sus disposiciones y, además, de que hay diferencias en los procedimientos de Derecho civil y en las tradiciones judiciales nacionales en los diferentes países de la Unión.

En lo que concierne a los objetivos y fundamentos de una eventual reforma, las Directrices evidencian que las principales razones aducidas por los titulares de derechos de propiedad intelectual para no buscar una reparación civil en los casos de infracción de tales derechos son la cuantía imprevisible de la indemnización y la escasa probabilidad de obtener una reparación adecuada por los daños sufridos. Aspecto que se manifiesta de particular importancia para las pymes, y que ha llevado a que los titulares de derechos, la judicatura, los profesionales del Derecho y los ciudadanos hayan pedido mayor claridad jurídica sobre el cálculo de los daños, así como una asignación más justa.

El efecto disuasorio negativo que representa que muchos titulares de derechos de propiedad intelectual, principalmente pequeñas y medianas empresas, manifiesten que no es rentable la defensa de tales derechos ante los tribunales, reclama una armonización que haga más efectiva la protección judicial, pero también invita a la búsqueda de mecanismos preventivos y de resolución alternativa de litigios.

En la línea de la prevención de infracciones, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo, de 1 de julio de 2014, «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE» (COM[2014]0392) —apoyada por la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2015 (2014/2151[INI])— avanza que en la agenda de la Unión relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual se pretende introducir una visión preventiva bajo el enfoque «sigue la pista al dinero» que complete los mecanismos a disposición para la lucha contra las infracciones de tales derechos, principalmente en lo que atañe a las vulneraciones en escala comercial.

1. LA DIRECTIVA 2004/48/CE

La Directiva 2004/48/CE nació con el objetivo ambicioso de alcanzar altos niveles de protección de la propiedad intelectual, consciente el legislador comunitario de la esencialidad de la materia para la construcción del mercado único (DÍAS PEREIRA, 2017, 65).

Establece un conjunto mínimo, pero estándar, de medidas, procedimientos y recursos que permiten ejercitar procedimientos civiles efectivos para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, desde la óptica del principio de un proceso justo y equitativo. La finalidad de la Directiva es aproximar los sistemas legislativos nacionales para garantizar un nivel de protección elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

El artículo 13 regula la indemnización de los daños y perjuicios que sean consecuencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual, en un sentido amplio que incluye también los derechos de propiedad industrial. En su primer apartado, dicho precepto establece:

«Los Estados miembro 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».

Para completar la lectura de la norma y favorecer su interpretación, el Considerando 26 de la Directiva declara sobre esta cuestión:

«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 propósito 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».

A partir del caso LIFFERS, queda claro, que «una parte perjudicada por una infracción de DPI que presente una reclamación por daños y perjuicios para compensar el menoscabo sufrido, establecido de conformidad con el método de la cantidad a tanto alzado del artículo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI, puede reclamar y, si su reclamación está fundamentada, recibir, no solo una indemnización por daños materiales sino también por el daño moral causado por esa infracción» (II.1 Directrices).

2. EL ARTÍCULO 140 TRLPI. LA REGALÍA HIPOTÉTICA Y EL DAÑO MORAL

La vigente redacción del artículo 140 TRLPI, resultado de la transposición de la Directiva 48/2004/CE por la Ley 19/2006, de 5 de junio, presenta varias deficiencias técnicas, puesta de manifiesto por la doctrina (CARRASCO PERERA y DEL ESTAL, 2017; ARMENGOT VILAPLANA, 2017, YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS, 2014, RUBÍ PUIG, 2015, CLEMENTE MEORO, 2009), aunque en esta ocasión el objeto de estudio está centrado en las relaciones entre la indemnización calculada por el método de la regalía hipotética en lo que concierne a los derechos de autor (FERRER BERNAL, 2017).

Dice el precepto:

«1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no solo 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.

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla».

En la redacción del artículo 140 TRLPI anterior a la reforma operada por la transposición de la Directiva comunitaria, se establecían claramente dos criterios alternativos para calcular la indemnización del daño patrimonial («el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación»), entre los que el perjudicado podía elegir, y se permitía que este pudiera reclamar además la indemnización del daño moral, caso de que tal daño existiera, incluso si no se hubiera probado la existencia de perjuicio económico (STS de 12 de febrero de 1999).

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

La polémica deviene de la propia literalidad del precepto, en su vigente redacción.

El artículo 140.2 TRLPI reconoce dos métodos de cálculo indemnizatorio a elección del acreedor:

Por un lado, la letra a) ya no se refiere únicamente a «lucro cesante», puesto que las consecuencias negativas están integradas, entre ellas, además de por la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada, también por los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. Y añade, expresamente, una referencia a la procedencia de la indemnización del daño moral, que aparece, de ese modo, como un concepto indemnizatorio independiente que autoriza reclamar en exclusiva el daño moral.

Por otra parte, la letra b) del precepto menciona la posibilidad de fijar la cuantía indemnizatoria sobre la ficción legal una hipotética licencia acordada

entre el titular del derecho infringido y el infractor. De esa manera, «el perjudicado no ha de mostrar el daño padecido, sino el valor de su derecho en el mercado» (CLEMENTE MEORO, 2009, 879). Esta fórmula está muy arraigada en la casuística de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como en el derecho de la competencia, pero no hay referencias al daño moral en este apartado del precepto.

La STS de 18 de noviembre de 2010, en un caso de vulneración del derecho de marcas reiterando el criterio antes establecido en la STS de 2 de marzo de 2009, mantiene que la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que el titular del derecho infringido no quede sin protección por la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la lesión del derecho del perjudicado. Permite sortear distintos obstáculos probatorios que en más de una ocasión impedían al titular de los derechos vulnerados recibir un importe de indemnización adecuado por el perjuicio sufrido. En todo caso, justifica una mayor amplitud del arbitrio judicial para fijar la indemnización (STS de 19 de marzo de 2014 y SAP de Madrid de 27 de febrero de 2015).

No se trata de legitimar la actuación del infractor ni de ratificar o convalidar la infracción (YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ, 2014, 1688), sino de favorecer el acceso a una compensación adecuada y efectiva, pues se facilita la prueba, principalmente si se han concedido, con anterioridad, licencias al infractor (CLEMENTE MEORO, 2009, 879). En su esencia se encuentra la doctrina del enriquecimiento injusto (VENDRELL CERVANTES, 1164, CARRASCO PERERA y DEL ESTAL, 2017, 1861, STS de 31 de mayo de 2011 y SAP de Alicante de 16 de enero de 2018).

Ahora bien, el aparente beneficio para los perjudicados por una infracción de derechos autor se puede desvanecer si, como mantiene FERRER BERNAL (2017, 26) «la aparente facilidad que ofrece la normativa al perjudicado para que sea él el que decida la forma de cuantificar el daño sufrido, cuando se inclina por la que menor despliegue probatorio requiere la regalía hipotética, no es tal si después nuestros tribunales exigen un esfuerzo probatorio que puede llegar a transformar el objetivo, de modo que ahora no se trata de cuantificar el daño hipotético sino el daño efectivo o real, lo que no siempre logra el perjudicado. Por lo tanto, sus posibilidades de recibir la compensación necesaria, por el perjuicio sufrido, se reducen».

En suma, «para fijar la indemnización bajo este criterio hay que formular una hipótesis dada la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera producido la conducta ilícita, esto es, determinar cuál hubiera sido la remuneración que el titular de los derechos hubiera percibido en el caso de que el presunto infractor no hubiera actuado ilícitamente y hubiera solicitado autorización para la explotación de la obra. En este esquema, el actor no tendrá que probar el daño, sino el valor de mercado de su derecho que otro ha utilizado sin consentimiento» (STS de 19 de marzo de 2014).

Todo ello hace del canon hipotético un método de cuantificación de daños muy extendido en esta clase de litigios, razón por la que debemos volver sobre la cuestión de la compatibilidad entre el criterio de la regalía hipotética y la indemnización por daños morales. El problema está en que la referencia a la indemnización por daños morales aparece mencionada, exclusivamente, en el primer criterio indemnizatorio de la letra a del artículo 140.1 TRLPI. En ese precepto el daño moral se muestra como un concepto indemnizatorio autónomo (CLEMENTE MEORO, 2009, 877) que permite conceder el daño moral con independencia del daño patrimonial (STS de 22 de abril de 1998).

Una aproximación estrictamente gramatical nos llevaría a la conclusión, rechazada por un importante sector doctrinal, de que no sería posible la acumulación de la indemnización con base en una regalía hipotética y el daño moral. Tildada de «sorprendente y absurda» (CARRASCO PERERA 2007, 1700), el caso LIFFERS analizado a continuación, confirma la opinión de ese amplio sector doctrinal que desde un primer momento mantuvo que los argumentos basados en la literalidad de la norma no eran suficientes (RUBÍ PUIG, 2015, 677), máxime si se tiene en cuenta que el Considerando 26 de la Directiva se refiere a «cuando menos», es decir al mínimo importe.

Hasta aquí, la polémica sobre la compatibilidad de distintos conceptos indemnizatorios, pero antes de estudiar la respuesta de la justicia comunitaria en el apartado dedicado a los criterios jurisprudenciales, conviene seguir ilustrando algunos aspectos de los daños morales en el derecho de autor y que serán de utilidad en el referido análisis.

Por lo pronto, existe un interesante debate sobre el campo de actuación de los daños morales en esta materia. CABRERA RODRÍGUEZ (2017, 15) hace una concienzuda revisión bibliográfica y ubica el tema en dos corrientes doctrinales contrapuestas. Por un lado, aquellos que restringen el daño a las infracciones de los derechos morales tasados, en contraposición al sector doctrinal que, a la vista de un concepto más amplio de daño moral, entiende que puede resultar de la infracción de derechos patrimoniales o de explotación.

La tesis dominante apunta a que el daño moral previsto en el artículo 140 TRPLI es exclusivamente el daño por infracción de los derechos morales del artículo 14 TRLPI (SAP de Barcelona de 28 de enero de 2000 y SAP de Vizcaya de 24 de julio de 2007). Aun así, nada impide que de una infracción de un derecho de explotación se puedan inferir daños morales, aunque no se afecten directamente facultades morales, como ocurre en el caso de realizadores de meras fotografías que no tienen reconocido el derecho de paternidad, pero que en alguna ocasión fueron indemnizados por daños morales debido a la infracción de sus derechos de explotación (SAP de Álava de 14 de junio de 2010).

Dice el artículo 140.2. a) TRLPI que procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico, de modo que se presume ante la lesión de una de las facultades morales. Es tanto como decir que «se presume que la infracción de un derecho moral del artículo 14 de la LPI produce un daño moral» (SAP de Baleares de 30 de julio de 2010, ARMENGOT VILAPLANA, 2017, 1611). Ello, sin embargo no significa que sea suficiente alegar el daño moral, es preciso probarlo (SAP de Vizcaya de 10 de marzo de 2009).

Los parámetros que establece el TRLPI para fijar la indemnización por daño moral son tres: «circunstancias de la infracción», «gravedad de la lesión» y «grado de difusión ilícita de la obra». Sigue en ello el modelo marcado por el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, heredando la flexibilidad de la apreciación judicial propiciada por la referida ley orgánica, pero también sus resultados adversos (YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MÁIZ, 2014).

Para los daños morales se ha reconocido dicha flexibilidad sin mayores problemas, en cuanto que la valoración, a efectos de fijar su indemnización, no puede obtenerse de una prueba objetiva, pero no por ello se ata a los tribunales e imposibilita legalmente para fijar su cuantificación a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (STS de 19 de octubre de 2000).

En todo caso, «la jurisprudencia ha optado, de forma mayoritaria, por efectuar una valoración global que deriva de una apreciación racional aunque

no matemática, pues se carece de parámetros o módulos objetivos, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones, en dicha suma total, el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas en suma dineraria» (SAP Baleares de 22 de octubre de 2015).

Por último, la relación con los daños punitivos fue destacada por parte de la doctrina, con ocasión del examen del daño moral en la propiedad intelectual. En no pocos casos, la ausencia o escasa comercialización del producto resultado de la reproducción ilícita, hace con que el daño moral sea el único concepto verdaderamente indemnizable (SAP Burgos de 17 de mayo de 2017)². En consecuencia, se quiso entroncar el daño moral en la propiedad intelectual con situaciones de escasa indemnización, derivada en muchos casos de la dificultad probatoria de los daños (CARRASCO PERERA y DEL ESTAL, 2017, 1869).

La posibilidad de una sobrecompensación respecto del daño efectivo causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual puede, según el caso, aproximarse a una pena privada, aunque el origen de la misma no esté en la voluntad de sancionar, sino en la utilización de módulos objetivos que tendencialmente pueden indemnizar por encima de los daños efectivos.

El carácter voluble que siempre revisten los cálculos de esta naturaleza (SAP de Madrid de 6 de febrero de 2017), producto de una tarea esencialmente estimativa (SAP de Madrid de 24 de mayo de 2013), no implica que sean automáticamente mecanismos punitivos, pues, a pesar de la posibilidad de sobrepasarse, la práctica demuestra que, por lo general y como prueba de la «prudencia del Juzgador» (SAP de Cádiz de 28 de noviembre de 2007), las indemnizaciones concedidas no cubren de hecho todo el perjuicio sufrido³.

RUBÍ PUIG (2015, 673) enfatiza que no debería equiparse sin más la indemnización «supercompensatoria» con la indemnización sancionatoria. En esa línea, el apartado 26 de la STJUE de 25 de enero de 2017, recuerda que esta característica es inherente a toda indemnización a tanto alzado. Y en su apartado 31 completa el razonamiento «Ciertamente, no puede excluirse que, en casos excepcionales, la indemnización de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipotético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido, de modo que una solicitud en este sentido podría constituir un abuso de derecho, prohibido por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48».

En otras palabras, parece extendida la convicción de que la acumulación de los daños morales con otros conceptos indemnizatorios o su valoración global a un tanto alzado no representan necesariamente una sanción de naturaleza privada, sino que se puede enmarcar en el principio de reparación racional y efectiva. Con todo, la mera posibilidad de una compensación superior a los daños efectivamente causados, siempre recuerda el debate sobre la posible introducción de las compensaciones punitivas en materia de propiedad intelectual.

3. LA ESPECIAL NATURALEZA DE LOS DERECHOS MORALES

Previo al estudio de las SSTJUE, es necesario recordar la especial naturaleza de las facultades morales integradas en el contenido del derecho de autor *ex* artículo 14 TRLPI, puesto que, en el fondo, la naturaleza misma de tales facultades está imbuida de la idea de no patrimonialidad, facilitando la confusión

entre los conceptos; sin embargo, no hay que perder la perspectiva de que «tal característica del derecho de autor, aunque se denomine moral, nada tiene que ver con el «daño moral» que pueda sufrir el autor o cualquier otra persona. Esta clase de daño es un perjuicio de índole no material, derivada de padecimientos no visibles» (SAP de Álava de 14 de junio de 2010).

Al que tiene un primer contacto con el derecho de autor, le puede sorprender, en cierta medida, algunos de los mecanismos de transmisión de derechos patrimoniales, precisamente por la vigencia durante la vida del autor —y en determinados supuestos incluso *post mortem auctoris*⁴— de esos llamados derechos morales, inalienables e irrenunciables.

Son un conjunto de facultades de orden personal que configuran, al lado de otras de carácter patrimonial, el contenido de un derecho subjetivo *sui generis* que es el derecho de autor. Estas facultades personales, aunque no configuren un derecho de la personalidad en sentido técnico-jurídico, están muy próximas a esa idea, pues representan una proyección del espíritu del creador sobre la obra creada, condicionando inexorablemente el régimen de explotación de la misma.

La caracterización descrita explica que en España, desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 se haya proclamado la naturaleza especial de sus preceptos, debido a la conexión con los derechos de la personalidad, favorecida por el artículo 20.1.b) de la Constitución española que consagra la libertad de creación literaria, artística y científica, dentro del Título I dedicado a los «derechos y deberes fundamentales».

La entrada en vigor de la LPI en los términos en que ha sido formulada puso de relieve, una vez más, el papel central de los derechos morales en la estructura del derecho de autor, ya que los sitúa como la nota que caracteriza la especialidad del régimen de transmisión de los derechos de explotación. Si no fuera por estas facultades personales estaríamos ante un derecho subjetivo absoluto de orden patrimonial, perfectamente asimilable sin más a la propiedad.

En este sentido, además de la regulación detallada de los derechos morales en los artículos 14 a 16 TRLPI, su presencia es detectable en otras normas a lo largo del texto legal, independientemente de cuál sea la materia regulada. Es el caso del artículo 22 TRLPI, según el cual la cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas en colección escogida o completa o bien del artículo 43.5 TRLPI que excluye de la cesión de los derechos de explotación las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos en el tiempo de la cesión. Asimismo, en la imposición de un contenido mínimo y de límites para los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de edición, emerge innegablemente la incidencia directa de los derechos morales de autor.

Por último, también es oportuno tener en cuenta para la construcción de criterios jurisprudenciales relacionados con la violación del derecho a la paternidad, que la reputación profesional es en sí misma un valor de especial trascendencia no solo moral sino también patrimonial, en cuanto es la garantía de mantener la expectativa de explotación de la actividad creadora. Cada vez es más frecuente que el foco empresarial de determinadas actividades creadoras no esté exclusivamente centrado en los derechos de explotación, en vista de que se extienden los modelos de negocios en que la construcción de la imagen es la base de la contratación del diseño de productos, la contratación para conciertos, etc. Todo ello incrementa la potencialidad de las infracciones de los derechos morales, y por consiguiente, de las indemnizaciones por daños morales.

III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

1. EL CASO LIFFERS (ASUNTO C-99/15)

Christian LIFFERS presentó una demanda contra «Producciones Mandarina, S.L.» y «Gestevisión Telecinco, S.A.», por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra audiovisual «Dos patrias; Cuba y la noche», de la que es guionista, director y productor. La obra narra seis historias personales e íntimas de homosexuales y transexuales de la ciudad de La Habana. La productora Mandarina realizó un documental sobre la prostitución infantil en Cuba en el que insertó algunos pasajes de la obra del Sr. LIFFERS, sin su previo consentimiento. El documental de Mandarina fue emitido por la cadena Telecinco, alcanzando una cuota de audiencia del 13,4%.

En la demanda presentada solicitaba, en esencia, que: (i) se declarara que las entidades demandadas habían vulnerado sus derechos; y (ii) se las condenara a cesar en la infracción y a indemnizar los daños y perjuicios causados, que cuantificó en 6.740 euros por la infracción de derechos de explotación y en 10.000 euros correspondientes al daño moral. En todo caso, 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 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, empleó las tarifas de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), mientras la indemnización en concepto de daño moral se calculó a tanto alzado.

La sentencia núm. 587/2011, de 30 de junio, Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, estimó íntegramente la demanda. Por ende, declara que las demandadas han violado los derechos de propiedad intelectual titularidad de la parte actora, y las condena a la cesación en sus actos de reproducción, comercialización, exportación, distribución, comunicación pública y, en definitiva, cualquier acto que suponga una vulneración de los derechos exclusivos, así como a la retirada del tráfico económico de todas las copias que infrinjan los derechos de propiedad intelectual titularidad del demandante, y el abono solidario al actor de la cantidad de 3.370 euros en concepto de daño por infracción de los derechos de explotación y la cantidad de 10.000 euros por daño moral causado al prestigio y reputación del demandante.

En apelación, la SAP de Madrid núm. 14/2013, de 21 de enero, estimó parcialmente el recurso y condena a las demandadas a abonar solidariamente al actor la cantidad de 962,33 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios, como remuneración que hubiera percibido si los infractores hubieran pedido autorización para utilizar sus derechos de propiedad intelectual. En su razonamiento, la primera cuestión planteada era la inexistencia de infracción de los derechos de propiedad intelectual del demandante, pues los fragmentos de obra utilizados no afectaban a una parte sustancial de la misma, mientras la segunda cuestión abordada en el recurso afectaba a la cuantía de la indemnización por la vulneración de los derechos de explotación, y en ella se impugnaba el apartado de las tarifas de EGEDA aplicado por el Juzgado y la duración que se atribuía a los fragmentos de la obra del demandante utilizados. La Audiencia estimó en parte estos argumentos y redujo a 962,33 euros la indemnización resultante de aplicar el criterio de la licencia hipotética.

Respecto del daño moral, y en lo que afecta a este comentario, consideró que la exigencia de indemnización del daño moral no es compatible con la elección

de la licencia hipotética como criterio indemnizatorio. La Audiencia analizó el artículo 13.1 y el considerando 26 de la Directiva 48/2004/CE, así como el artículo 140 del TRLPI, modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que transpuso la Directiva a Derecho interno. Con base en estas normas, afirma que «la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. [...] tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños morales. Si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral, que solo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados».

Admitido a trámite el recurso de casación, el recurrente solicitó que se sentase doctrina jurisprudencial según la cual la indemnización del daño moral resulta independiente de cuál de los dos criterios indemnizatorios del daño patrimonial establecidos en los apartados «a» y «b» del artículo 140.2 del TRLPI sea elegido por el perjudicado por una infracción de derecho de propiedad intelectual, así como que se procediese a plantear cuestión prejudicial ante el TJUE.

El Alto Tribunal plantea una cuestión prejudicial en el Auto de 12 de enero de 2015, en los siguientes términos: «Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se le 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».

Transmite al Tribunal europeo, en todo caso, el contenido y alcance de sus objeciones a las diferentes interpretaciones sobre el artículo 13.1 de la Directiva.

Pone de manifiesto el fracaso armonizador en ese extremo y que, a la vista del criterio restrictivo elegido por la Audiencia Provincial en este caso, se podría ofertar un grado de protección de los derechos de propiedad intelectual inferior en comparación con otros países³. También indica que el adjetivo «efectivos» aplicado al concepto «daños y perjuicios» no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral cuando se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar exclusivamente daños patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un daño moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el daño patrimonial, y manifiesta dos posibles interpretaciones.

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

reclamarse aunque se hubiera optado por el criterio de la letra «b», referenciado a la licencia hipotética. La reclamación de indemnización del daño moral habría de considerarse independiente del criterio indemnizatorio elegido por el perjudicado para la reparación del daño patrimonial, y podría acumularse a la reclamación de indemnización del daño patrimonial hecha con base en cualquiera de los criterios de las letras «a» o «b» del artículo 13.1 de la Directiva». Pero señala que «otra interpretación alternativa posible sería que la reclamación de indemnización del daño moral de forma independiente y acumulada a la indemnización del daño patrimonial solicitada por el segundo de los dos apartados del precepto sería admisible cuando el legislador interno hubiera transpuesto la Directiva de modo que esa segunda alternativa, la de la letra «b» del artículo 13.1 de la Directiva, consista exclusivamente en la cuantía de la licencia hipotética, como ha hecho el legislador español, puesto que la previsión de la Directiva es que ese criterio indemnizatorio (la licencia hipotética) sea el mínimo indemnizable («cuando menos», dice la Directiva). Y que, en tal caso, de existir daño moral, sería posible fijar como indemnización una cantidad a tanto alzado que añadiera al importe de la licencia hipotética el importe de la indemnización del daño moral».

A) La STJUE de 17 de marzo de 2016

Con carácter previo, las conclusiones sobre este Asunto fueron presentadas por el Abogado General, Melchor WATHELET, el 19 de noviembre de 2015, destacando la importancia para una interpretación sistemática de la Directiva que la indemnización persiga claramente la reparación de los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción, para llegar a la conclusión de que «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». Entiende que la reparación de los daños y perjuicios «efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción» es compatible con esa acumulación de conceptos compensatorios, sin que se pueda hablar de daños punitivos, pues, en sus palabras, «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 solo parcialmente el daño realmente sufrido por el titular del derecho de que se trata y no el que ha sufrido realmente». De igual modo, advierte que la exclusión de la posibilidad de acumular regalía hipotética y daño moral «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».

Con los precedentes ya analizados, la STJUE de 17 de marzo de 2016 ha contestado que el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio «efectivamente sufrido», es decir,

prevalece el principio de la *restitutio in integrum*, que permite indiscutiblemente, en el caso de la opción por el método de licencia hipotética, incluir en los conceptos indemnizatorios el eventual daño moral causado por el infractor.

En su fundamentación jurídica el TJUE parte de que «aunque [el tenor literal del artículo 13.1, párrafo segundo de la Directiva 2004/48/CE] no incluye el daño moral como elemento que las autoridades judiciales han de tener en cuenta cuando fijan la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular del derecho, tampoco excluye que se tenga en cuenta este tipo de daño. En efecto, esta disposición, al prever la posibilidad de fijar un importe a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios «cuando menos» sobre la base de los elementos que en él se mencionan, permite incluir en dicho importe otros elementos, como, en su caso, la indemnización del daño moral causado al titular de dicho derecho». A modo de interpretación sistemática enfatiza en que tal conclusión se infiere también del análisis del párrafo primero del artículo 13.1 de la Directiva que permite a las autoridades judiciales competentes ordenar al infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de una indemnización que resulte adecuada a los «daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción». Por consiguiente, se traslada la cuestión a si el daño moral, siempre que se demuestre, constituiría un componente del «daño efectivo» que ha sufrido el perjudicado «como consecuencia de la infracción».

Esta aclaración sobre las cuestiones planteadas merece una valoración positiva, en cuanto ofrece una mayor seguridad jurídica, aunque procede la reflexión de CABRERA RODRÍGUEZ (2017, 27) de que «en la práctica, sin embargo, esa independencia entre la cuantificación del daño moral y el valor patrimonial de la obra sobre la que recaen los derechos infringidos se ve fuertemente relativizada por el funcionamiento del mercado». En otras palabras, superada esta cuestión, los operadores jurídicos deben centrarse en el farragoso tema de la cuantificación de los daños morales (OROZCO GONZÁLEZ, 2018).

B) La STS de 19 de julio de 2016

Contestada la cuestión prejudicial en el sentido analizado, nuestro Tribunal Supremo resuelve el Caso LIFFERS y su sentencia de 19 de julio de 2016 sienta doctrina en el sentido que el criterio de regalía hipotética elegido para la indemnización del daño patrimonial causado por la infracción del derecho de propiedad intelectual no impide la indemnización del daño moral que haya podido producirse.

Insiste en la idea de que el artículo 13 de la Directiva se refiere a la indemnización efectiva: «El adjetivo “efectivos” aplicado al concepto “daños y perjuicios” no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral cuando se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar exclusivamente daños patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un daño moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el daño patrimonial».

Para este caso, en particular, entiende que las circunstancias concurrentes, concretamente la vulneración de derechos morales del autor tales como el derecho a la integridad de la obra y al reconocimiento de la autoría, el daño causado al prestigio y reputación del demandante por haberse utilizado una obra que pretendía ser poética en un documental sobre prostitución infantil, y la cuota de

audiencia de este documental en una cadena de televisión de ámbito nacional, son elementos que permiten afirmar que el demandante no solo sufrió perjuicios patrimoniales al resultar vulnerados sus derechos de explotación, sino también daños morales que no resultaron reparados con la exigua indemnización resultante de la aplicación del criterio de la licencia hipotética. En atención a lo cual, «dadas las circunstancias expresadas (gravedad del daño moral por sus características intrínsecas y por la divulgación del documental infractor), la indemnización de 10.000 euros se muestra adecuada y no excesiva, por lo que debe confirmarse, en este extremo, la sentencia de primera instancia».

2. EL CASO «OLAWSKA TELEWIZJA KABLOWA» (ASUNTO C-367/15) Y LOS DAÑOS PUNITIVOS

Como ya se pudo observar, en la resolución del Caso LIFFERS estuvo presente, aunque no de forma directa, la cuestión de un eventual avance de los daños punitivos en el discurso resarcitorio relativo a la propiedad intelectual. Esa preocupación fue puesta de relieve por el Abogado General WATHELET, cuando en el punto 28 de sus Conclusiones se refiere a ellos en los siguientes términos «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, 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». Asimismo, manifiesta que la posibilidad de condenar al pago de daños punitivos es objeto de una controversia doctrinal.

A) *La función de la indemnización por daños en la propiedad intelectual en Europa. El caso Hannson*

El derecho de daños aplicado a la propiedad intelectual no aporta inicialmente más datos que la triple función de la responsabilidad civil: reintegradora, sancionadora y preventiva (o disuasoria) (ROCA, 2011, 22).

SALVADOR CODERCH (2000, 140) presenta los daños punitivos como una institución ajena a la tradición jurídica continental, y que «no resultan admisibles porque son una pena privada que se impone, en un proceso civil y al causante doloso o gravemente negligente de un daño, por un importe varias —a veces, muchas— veces superior al de la indemnización puramente compensatoria». Su aceptación es vista, por lo regular, como un elemento extraño, por lo que consideraciones de seguridad jurídica y de igualdad han desechado su introducción generalizada en el derecho europeo de daños (en España, RUBÍ PUIG, 2015, 673, ROCA, 2011, 24).

Es cierto que en los trabajos preparatorios para una futura reforma de la Directiva antipiratería se ha evidenciado el valor preventivo de mecanismos rápidos de respuesta a los problemas de vulneración de la propiedad intelectual, en la dinámica del «seguir la pista al dinero», con el fin de privar de sus flujos de ingresos a quienes vulneren la propiedad intelectual⁶, pero tampoco se abandona la perspectiva reparadora y resarcitoria de las medidas civiles de protección de los derechos de propiedad intelectual.

A la vista de la constatación de que son pocos los Estados miembros que de conformidad con el artículo 2.1 de la Directiva han adoptado normas más favorables a los titulares de derecho, el Informe de la Comisión Europea sobre la «Aplicación

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»⁷, de 22 de diciembre de 2010, reflexiona sobre la función del derecho de daños en la propiedad intelectual. Mantiene que «El principal objetivo de la concesión de daños y perjuicios es colocar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en la misma situación en que habrían estado de no haberse cometido la infracción. Hoy en día, sin embargo, los beneficios de los infractores (enriquecimiento ilícito) parecen ser con frecuencia sustancialmente más elevados que el perjuicio real sufrido por el titular de los derechos. En esos casos, cabría plantearse si los tribunales deberían tener la potestad de conceder daños y perjuicios proporcionales al enriquecimiento ilícito del infractor, aunque sean superiores al perjuicio real sufrido por el titular de los derechos. Igualmente, podría ser conveniente recurrir en mayor medida a la posibilidad de conceder indemnizaciones por otras consecuencias económicas y daños morales».

También debemos tener en cuenta que el debate trasciende del derecho de autor y alcanza la propiedad industrial y el derecho de la competencia, sectores en que la cuestión de la función punitiva del derecho de daños también es objeto de posiciones encontradas.

Desde un punto de vista jurisprudencial, se puede destacar el Caso HANN-SON, STJUE de 9 de junio de 2016.

El litigio que dio lugar a la cuestión prejudicial versaba una posible infracción del derecho del titular de una obtención vegetal. La controversia planteada ante el Tribunal europeo se centraba en la naturaleza de la indemnización y en los criterios para su cálculo, de acuerdo con el Reglamento 2100/94/CE relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

El TJUE niega la posibilidad de que el derecho de indemnización previsto en el artículo 94 del Reglamento pueda incluir el concepto de daños punitivos⁸, por referirse este a una reparación integral, señalando que tal interpretación concuerda con los objetivos de la Directiva 2004/48/CE, en particular con el contenido de su Considerando 26: «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» (FJ 8).

Pues bien, como se analiza a continuación, la STJUE de 25 de enero de 2017, toma el mismo punto de partida, el Considerando 26, pero esta vez para afirmar que, si bien la Directiva 2004/48/CE es de mínimos, no impide —precisamente por lo que dice el mencionado Considerando— una protección a mayores que puede eventualmente incluir daños punitivos.

El debate está abierto.

B) La STJUE, de 25 de enero de 2017

Estamos en presencia de una cuestión prejudicial elevada al TJUE en el marco de un conflicto entre la entidad gestión del audiovisual polaca —concretamente la Asociación de Cineastas Polacos SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich)⁹— y la Asociación Oławska Cable TV, sobre derechos remuneratorios relativos a la emisión de programas de televisión por cable. En particular, analiza la adecuación a la Directiva 2004/48/CE de la normativa polaca que autoriza al titular de los derechos de remuneración a instar el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración que habría debido abonar el infractor si hubiese solicitado la autorización para utilizar la obra afectada.

La regalía hipotética aplicable de acuerdo con el derecho polaco vigente en el momento del litigio incrementaba en el doble o incluso el triple¹⁰, la compensación acordada, según el criterio de reembolso de lo que hubiese tenido que pagar en caso de solicitar la autorización.

El Tribunal Supremo de Polonia pregunta si «¿Puede interpretarse el artículo 13 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que el titular de derechos patrimoniales de autor que han sido vulnerados tiene la posibilidad de solicitar la reparación del daño que se le ha ocasionado con arreglo a los principios generales en la materia o bien, sin necesidad de demostrar el perjuicio y el nexo de causalidad entre el hecho que originó la vulneración de los derechos de autor y el perjuicio sufrido, de exigir el pago de una cantidad correspondiente al doble o, en el caso de una vulneración culposa de los derechos de autor, al triple de la remuneración adecuada, a pesar de que el artículo 13 de la Directiva 2004/48 establece que el órgano jurisdiccional resolverá sobre la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el artículo 13, apartado 1, letra a), y, solo como alternativa a lo anterior, que podrá fijar los daños y perjuicios, cuando proceda, mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de los elementos mencionados en el artículo 13, apartado 1, letra b), de aquella? ¿Es posible, conforme al artículo 13 de la Directiva 2004/48, conceder una indemnización a tanto alzado por daños y perjuicios, a solicitud de la parte afectada, cuyo importe esté predefinido y constituya el doble o el triple de la remuneración adecuada, teniendo en cuenta que el considerando 26 de la Exposición de Motivos de dicha Directiva señala que el objetivo de la misma no es instaurar indemnizaciones punitivas?».

A los efectos que interesan en este trabajo, es relevante la segunda parte de la cuestión, en la que se indaga por la eventual naturaleza punitiva de la indemnización, con arreglo a los criterios de la legislación nacional analizada. Para contestar a esa cuestión, el TJUE, con carácter preliminar, destaca la naturaleza «de mínimos» de la Directiva 2004/48/CE, en el sentido de que nada impide que los Estados miembros puedan tomar medidas más protectoras. Y sostiene la idea de que «contrariamente a lo que parece considerar el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que la Directiva 2004/48 no conlleve la obligación, para los Estados miembro, de prever indemnizaciones llamadas «punitivas» no puede interpretarse como una prohibición de adoptar una medida de esta naturaleza» (FJ 28). Se trata de alcanzar que las medidas, procedimientos y recursos previstos por los Estados miembros sean efectivos, proporcionados y disuasorios (Considerando 21).

Es cierto que afirma que, en el caso concreto analizado, el hecho de que la regalía hipotética se cuantificase en el doble de las tarifas previamente fijadas para usos autorizados no significa necesariamente su naturaleza punitiva, en cuanto parece demostrado que, en ese litigio, el doble del canon hipotético equivale a una indemnización inferior a los perjuicios efectivamente sufridos.

Para cifrar el daño efectivamente causado han de valorarse, según las circunstancias, múltiples elementos¹¹, pero el mero pago de la cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada no parece garantizar, a juicio del Tribunal, una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, de tal manera que difícilmente se podría hablar de un instrumento sancionador. En apoyo de esa tesis, hace constar que, en el procedimiento seguido, Oławska Telewizja Kablowa confirmó, en la vista, que el pago del doble del canon hipotético equivale en la práctica a una indemnización cuyo importe queda por debajo de lo que el

titular podría reclamar sobre la base de los principios generales de las normas indemnizatorias del derecho polaco aplicable a la contienda.

Ahora bien, pese a ese aparente alejamiento de las indemnizaciones punitivas, considero acertada la reflexión de DIAS PEREIRA (2017, 78) en el sentido de que la tendencia a la acumulación de conceptos indemnizatorios si no son daños punitivos, no están muy lejos de esa figura, y por lo menos favorecen tal perspectiva.

De todos modos, lo que aquí interesa es la contundencia de la respuesta a la cuestión prejudicial. El TJUE declara que: «El artículo 13 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 no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la reparación del perjuicio sufrido, tomando en consideración todos los aspectos pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada».

Así las cosas, el Tribunal de Justicia incide, una vez más, en la calificación de la técnica armonizadora de la Directiva antipiratería como de mínimos, de acuerdo con los términos de su artículo 2.1, y mantiene que, al igual que los textos internacionales relevantes, como el Acuerdo ADPIC, los Estados miembros puedan adoptar normas que establezcan un mayor nivel de protección de los derechos, por ejemplo, en relación con el cálculo de las indemnizaciones derivadas de la infracción de la propiedad intelectual. Por esta razón, el hecho de que la Directiva 2004/48/CECE no obligue a los Estados miembros a prever una indemnización «punitiva» no puede interpretarse como una prohibición de introducir tal medida.

Con todo, y aquí está uno de los temas centrales en esta materia, si bien el TJUE parece abrir las puertas a los daños punitivos, sin embargo no avanza en conceptos y en la descripción de situaciones que permitan identificar cuándo la mera acumulación de criterios está dentro del marco de la reparación, sin llegar a parámetros verdaderamente punitivos (IZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MÁIZ, 2015), en el sentido en que aparecen recogidos en la tradición del *common law* (SALVADOR CODERCH, 2000, 139).

Es más, para dejar constancia de que la cuestión dista de ser pacífica, no se puede dejar de tener presente que la Abogada General, Eleanor SHARPSTON, en sus Conclusiones presentadas el 24 de noviembre de 2016 a este Asunto C-367/15 no se mostró partidaria de la adecuación de los daños punitivos a la Directiva. Mantuvo que «1) 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, debería interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece el pago automático de un importe predeterminado a un titular cuyos derechos han sido vulnerados, a instancia de ese titular, y sin que sea necesario que las autoridades judiciales competentes intervengan para fijar el importe de los daños y perjuicios de que se trata. 2) El artículo 3 y el artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/48 deberían interpretarse en el sentido de que, en primer lugar, la carga de acreditar que las circunstancias del caso concreto justifican la concesión de una indemnización por daños conforme a la norma nacional equivalente a la letra b) del artículo 13, apartado 1, de la Directiva y

que, por tanto, «procede» actuar en ese sentido recae sobre el titular de derechos y, en segundo lugar, ambas disposiciones se oponen a una norma nacional según la cual un titular de derechos puede reclamar un importe predeterminado equivalente al doble o el triple de los derechos que se habrían debido pagar si el titular de los derechos hubiera autorizado el uso de la obra. No obstante, no invalidan una norma nacional que establece que el titular de derechos puede reclamar un importe limitado al doble o al triple de esa cantidad, siempre que ese titular pueda acreditar que el importe reclamado es proporcionado al daño soportado. La carga de probar que así sucede incumbe al titular de derechos. 3) El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 no autoriza a los Estados miembros a reconocer a favor de un titular cuyos derechos de propiedad intelectual han sido vulnerados un derecho a exigir una indemnización punitiva».

IV. CONCLUSIONES

I. La versatilidad procesal, siempre en paradigmas de seguridad, es fundamental para alcanzar soluciones efectivas. En ese sentido, la posibilidad del *statutory damages*, como es la denominada regalía hipotética— facilita el diseño de las estrategias procesales, y se ha reconocido como un instrumento especialmente adecuado para resarcir las infracciones en materia de propiedad intelectual.

II. Las disparidades actuales de criterios de indemnización por los daños causados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por infracción de derechos de autor o conexos conducen a la debilitación del Derecho sustantivo de la propiedad intelectual¹². Ello provoca desconfianza hacia los remedios judiciales para reparar tales daños, y la merma de su función disuasoria¹³.

III. En el caso LIFFERS, la interpretación —a la luz de una lectura de la reparación integral del daño— de que la acumulación entre una indemnización por daños materiales calculado según el criterio de la regalía hipotética y una reparación por daños morales es acorde a la Directiva 2004/48/CE, debe valorarse muy positivamente y en clave de seguridad jurídica. Esta postura permite a los operadores jurídicos centrarse en la siempre compleja cuestión de la cuantificación de los derechos morales.

IV. El tema de la introducción de los daños punitivos en sede de propiedad intelectual estuvo presente en la construcción comunitaria de un derecho armonizado en esa materia, pero siempre con el recelo de abarcar en los sistemas continentales una técnica ajena a su tradición jurídica. Con todo, la dinámica internacional de los derechos de autor en el mercado único digital se abre imparablemente al incremento de remedios disuasorios de los daños, siendo inevitable el debate sobre la oportunidad de los daños punitivos.

El Asunto Olawaska parece desplegar vías para su reconocimiento en una futura revisión de la Directiva de *enforcement*, no obstante, la desconfianza hacia ese tipo de resarcimiento persiste tal y como se puede apreciar en la propia jurisprudencia del TJUE, y en la legislación comunitaria, evidenciado por la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembro y de la Unión Europea, que recoge expresamente, en su artículo 3.3 que «el pleno resarcimiento no conllevará sobrecompensación bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo».

En todo caso, y como paso previo, es preciso alcanzar un consenso sobre el concepto y alcance de los daños punitivos en los diferentes sectores de la propiedad intelectual, industrial y en el derecho de la competencia, en cuanto que no todas las situaciones de acumulación de criterios indemnizatorios dan lugar a una pena privada, más allá de la función preventiva y disuasoria general del derecho de daños.

V. Una última reflexión sobre el proceso de revisión de la Directiva 2004/48/CE, en el sentido de que, en la agenda europea relativa al mercado único digital, si bien se debe valorar positivamente el incremento del enfoque «sigue la pista al dinero» en el conjunto de medidas preventivas de la extensión de los daños ocasionados por explotaciones no autorizadas —principalmente aquellas realizadas en escala comercial—, ello no debe desplazar a un plano secundario la necesaria actualización de los instrumentos armonizadores en materia de medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ARMENGOT VILAPLANA, A. Artículo 140. En: F. Palau Ramírez y Guillermo Palao Moreno (dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Valencia: Tirant lo Blanch, 1606-1612.
- CABRERA RODRÍGUEZ, J. (2017). Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual. *Pe.i Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 57, 13-34.
- CARRASCO PERERA, A. (2007). Artículo 140. En: R. Bercovitz (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3ª ed., Madrid: Tecnos.
- CARRASCO PERERA, A. y DEL ESTAL SASTRE, R. (2017). Artículo 140. En: R. Bercovitz (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4ª ed., Madrid: Tecnos, 1855-1872.
- CLEMENTE MEORO, M. (2009). Artículo 140. En: J.M. Rodríguez Tapia (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª ed., Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Civitas, 868-882.
- DÍAS PEREIRA, A. L. (2017). Aplicação efetiva dos direitos de autor e conexos (*enforcement*), *PIDCC*, Aracaju, Ano VI, Vol. 11, núm. 2, 62-83.
- MADRINÁN VÁZQUEZ, M. (2015) *La sucesión post mortem auctoris de los derechos morales*, Madrid: Reus.
- MORETÓN SANZ, F. (2013), Autores de obras de artes plásticas no aplicadas y sucesión *mortis causa*, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, núm. 737, 1913-1946.
- OROZCO GONZÁLEZ, M. (2018), *Actualidad Civil*, núm. 4. Consultado en LA LEY 3266/2018.
- ROCA, E. (2011), *Derecho de Daños. Textos y materiales*, 6ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch.
- SALVADOR CODERCH, P. (2000), Punitive damages, *AFDUAM*, núm. 4, 139-152.
- VENDRELL CERVANTES, C. (2012), La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, *Anuario de Derecho Civil*, tomo LXV, 1107-1244.
- YZQUIERDO TOLSADA, M. y ARIAS MÁIZ, V., Responsabilidad civil por daños a la propiedad intelectual (2014). En: *Tratado de Responsabilidad Civil*. 5ª ed. Thomson Reuters Aranzadi. Consultado en ebook BIB 20143.

VI. RELACIÓN DE SENTENCIAS CITADAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

- STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017. Caso *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»* contra *Stowarzyszenie Filmowców Polskich*. Ponente: M. BERGER. Asunto C-367/15 (TJCE\2017\26).
- STJUE (Sala Quinta) de 28 de julio de 2016. Caso *United Video Properties Inc* contra *Telenet NV*. Ponente: M. BERGER. (TJCE 2016\322).
- STJUE (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016. Caso *Jørn Hansson* contra *Jungpflanzen Grünwald GmbH*. Ponente: E. LEVITS (TJCE 2016\261).
- STJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016. Caso *Christian LIFFERS* contra *Producciones Mandarina, S.L.* y *Mediaset España Comunicación, S.A.* Ponente: M. BERGER. Asunto C-95/15 (TJCE 2016\58).

TRIBUNAL SUPREMO

- Sentencia núm. 501/2016, de 19 de julio (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: Rafael SARAZA JIMENA.
- Sentencia núm. 155/2014, de 19 de marzo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: Rafael SARAZA JIMENA (*RJ* 2014, 2525).
- Sentencia núm. 993/2011, de 16 de enero (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: Jesús CORBAL FERNÁNDEZ.
- Sentencia núm. 284/2010, de 17 de mayo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: Juan Antonio XIOL RÍOS (*RJ* 2010, 3900).
- Sentencia núm. 706/2010 de 18 de noviembre (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: José Ramón FERRÁNDIZ GABRIEL (*RJ* 2010, 9169).
- Sentencia núm. 95/2009, 2 de marzo de 2009 (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Ponente: José Ramón FERRÁNDIZ GABRIEL (*RJ* 2009, 2789).
- Sentencia núm. 964/2000, de 19 de octubre (Sala de lo Civil). Ponente: Alfonso VILLAGÓMEZ RODIL (*RJ* 2000, 7733).
- STS núm. 363/1998, de 22 de abril (Sala de lo Civil). Ponente: Francisco MORALES MORALES (*RJ* 1998, 2598).

AUDIENCIAS PROVINCIALES

- SAP de Alicante 21/2018, de 16 de enero (Sección 8ª). Ponente: Luis Antonio SOLER PASCUAL. *JUR* 2018, 143575
- SAP de Burgos núm. 268/2017, de 17 de mayo. Ponente: Ildefonso Jerónimo BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA (*AC* 2017, 814).
- SAP de Madrid núm. 54/2017, de 6 de febrero (Sección 28ª). Ponente: Pedro María GÓMEZ SÁNCHEZ (*AC* 2017, 462).
- SAP de Murcia núm. 444/2016, de 14 de julio (Sección 4ª). Ponente: Rafael FUENTES DEVESA (*AC* 2016, 1399).
- SAP de Baleares núm. 236/2015, de 22 de octubre (Sección 5ª). Ponente: Santiago OLIVER BARCELÓ (*AC* 2015, 1612).
- SAP de Madrid núm. 63/2015, de 27 de febrero (Sección 28ª). Ponente: Ángel GALGO PECO (*AC* 2015, 351).

- SAP de Baleares núm. 309/2010, de 30 de julio (Sección 5ª). Ponente: Santiago OLIVER BARCELÓ (AC 2010, 1442).
- SAP de Álava núm. 306/2010, de 14 de junio (Sección 1ª). Ponente: Edmundo RODRÍGUEZ ACHUTEGUI (AC 2010, 1618).
- SAP de Vizcaya núm. 187/2009, de 10 de marzo (Sección 4ª). Ponente: Ignacio OLASO AZPIROZ (AC 2009, 225).
- SAP núm. 580/2007, de 28 de noviembre (Sección 5ª). Ponente: Ramón ROMERO NAVARRO (AC 2008, 306).
- SAP de Vizcaya núm. 558/2007, de 24 de julio (Sección 4ª). Ponente Lourdes ARRANZ FREIJO (AC 2007, 2373).
- SAP de Barcelona de 28 de enero de 2000 (Sección 15ª). Ponente: José Luis CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ (AC 2000, 134).

NOTAS

¹ Para fundamentar esa conclusión cita el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (DTSC), «Evaluación 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 SWD (2017) 431.

² En asuntos de plagios relativos a trabajos universitarios donde el grado de coincidencia de los textos, el plagio y el falsario, en más de una ocasión no permite concretar adecuadamente los perjuicios económicos efectivos de la infracción de los derechos de explotación, es frecuente que la misma venga acompañada de una vulneración de los derechos morales, principalmente de paternidad, pero en ocasiones también de integridad de la obra copiada, por lo que se fija una indemnización por daños morales.

En el caso de la SAP de Burgos de 17 de mayo de 2017, se trataba de la copia de un trabajo de suficiencia investigadora que no le hubiera reportado al actor ningún beneficio económico, aun en el supuesto de no haber existido la infracción, de modo que «Lo que procede es indemnizar el daño moral, que es procedente en todo caso conforme al artículo 140. Para la cuantificación del daño moral han de tenerse en cuenta las circunstancias, la gravedad y el grado de difusión. Teniendo en cuenta todo ello se estima adecuada la cantidad de 3.000 euros. Se trata de indemnizar el daño causado por dos publicaciones, en el libro sobre las leyes de Burgos y en la *Revista Jurídica de Castilla y León*. Además se han lesionado dos derechos, el de reproducción y el derecho moral de autor; este último al ocultar el nombre del autor. Por ello se indemniza 1.000 euros por cada una de las dos publicaciones y 1.000 euros por la lesión del derecho moral de autor» (FJ 5º).

También se puede consultar la SAP de Murcia de 14 de julio de 2016, en la que el trabajo fin de máster de la demandada se limita a la reproducción —literal en su gran parte— de algunos particulares de la obra de la actora, sin que esté amparado por el derecho de cita, y en la que la indemnización por ese plagio parcial alcanza exclusivamente los daños morales.

³ Cfr. el Considerando 26 de la STJUE de 25 de enero de 2017.

⁴ Escapa al cometido de este trabajo, pero es un tema de interés, el daño moral *post mortem*. Vid. las reflexiones de CABRERA RODRÍGUEZ (2017, 21), MADRIÑÁN VÁZQUEZ (2015) y MORETÓN SANZ (2013), sobre si con el fallecimiento del autor, la defensa de los derechos morales sigue conservando su naturaleza de «daño moral de autor», en el sentido del artículo 140.1.b) TRLPI.

⁵ Manifiesta que «las dudas interpretativas se veían acrecentadas porque las legislaciones de algunos Estados miembro, al transponer la Directiva, han establecido criterios alternativos de indemnización del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, a elección del perjudicado, en desarrollo de lo previsto en los apartados “a” y “b” del artículo 13.1 de la Directiva, pero permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el módulo o criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado. Así se

establece, por ejemplo, en el artículo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual alemana, el artículo 158 de la Ley núm. 633 de 1941 de Italia o el artículo L331-1-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés».

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

Por tal razón, al tratarse de un tribunal cuyas sentencias no son susceptibles de ser recurridas, la Sala decidió plantear la cuestión al TJUE.

⁶ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social europeo «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: Un plan de acción de la UE», Estrasburgo, 1 de julio de 2014 COM(2014) 392 final, anteriormente citada.

⁷ Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones SEC(2010) 1589 final (COM[2010] 779 final).

⁸ El Sr. HANNSON pretendía una indemnización en concepto de recargo por infracción, a cargo de la demandada, consistente en 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.

⁹ La SFP es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor autorizada en Polonia y facultada para gestionar y proteger los derechos de autor relativos a obras audiovisuales. Por su parte, OTK emite programas de televisión a través de la red de cable en el territorio de la ciudad de Oławska.

¹⁰ En su redacción originaria se admitía incluso el triple de la indemnización, pero como explica la STJUE analizada, una sentencia del Tribunal Constitucional polaco encontró inconstitucional el precepto respecto de la indemnización en el triple de los daños causados.

Concretamente, la Ley sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor), de 4 de febrero de 1994, decía que: «(1) El titular de los derechos patrimoniales de autor que se hayan visto vulnerados podrá exigir al infractor: [...] 3. La reparación del perjuicio causado: a) con arreglo a los principios generales en la materia, o b) mediante el pago de una cantidad correspondiente al doble o, en el caso de una infracción culposa de sus derechos patrimoniales de autor, al triple de la remuneración adecuada que se habría debido abonar; en el momento de solicitarse, por la autorización para utilizar la obra, concedida por el titular de los derechos; [...]».

¹¹ Idea desarrollada en el FJ 30 «el mero pago, en el supuesto de una vulneración de un derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemnización de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por sí solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigación e identificación de posibles infracciones, evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48, ni la indemnización de un posible daño moral (véase, a este último respecto, la sentencia de 17 de marzo de 2016, LIFFERS, C-99/15, EU:C:2016:173, apartado 26), ni tampoco el pago de intereses por las cantidades adeudadas».

¹² Este extremo es puesto de manifiesto en la descripción del Marco jurídico, en la sentencia del Caso «Oławska Telewizja Kablowa»: «De las consultas realizadas por la Comisión sobre esta cuestión se desprende que en los Estados miembro aún persisten, pese al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes disparidades por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Así, de un Estado miembro a otro varía considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cálculo de los daños y perjuicios o las formas de aplicación de los mandamientos judiciales. En algunos Estados miembro no existen medidas, procedimientos ni recursos como el derecho de información y la retirada, a expensas del infractor, de las mercancías litigiosas que hubieran accedido al mercado» Apartado 6 (7).

¹³ Sobre la función disuasoria de las indemnizaciones ex Directiva 2004/48/CE, *vid.*, la STJUE de 28 de julio de 2016 (Caso United Video Properties Inc.). Respecto de la legislación procesal belga en materia de costas procesales en este tipo de litigios afirma que «el efecto disuasorio de una acción por violación de derechos de la propiedad intelectual se vería disminuido en grado sumo si solo pudiera condenarse al infractor a reembolsar una pequeña parte de los honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada razonables que haya pagado el titular del derecho de propiedad vulnerado» Apartado 6 (7).