



## **LA «COMPENSACIÓN EQUITATIVA» Y DEL «JUSTO EQUILIBRIO» PARA EL COBRO DEL CANON**

Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia 89/2011, de 2 de marzo de 2011

Propiedad intelectual: Impugnación de condena al pago del canon digital a las compras de soportes digitales. Prejudicialidad penal: Querrela criminal irrelevante para concluir la procedencia del cobro del canon por copia privada. Cuestión prejudicial: Concepto y justificación de la «compensación equitativa» y del «justo equilibrio» para el cobro del canon. Aplicación indiscriminada del canon: La posibilidad de que algunos de los adquirentes de los soportes digitales los destinen a la copia privada justifica la aplicación del canon. Justo equilibrio: No se puede determinar cuáles de los adquirentes lo hicieron para uso privado y cuáles para uso profesional.

STS 89/2011

### SENTENCIA

Ilmos. Sres.

IGNACIO SANCHO GARGALLO

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a dos de marzo de dos mil once.

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 178/2006, seguidos por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de Sociedad General De Autores y Editores. (SGAE), representada por el procurador de los tribunales Carlos Testor Ibars, contra Padawan, SL., representado por la procuradora de los tribunales Cristina Borrás Mollar los cuales penden ante esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el día 14 de junio de 2007.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

1. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Estimar la demanda y condenar a Padawan, SL. a pagar al actor la suma de 16.759'25 euros, intereses legales de 18.094'07 euros desde el 26 de noviembre de 2004 hasta el 10 de enero de 2006 y de 16.759'25 euros desde el 11 de enero de 2006, así como al pago de las costas procesales."
2. Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de Padawan, SL., que fue admitido a trámite en ambos efectos, elevándose los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la vista del recurso se señaló el día 9 de abril de 2008.
3. En fecha 19 de mayo de 2008 se dio vista a las partes y al Ministerio Fiscal para que formularan alegaciones sobre la procedencia de interponer una cuestión prejudicial ante el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cumplido este trámite de alegaciones previas, esta Sala planteó la cuestión prejudicial por medio de auto de fecha 15 de septiembre de 2008, y consiguientemente acordó la suspensión de la tramitación del presente procedimiento.

La cuestión prejudicial fue resuelta por la Sala 3ª del Tribunal de Justicia en sentencia de fecha 21 de octubre de 2010. Una vez recibido un testimonio de dicha resolución, se acordó su unión al rollo de apelación y la reanudación del procedimiento de apelación. Se concedió un trámite de audiencia a las partes y, después, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 9 de febrero de 2011.

Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Planteamiento de la controversia

1. La sentencia recurrida condena a la sociedad demandada a pagar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), en la condición de entidad de gestión del derecho de remuneración por copia privada (art. 25.7 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [RDL 1/1.996, de 12 de Abril), la suma de 16.759'25 euros, por aplicación del canon digital a las compras de soportes digitales (CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3) realizadas en el periodo comprendido entre septiembre de 2002 y 30 de septiembre de 2004. En realidad, la remuneración originada por aquellas compras era de 18.084,70 euros, según, la liquidación realizada con la información suministrada por la entidad DB&BD sobre las adquisiciones de estos soportes digitales por la demandada desde su constitución en 2002 hasta el 30 de septiembre de 2004, pero se dedujo de aquella cantidad la suma de 1.335,45 euros, por haber sido pagada voluntariamente por la demandada. La sentencia también condena al pago de los intereses legales de 18.094'07 euros desde el 26 de noviembre de 2004 hasta el 10 de enero de 2006 y de 16.759'25 euros desde el 11 de enero de 2006.

2. La demandada, al formular su recurso de apelación, estructura los motivos de oposición en dos apartados, el primero lo denomina excepciones procesales y el segundo alegaciones de fondo.

Dentro de las que denomina excepciones procesales incluye: 1º) La normativa española que justifica el cobro del canon por copia privada contradice la normativa comunitaria, en concreto la Directiva 2001/29 /CE, por lo que procedería plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; 2º) El art. 25 TRLPI vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad consagrados en los arts. 9.3 y 31 CE, por lo que debería formularse una cuestión de inconstitucionalidad; 3º) El informe pericial en el que se apoya la reclamación, impugnado por la demandada en la audiencia previa, ha dado lugar a la presentación de una querrela criminal, admitida a trámite, por lo que debería acordarse la prejudicialidad penal; 4º) La tarifas impuestas por la SGAE para el cobro del canon por copia privada infringen las normas de la competencia; y 5º) Se ha producido una vulneración de la normativa de consumidores y usuarios porque la reclamación del canon, tal y como está articulado en nuestro derecho, presupone la vulneración de los derechos de los autores por el mero hecho de adquirir un soporte informático.

Por su parte, las que el apelante califica de alegaciones de fondo son las siguientes: 1º) Tanto si se considera que este canon tiene naturaleza pública como privada resulta improcedente su reclamación porque no se cumplen las exigencias legales: si fuera de naturaleza privada, deberían justificarse los requisitos del lucro cesante, y si fuera de naturaleza pública, la actora carecería de facultades para fijar las tarifas; 2º) La actora debería haber aportado un principio de prueba de la supuesta ganancia dejada de obtener; 3º) "La inidoneidad de los soportes para el caso concreto", teniendo en cuenta que el destino fue un uso con fines informáticos; 4º) Tratamiento inadecuado de los hechos notorios, pues lo constituye en la actualidad que el procedimiento de registro de la civilización actual es digital, lo que pone en evidencia que los soportes que se gravan con el canon van destinados principalmente a un fin ajeno a la reproducción de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual; 5º) La Ley de Propiedad Intelectual de 1996 no tipifica en su literalidad los soportes digitales; 6º) El canon no devenga IVA porque no es entrega de bien o prestación de servicios; 7º) Los DVD tienen una duración media de 120 minutos por lo que la tarifa a aplicar no puede ser en base a 4 horas sino que debe ser en base a 2 horas; y 8º) Plus petición.

3. La parte apelada, al inicio de su escrito de oposición al recurso, puso de relieve que la apelación introduce cuestiones controvertidas nuevas, pues formula razones en contra de la reclamación del canon distintas a las que fueron aducidas en su día en la contestación a la demanda.

Por lo que se refiere a las cuestiones denominadas excepciones procesales, en la contestación se opuso la procedencia de plantear la cuestión prejudicial y la cuestión de constitucionalidad, por lo que pueden ser nuevamente analizadas en nuestra sentencia. La prejudicialidad penal fue planteada más adelante, después de la audiencia previa, y como consecuencia de la querrela presentada, razón por la cual puede volver a ser revisada ahora. Pero la contestación no hacía mención ni a la vulneración de las normas de la competencia ni de la regulación de consumidores y usuarios, por lo que se trata de dos cuestiones nuevas, que quedaron fuera del objeto litigioso, cuya formulación en el recurso es extemporánea, por lo que no serán objeto de análisis en esta sentencia.

En cuanto a las denominadas alegaciones de fondo, conviene advertir que la mayoría de ellas resultan extemporáneas pues, además de las extensísimas alegaciones sobre la cuestión prejudicial y la cuestión de inconstitucionalidad, la demandada se limitó a mostrar su total disconformidad con la auditoría realizada por DB&BD y la liquidación de los derechos por copia privada pero porque "el material comprado y suministrado no estaba destinado a la obtención de reproducción de obras y demás prestaciones protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual", sino a otras finalidades, como son las copias de seguridad. Y, así, centró su oposición en la inaplicabilidad del canon a los soportes digitales, sin formular ninguna oposición a los datos empleados para hacer la liquidación y sin combatir la procedencia de la cuantía liquidada. Por esta razón, se consideran extemporáneas las alegaciones de fondo núms. 1, 2, 6, 7 y 8, debiendo centrarse nuestra atención en el resto de alegaciones de fondo, que sí guardan relación directa con lo que constituyeron motivos de oposición en la contestación a la demanda.

Cuestión previa: suspensión por prejudicialidad penal

4. El demandado, en su recurso de apelación, reitera la procedencia de acordar la suspensión por prejudicialidad penal, al amparo de los arts. 40 LEC y 10.2 LOPJ, como consecuencia de la presentación de una querrela criminal por el dictamen sobre el que se apoya la demanda. El dictamen fue emitido por el perito Sr. Constancio, y en él informa que soportes son idóneos y susceptibles de reproducción en los términos del art. 25 TRLPI, en su redacción anterior a la ulterior reforma de 2006, y el delito que se le imputa es el de falsificación de documento oficial del art. 390 LP, usurpación de funciones públicas del art. 402 CP, tráfico de influencias de los arts. 428 y 429 CP y manipulación para alterar el precio de las cosas del art. 284 CP. Al margen de que fuera admitida la querrela, como acredita la apelante mediante una copia del auto (ff. 523 y 524), y de que desconocemos el estado de aquella causa criminal, todo ello resulta irrelevante, pues para concluir la procedencia del cobro del canon por copia privada cuando se trata de soportes idóneos para la grabación digital (CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3), no era necesario el informe Don. Constancio, razón por la cual la referida querrela resulta irrelevante para la resolución de la cuestión controvertida en este pleito.

Fundamento de la reclamación formulada por la SGAE

5. La reclamación de la SGAE se funda en la compensación económica que corresponde a los titulares de derechos de propiedad intelectual por la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, que constituye un límite al derecho de reproducción, de acuerdo con la normativa comunitaria y nacional.

6. El art. 2 de la Directiva 2001/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001, dispone que "Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

- a) a los autores, de sus obras;
- b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;
- c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas;
- d) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas;
- e) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite".

Y el art. 5.2.b) de la Directiva dispone que "Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: (...)

b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa (...);

7. La previsión contenida en el art. 2 de la Directiva 2001/29 /CE encuentra su acomodo en el art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), que reconoce "al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, (...), que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley y en los artículos concordantes, que extienden este derecho de reproducción a los demás titulares de derechos de propiedad intelectual. El art. 18 TRLPI aclara qué se entiende por reproducción: "la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella". En consonancia con lo previsto en el art. 5.2.b) de la Directiva comunitaria, el art. 31.1.2º TRLPI permite que las obras ya divulgadas puedan reproducirse sin autorización del autor para, entre otros casos, "uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 25 y 99 a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa".

El art. 25, en su redacción anterior a la Ley 23/2006, regulaba de forma muy pormenorizada la compensación económica que corresponde a los titulares de derechos de propiedad intelectual por la reproducción realizada exclusivamente para uso privado, "mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales". Esta compensación, que debía ser equitativa y única, consiste en un canon que se aplicaba, además de a los equipos o aparatos de reproducción de libros, a: los equipos o aparatos de reproducción de fonogramas y videogramas, y a los materiales de reproducción sonora, visual o audiovisual (art. 25.5 TRLPI). El canon debe aplicarse a los fabricantes e importadores de estos equipos y materiales, así como a los "distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirientes de dichos productos" (art. 25.4.a TRLPI), y se hace efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (art. 25.7 TRLPI).

8. La Ley 23/2006, promulgada con posterioridad a los hechos objeto de enjuiciamiento, modificó el art. 25 TRLPI para extender expresamente este canon a los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital, aunque la determinación del importe de la compensación debía ser aprobado conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con una serie de premisas legales. En cumplimiento de lo anterior, la Orden de 1743/2008, de 18 de junio (BOE 19 de junio de 2008), dispuso que equipos, aparatos y soportes materiales digitales de reproducción debían quedar sujetos al pago de la compensación por copia privada, así como el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor por cada uno de ellos.

El apartado 7 del art. 25 TRLPI establece tres excepciones a la aplicación de este canon:

"a) Los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar (...) mediante una certificación de la entidad o de las entidades de gestión correspondientes (...).

b) Los discos duros de ordenador en los términos que se definan en la orden ministerial (...) -La Orden de 1743/2008, de 18 de junio (BOE 19 de junio de 2008) entiende por "disco duro de ordenador» el dispositivo de almacenamiento magnético de un ordenador en el que se aloja el sistema operativo de dicho ordenador, al cual está conectado con carácter permanente, de forma que éste sólo y exclusivamente pueda servir de disco maestro o del sistema en el sentido de que su conexión sólo le permite adoptar esa funcionalidad y no la de disco esclavo

c) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio español los referidos equipos, aparatos y soportes materiales en régimen de viajeros y en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso privado en dicho territorio".

Al mismo tiempo, este precepto autoriza al Gobierno a "establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el art. 31.2 " -la copia privada- [art. 25.7.d) TRLPI ], Pero al margen de las excepciones previstas en las letras a)-c) del art. 25.7 TRLPI, no consta se haya eximido de este canon a los equipos, aparatos y soportes que en atención a sus destinatarios, presumiblemente no van a ser destinados a la copia privada.

Denunciada vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica y legalidad

9. No advertimos que este sistema de compensación contradiga la seguridad jurídica del art. 9.3 CE por el hecho de que la normativa anterior a la Ley 23/2006 no regulara dentro del art. 25 LPI los soportes digitales CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3, pues como ya expusimos en dos ocasiones anteriores (Sentencias de 19 de abril de 2004 [RA 593/02 ] y 20 de julio de 2005 [RA 65/2003], refiriéndonos al CD informático, pero lo mismo es aplicable al DVD y a los aparatos de MP3, "no está excluido del régimen de remuneración por copia privada en el artículo 25.1 del Texto Refundido (que extiende su previsión a otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales) ni en las normas a que se remite el apartado 23 del mismo precepto, pese a las particularidades que ofrece el fenómeno digital, a las posibilidades técnicas de control que tolera y a la aptitud del soporte para ser utilizado en actividades que no necesariamente encajan en el concepto de reproducción de obras divulgadas.

En todo caso, posibilita esa reproducción para uso privado del copista sin hacer necesaria la autorización del autor (artículo 31.2 del Texto Refundido) y ello basta para justificar la compensación económica de que se trata, en beneficio y a cargo de las personas que menciona el artículo 25 ".

De este modo, la reclamación del actor tenía, y tiene ahora de forma más explícita, amparo en una norma legal, que legitimaba a los titulares de unos derechos de propiedad intelectual a gravar las transacciones sobre aparatos y materiales que permiten la reproducción digital, por constituir medios idóneos para la reproducción de sus obras para uso privado, con el cobro de un canon que sirva de compensación a la limitación de sus derechos de reproducción que conlleva el derecho de copia privada. Razón por la cual no cabe apreciar

ninguna vulneración de la seguridad jurídica en el ejercicio, por parte de las entidades de gestión habilitadas legalmente para ello, de reclamación de dicho canon.

Cuestión distinta es que la aplicación indiscriminada de referido "canon" a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada pudiera no ser conforme al concepto comunitario de "compensación equitativa".

#### Cuestión prejudicial

10. Tal y como está regulado el derecho al cobro de la compensación equitativa por copia privada, a través de un canon, éste se aplica a todos los aparatos y materiales idóneos para la reproducción de obras objeto de propiedad intelectual para un uso privado, con las únicas excepciones previstas en el art. 25.7 TRLPI. En el caso de los aparatos y sobre todo materiales de reproducción digital, como son los CD y DVD regrabables, así como los lápices de memoria USB, se aplica sin hacer distinción de si el destino es para llevar a cabo copias privadas o para otros distintos, como puede ser el almacenamiento de datos e información generada por un profesional o una empresa.

Para no hacer esa distinción se aduce la dificultad de conocer el destino que el adquirente pueda dar a aquellos aparatos o materiales de reproducción digital. Lo cual no es del todo cierto, pues cabe distinguir situaciones que no ofrecen mucha duda. Así, por una parte, cabe presumir que, en la mayoría de los casos, los materiales y soportes de reproducción digital adquiridos por consumidores serán empleados, entre otras finalidades, para realizar copias privadas de obras de propiedad intelectual. Por contra, la venta de estos soportes y aparatos a "entidades públicas, empresas o despachos profesionales, permite presumir que serán empleados, en la mayoría de los casos, para un uso distinto, como puede ser el almacenamiento de información generadas por ellos mismos o que no son objeto de propiedad intelectual de terceros. Es por ello que si para aplicar el canon hay que analizar las unidades comercializadas de cada aparato o material, cabría discriminar y gravar sólo las ventas realizadas para ser utilizadas por consumidores, pero no por entidades públicas, empresas o despachos profesionales, lo que puede fácilmente observarse del análisis de la contabilidad.

En cualquier caso, la referida aplicación de la normativa española del canon por copia privada a todos los aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada podría contrariar la referida Directiva comunitaria, por cuanto dejaría de existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica, al aplicarse en gran medida a supuestos distintos, en los que no existe la limitación de derechos que justifica la compensación económica.

11. Por todo lo anterior, procedimos a plantear la pertinente cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo debe interpretarse la "compensación equitativa" prevista en el art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 /CE para los casos en que un Estado miembro introduzca la excepción por copia privada; si, caso de optarse por un sistema de recaudación que grave con un canon los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital, es conforme al concepto comunitario de "compensación equitativa" la

aplicación indiscriminada del referido "canon" a empresas y profesionales que claramente adquieren los aparatos y soportes de reproducción digital para finalidades ajenas a la copia privada; y, finalmente, si el sistema adoptado por el Estado español de aplicar el canon por copia privada a todos los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital de forma indiscriminada podría contrariar la Directiva 2001/29 /CE, por no existir una adecuada correspondencia entre la compensación equitativa y la limitación del derecho por copia privada que la justifica.

Concepto y justificación de la "compensación equitativa"

12. La cuestión fue resuelta por el Tribunal de Justicia, por Sentencia de 21 de octubre de 2010 (C-467/08). El Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de "compensación equitativa" del art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 "debe considerarse un concepto autónomo de Derecho de la Unión y ha de interpretarse de manera uniforme en el territorio de ésta" (33), más en concreto, "en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada" (37). Como explica el propio Tribunal de Justicia, ello viene corroborado por la finalidad perseguida por la Directiva. Esta finalidad, "que está basada, en particular, en el artículo 95 CE y tiene por objeto armonizar determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, así como impedir las distorsiones de la competencia en el mercado interior resultantes de la diversidad de normativas de los Estados miembros (sentencia de 12 de septiembre de 2006, Laserdisken, C-479/04, Rec p. 1-8089, apartados 26 y 31 a 34), implica el desarrollo de conceptos autónomos de Derecho de la Unión. La voluntad del legislador de la Unión de lograr una interpretación lo más uniforme posible de la Directiva 2001/29 se refleja, en particular, en el trigésimo segundo considerando de ésta, que insta a los Estados miembros a aplicar con coherencia las excepciones y limitaciones a los derechos de reproducción, con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior" (35).

Lo anterior justifica que, en relación con la procedencia del pago de la "compensación equitativa", la normativa nacional aplicable (arts. 25 y 31.2 TRLPI), aun la anterior a la Ley 23/2006, sea interpretada de conformidad con la Directiva 2001/29, siguiendo las pautas marcadas por el Tribunal de Justicia.

13. Como recuerda el Tribunal de Justicia, "de los considerandos trigésimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva 2001/29 se desprende que dicha compensación equitativa tiene por objeto recompensar a los autores "adecuadamente» por el uso que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras protegidas" (39). De modo que "el concepto y la cuantía de la compensación equitativa están vinculados al perjuicio causado al autor mediante la reproducción para uso privado, no autorizada, de su obra protegida" (40); y por ello "debe calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas debido al establecimiento de la excepción de copia privada" (42).

14. Un sistema de financiación de la compensación equitativa por medio de un "canon por copia privada", como el español, que no grava a las personas físicas afectadas, sino a quienes disponen de los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, y los ponen a

disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción, "sólo es compatible con los requisitos del "justo equilibrio» en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por consiguiente, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas" (52). Por ello, el propio Tribunal de Justicia concluye que "la aplicación indiscriminada del canon por copia privada en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto (...) de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29" (53).

Aplicación indiscriminada del canon por copia privada

15. En nuestro caso, el canon por copia privada fue liquidado por la SGAE a Padawan, que es un establecimiento de venta al público de material informático, teniendo en cuenta las adquisiciones que, durante el periodo de tiempo relevante para este caso, había realizado la demandada de soportes idóneos para la grabación digital (CD-Rs, CD-RWs, DVD-Rs y aparatos de MP3). Así consta en los autos el informe de auditoría elaborado por la entidad DB&BD Auditores-Asesores, SL. (ff. 93 y ss.), que analiza las compras por la demandada de estos materiales, durante los años 2002-2004, para luego aplicar las tarifas correspondientes al canon. Pero esta forma de gravar indiscriminadamente estos soportes impide distinguir si efectivamente todos ellos serán vendidos o puestos a disposición de particulares, dando con ello posibilidad de que pueda existir un "posible" uso de la copia privada. La demandada justificó, a título ilustrativo, que muchos de sus clientes no son particulares, sino entidades que no deberían verse afectadas con este gravamen: Parque de atracciones tibidabo, transportes magal, sa., centro médico delfos, séptimo de Fotografía, Plástic Stuklub, Llar DZinfrants la Granota, Mas que Video Profesional, SA. y Busceperson System, SL.

16. Conviene advertir que si la justificación del canon viene determinada por la necesidad de compensar de forma equitativa la "copia privada", si bien no es necesario acreditar un uso efectivo de la copia privada en el soporte afectado por el canon, sí que debe ser verosímil que adquirirá este destino, y, en principio, ello sólo ocurrirá cuando los adquirientes de estos soportes o materiales sean particulares, y no empresas o, también, profesionales que destinan esos productos a su actividad profesional (abogados, auditores, ingenieros, arquitectos...).

Basta la mera acreditación de que algunos de los adquirientes de aquellos productos que se quieren gravar fueron empresas públicas o privadas, para advertir que se pretendió aplicar indiscriminadamente, incluso a supuestos en que claramente no iban a ser destinados a copia privada. La interpretación que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la "compensación equitativa" y la necesidad de que respete un "justo equilibrio" nos lleva a concluir que el art. 25 TRLPI no puede ser interpretado como pretende la actora, gravando "todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto (...) de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada" [ STJCE de 21 de octubre de 2010, C-467/08,

(53)]. Al margen de si las tarifas responden al "justo equilibrio" porque pretendan compensar únicamente la copia privada y no eventuales defraudaciones a los derechos de propiedad intelectual, tan sólo está justificado el devengo del canon sobre los soportes digitales vendidos o puestos a disposición de particulares, que presumiblemente vayan a ser destinados a un uso privado, y no a una actividad profesional. No tiene sentido repercutir sobre una empresa o un profesional la financiación de la "compensación equitativa" por copia privada, al adquirir soportes digitales para su actividad empresarial o profesional.

Si bien, con anterioridad a la era digital, tenía cierto sentido que la aplicación del canon recayera sobre los medios de grabación analógica conocidos, principalmente cintas de casete o vídeos, pues, en su gran mayoría, iban destinados a la copia privada, ahora los soportes digitales no sólo sirven a esta finalidad, sino que, de forma generalizada, constituyen instrumentos de trabajo destinados a almacenar documentos propios, comerciales, empresariales o profesionales, ajenos a la copia privada de obras protegidas por derechos de propiedad industrial. Un gravamen indiscriminado de todos estos soportes resulta injusto, pues no responde a la justificación originaria de la "compensación equitativa", que es exclusivamente paliar el perjuicio generado por la excepción de copia privada.

17. En esta tesitura, y en relación con el caso objeto de enjuiciamiento, interpretamos el art. 25 TRLPI, en relación con el art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29, siguiendo las pautas aportadas por la STJCE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), en el sentido siguiente:

1º El canon digital, siempre y cuando por sus cuantías respete el justo equilibrio, teniendo en cuenta que el perjuicio a compensar es únicamente el derivado del potencial uso de la copia privada, tan sólo puede aplicarse a los soportes digitales destinados a un uso de particulares, respecto de los que cabe presumir un posible destino a la copia privada.

2º La demandada lo ha sido porque es titular de una tienda de informática, que consta adquirió y comercializó entre los años 2002 y 2004 soportes informáticos. Es indudable que algunos de estos soportes debieron de ser vendidos a particulares, por tratarse de una tienda abierta al público, pero también consta que se vendieron materiales a empresas y profesionales, respecto de los que no está justificado presumir que vayan a destinar dichos materiales digitales a la copia privada.

3º Consiguientemente, en nuestro caso, la SGAE tendría derecho a aplicar un canon, cuyas tarifas respetaran el justo equilibrio de los intereses afectados, sobre los soportes digitales comercializados a particulares, y no a empresas y profesionales.

4º En el presente procedimiento, no tenemos elementos de juicio para concluir que las tarifas aplicadas no respeten el reseñado "justo equilibrio", razón por la cual no nos pronunciamos al respecto.

5º Sin perjuicio de que reconozcamos a la SGAE el derecho a reclamar el canon respecto de los soportes digitales destinados a particulares, como no podemos distinguir cuántos de cada clase lo fueron, no estamos en condiciones de aplicar el canon, ni tampoco es posible dejar su determinación a la fase de ejecución, a la vista de lo prescrito en el art. 219 LEC, pues superaría la mera operación aritmética y requeriría de un pronunciamiento declarativo.

Por todo lo cual, estimamos el recurso de apelación y desestimamos la pretensión de condena al pago de las cantidades liquidadas por la actora en su demanda.

Costas

18. La estimación del recurso de apelación, conlleva la no imposición de las costas de esta alzada (art. 398.2 LEC).

En cuanto a las costas de primera instancia, en la medida en que fueron desestimadas todas las pretensiones de la demanda, que eran las de condena al pago de unas determinadas cantidades y sus intereses, procede imponerlas a la parte actora (arts. 394 y 397 LEC).

FALLAMOS

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por Padawán, SL. contra la Sentencia dictada en fecha 14 de junio de 2007 por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, cuyo fallo consta transcrito en el antecedente primero, que REVOCAMOS y, consiguientemente, absolvemos a la demandada Padawán, SL de todas las pretensiones ejercitadas contra ella en la demanda. Las costas de primera instancia se imponen a la parte actora, Sociedad General de Autores y Editores. No hace expresa condena de las costas de esta apelación.

Contra la presente resolución no cabe recurso extraordinario alguno conforme a la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por, esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes.  
DOY FE.