

JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID	
RECEPCIÓN	NOTIFICACIÓN
25 FEB 2011	28 FEB 2011
SENTENCIA Nº 120/11.	
Artículo 151.2 L.E.C. 1/2000	

En la villa de Madrid, a TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL ONCE.

Vistos por el **SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN**, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de esta Villa, los presentes autos de **PROCESO ORDINARIO**, seguidos en este Juzgado con el **Nº 266/09**, seguidos a instancia de **ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI)**, de la asociación **ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)** y de la **SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)**, representadas por el Procurador Sr. Blanco Fernández y asistida del Letrado D. José María Segovia Murua; contra la mercantil **NOKIA SPAIN, S.A.U.**, representada por el Procurador Sr. Venturini Medina y asistida del Letrado D. Agustín González García; sobre **propiedad intelectual**; y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El expresado demandante formuló demanda de 12.3.2009 que por reparto correspondió a este Juzgado contra la ya citada demandada, por los cauces del proceso ordinario, solicitando en el suplico de la demanda se condene a la demandada a abonar a las actoras la cantidad de [REDACTED] -€, derivada del impago de las facturas nº 1000107160, nº 9001107036, nº 65308 CP, nº 1000107481, nº 9001107361 y nº 17009 CP, relativas a la compensación equitativa por copia privada que la demandada les adeuda, relativas al 3º y 4º trimestre de 2008; y costas; alegando los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que constan unidos.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 20.4.2009 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.- Por escrito de 28.5.2009 del Procurador Sr. Venturini Medina en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos; acompañando la documental unida.

CUARTO.- Admitida dicha contestación, por Providencia de fecha 4.6.2009 se acordó citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, según lo dispuesto en el Art. 414.1 de la L.E.Civil; solicitando una parte la modificación del señalamiento, siendo admitida y señalada nuevamente por Proveído de 29.7.2009.

QUINTO.- En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia previa, compareció la parte actora, asistida y representado en el modo señalado, interesando la prueba que estimó oportuna; que fue admitida parcialmente, rectificando la cantidad reclamada, fijando la misma en la cantidad de [REDACTED] €, a cuya rectificación no se opuso la demandada.

Igualmente compareció la parte demandada, asistida del Letrado D. Rafael Juan Izquierdo Jiménez y representada en el modo referido, ratificando las cuestiones de fondo formuladas en contestación a la demanda; proponiendo la prueba que estimaron oportuna; que fue admitida parcialmente

SEXTO.- Señalado día y hora para la práctica del acto de juicio, se procedió al desarrollo de la misma con el resultado que obra en autos; realizando las partes, por su orden, las alegaciones finales que constan en el acta de juicio; quedando los autos conclusos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Pretensión de la actora. Oposición de la demandada.

A.- Con invocación del art. 25 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) en redacción recibida por Ley 23/2006, de 7 de julio, así como de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, pretensiona la demandante la condena dineraria de la demandada, alegando que presentadas por la demandada las declaraciones-liquidaciones del 3º y 4º trimestre de 2008 por la fabricación, importación y distribución de teléfonos móviles con funcionalidad para la reproducción de fonogramas en formato comprimido (con "mp3"), así como tarjetas de memoria no integradas, en cumplimiento de la obligación a que se refiere el apartado 13º del citado art. 25 TRLPI, las actoras emitieron las facturas unidas a autos, distribuyendo los importe reclamados por el bloque de audio en el modo señalado en el art. 36 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre (50% SGAE, 25% AIE y 25% AISGE); de tal modo que impagadas dichas facturas, reclama judicialmente de la demandada su abono.

B.- A ello se opone íntegramente la demandada, alegando sustancialmente, que siendo cierta la emisión y envío de tales declaraciones-liquidaciones del 3º trimestre de 2008 (doc. nº 9 de la demanda) y 4º trimestre de 2008 (doc. nº 10 de la demanda), las mismas fueron efectuadas en cumplimiento del deber legal impuesto en el citado

art. 25, apartado 13º TRLPI, pero adicionando la declaración de reserva y la no aceptación de la obligación de la demandada de abonar dicha compensación equitativa, procediendo a depositar ante Notario las cantidades objeto de tales declaraciones, al estimar que la Orden que habilita la reclamación de la actora es contraria al Derecho comunitario; en concreto a las disposiciones de la Directiva 29/2001/CE, del Parlamento y del Consejo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, así como contraria al Derecho nacional, concretamente a determinados apartados del art. 25 TRLPI; terminando por solicitar la inaplicación de la Orden referida y la absolución de la demandada, por estimarla contrarias al principio de primacía del derecho comunitario, al principio de jerarquía normativa, por vulneración de la regla de *minimis* y de la exigencia derivada de la existencia y aplicación o no de medidas tecnológicas de protección que impidan la reproducción de las sometidas a la compensación equitativa; alegando los fundamentos que constan en su escrito.

TERCERO.- La compensación equitativa; su concepto y fundamento.

A.- Sabido es que el art. 2 de la Directiva 2001/29 (antes citada) establece, a los efectos que nos ocupan, dada la calidad de los demandantes, 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..."*; señalando el art. 5.b).2] de la citada Directiva, bajo el epígrafe de "excepciones y limitaciones", 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, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6..."*.

B.- En la transposición de dicha Directiva al Derecho interno, llevada a cabo por Ley 23/2006, de 7 de julio, ya citada, el legislador español optó —haciendo uso de la facultad reconocida a los Estados miembros— por introducir tal limitación al derecho exclusivo del autor de autorización de reproducción [arts. 17 y 18 TRLPI], señalando en el art. 31.2 TRLPI que *"...No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25..."*; estableciendo éste último, en sus apartados 1º y 2º que *"...1. 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, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejarán de percibir por razón de la expresada reproducción...; 2. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español*

o adquiridos fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio..."; determinación cuantitativa realizada por la citada Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio.

C.- Como es sabido, tal regulación de la "copia privada" se configura legalmente como una excepción al derecho exclusivo de reproducción; excepcionalidad que por mandato de los arts. 9.2 del Convenio de Berna, art. 13 del Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y arts. 5.2º b) y 5.5º de la mentada Directiva 2001/29, debe llevar necesariamente –caso de ser optar por ella los Estados- la determinación legal de un sistema de compensación por la pérdida de ingresos derivadas de aquellos actos de reproducción; presentando una naturaleza resarcitoria "ex lege" tendente a compensar a los titulares de los derechos de exclusiva por "...los derechos de propiedad intelectual que se dejaren de percibir por razón de la expresada reproducción... [art. 25.1 TRLPI]...", realizadas "...exclusivamente para uso privado...[art. 25.1 TRLPI]..." y que se definen en el art. 31.2 TRLPI como las que se lleven a cabo "...por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que se haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa..."; de lo que resulta aquella compensación sólo encuentra su verdadero fundamento y última finalidad en la actividad de reproducción realizado por tales personas, en tales ámbitos y con las mencionadas características, siendo ajeno a la mencionada compensación otras conductas u otros sujetos distintos de los mencionados legalmente, que –en su caso- podrán encontrar encaje en las acciones por infracción de los derechos de exclusiva.

CUARTO.- Examen de la pretensión deducida.

A.- Así expuesto el régimen jurídico de la compensación por copia privada y su concepto y fundamento, debe significarse inicialmente que la cuestión esencial a resolver en el presente procedimiento es si la Orden PRE/1743/2008, dictada en desarrollo del art. 25.6 TRLPI, resulta ajustada a la normativa comunitaria y nacional de rango superior -antes citada-, de tal modo que la invocación de la misma convierte en mero automatismo –al depender de una simple operación aritmética del importe unitario de la compensación por cada tipo de producto sujeto a la misma- la pretensión de condena dineraria ejercitada contra la demandada, en cuanto incluida en el apartado 4º del art. 25 TRLPI; o si, como sostiene la demandada, dicha Orden vulnera aquellas normas superiores y debe inaplicarse por el cauce del art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procediendo la desestimación de la demanda.

B.- Para resolver tal medular cuestión debe señalarse, como se apuntó anteriormente, que la compensación por copia privada se configura como una obligación legal, cuyos perfiles han quedado determinados de un modo muy detallado en la Ley [art. 25 TRLPI], por así exigirlo la declarada voluntad uniformadora plasmada en la Directiva 2001/29 (Considerandos 3º, 4º, 9º, como más significativos), tanto en lo relativo al ámbito de protección de los derechos de autor como respecto al "justo equilibrio" entre tales derechos e intereses de los titulares de los mismos y de los usuarios de prestaciones protegidas; y, a tal fin, la propia Directiva acude al posible daño causado por el acto de reproducción en cuestión, el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección, los supuestos de reproducción excluidos de la compensación por copia privada, así como la exclusión de los daños o perjuicios mínimos para los titulares de los derechos de explotación (Considerandos 35, 38 y



39), así como la opción de los Estados miembros de fijar una compensación equitativa para los titulares de derechos de autor en los supuestos excluidos o limitados (Considerandos 36 y 45).

C.- En la transposición de tal regulación para los supuestos de aparatos de reproducción digital –que son los que nos ocupan– el apartado 6º del art 25 TRLPI dispone en su regla 4ª que la Orden Ministerial conjunta que fije equipos y cuantías de la compensación, deberá ponderar los “...siguientes criterios: a) el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones a que se refiere el apartado 1º, teniendo en cuenta que si el perjuicio es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago; b) el grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la realización de las reproducciones a que se refiere el apartado 1; c) la capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales; d) la calidad de las reproducciones; e) la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el art. 161; f) los importes correspondientes de la compensación aplicables a los distintos tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos...”.

D.- Y tales criterios legales, impuestos de modo uniforme por la Directiva 2001/29 y transpuestos al Derecho español en el modo señalado, deben interpretarse de conformidad con la reciente doctrina recogida en la STJUE de 22.10.2010, Sala 3ª (asunto C-467/08), en la cual a respuestas de cuestión prejudicial, viene a afirmar en su fallo que “...I.- El concepto de «compensación equitativa», en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, es un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada, con independencia de la facultad reconocida a éstos para determinar, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y, en particular, por la propia Directiva, la forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de dicha compensación equitativa; 2.- El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el sentido de que el «justo equilibrio» que debe respetarse entre los afectados implica que la compensación equitativa ha de calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia privada. Se ajusta a los requisitos del «justo equilibrio» la previsión de que las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que, a este título, de derecho o de hecho, ponen esos equipos a disposición de usuarios privados o les prestan un servicio de reproducción sean los deudores de la financiación de la compensación equitativa, en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados; 3.- El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29...”

QUINTO.- Manifiesta contradicción entre la Orden PRE/1743/2008 y la normativa comunitaria y nacional de rango superior.

A.- A la luz de tal doctrina jurisprudencial interpretativa debe concluirse que la Orden citada, invocada por la actora como justificativa de su derecho de crédito, es contraria al principio de jerarquía normativa, contraria al Derecho comunitario y nacional, debiendo ser inaplicada, declarando la nulidad radical de las autoliquidaciones-declaraciones y facturaciones realizadas bajo vigencia de la misma.

B.- En efecto, como antes se expuso, la razón y fundamento de la compensación por copia privada se encuentra en la compensación de reales y efectivos perjuicios a los derechos de explotación de los titulares de propiedad intelectual, derivados de actos de reproducción realizados por personas físicas para uso privado y con fines privados, en cuanto ajenos directa o indirectamente al ámbito comercial; de tal modo que fijado por la doctrina del TJUE que tal concepto es autónomo y distinto del concepto de "retribución equitativa", así como establecida la necesaria vinculación legal entre dicha compensación y el presumible uso para la reproducción de copias privadas, resulta que la citada Orden desconoce tal requisito esencial y presupuesto legal, extendiendo el canon o compensación a todo tipo de apartado, equipo o soporte material capaz de almacenar una copia, sin distinguir aquellos que presumiblemente estarán destinados a reproducciones por persona física de copias privadas del art. 5.2.b) Directiva y art. 31.2 TRLPI, y sin especificar los elementos, hechos, datos técnicos o circunstancias que conforman aquella presunción legal de subsunción al canon por copia privada; limitándose a incluir todos los teléfonos móviles con funcionalidad para la reproducción de fonogramas en formato comprimido (con "mp3"), así como tarjetas de memoria no integradas, bajo el supuesto legal de compensación equitativa examinado, sin distinguir los que estarán presumiblemente destinados a personas físicas y jurídicas, así como dentro de los primeros, aquellos que presumiblemente lo estarán a la realización de reproducciones privadas con fines no comerciales; y ello con vulneración de normativa imperativa superior, lo que determina su inaplicabilidad originaria a las relaciones jurídico-privadas entre las entidades de gestión obligatoria y los sujetos pasivos del pago, a los fines de determinar el importe de aquella justa y equilibrada compensación.

Tal exigencia legal aparece corroborada desde el punto de vista fáctico por la prueba propuesta y realizada a instancia de la demandada respecto a la tipología de móviles, sus distintas categorías y funciones, así como el distinto uso que las personas físicas hacen de los mismos; de lo que resulta: 1.º que no todos los teléfonos móviles con capacidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido son dedicados por los adquirentes personas físicas para fines privados; 2.º que aún destinados a fines privados por personas físicas, no todos los teléfonos móviles con tal capacidad de reproducción pueden ser destinados técnicamente a dicho fin, dada la mínima capacidad de memoria de que disfrutaban los dispositivos de baja gama, que debe compartirse además con otras funcionalidades del aparato móvil; y 3.º que aún teniendo técnicamente tales funcionalidades y capacidades, existen modelos en que las mismas se configuran como elemento esencial o característico del dispositivo móvil, mientras que en otros es una mera función adicional o secundaria a otras principales y que mueven al comprador a su adquisición frente a otros.

C.- Pero aún más, siendo preciso que la normativa de desarrollo de la compensación por copia privada digital y la fijación de equipos y soportes tenga en

cuenta aquellas características técnicas objetivas de los dispositivos que determinarán un perjuicio mínimo, así como el uso por los fabricantes de las medidas técnicas de protección que eviten o limiten a los usuarios la confección de reproducciones para uso privado –y ello porque así lo ordena tanto el art. 25.6.regla 4ª, letra d) como el art. 31.2, ambos del TRLPI–, resulta que la Orden invocada por las actoras carece de tales distinciones legales, haciendo una aplicación indiscriminada – en palabras de la doctrina interpretativa del TJUE, antes citada- del canon por copia privada sin atender a criterios y elementos imperativos para la exclusión, limitación o ponderación del importe de tales cánones; todo lo cual evidencia la contradicción entre la citada Orden y normativa de rango legal superior, lo que hace inaplicable dicha normativa reglamentaria a todos los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigor, resultando de ello la nulidad radical de las liquidaciones, de las declaraciones y de las facturaciones realizadas civilmente entre las partes en base a dicha normativa reglamentaria, que debe excluirse originariamente por imperativo del art. 6 L.P.O.J.; lo que lleva a extender tal ineficacia en la fijación de prestaciones en el ámbito jurídico-privado, a todas las consignaciones realizadas por la demandada ante Notario.

Por todo ello, procede la desestimación íntegra de la demanda.

SEXTO.- Costas.

Dada la desestimación íntegra de la demanda, de conformidad con el Art. 394 L.E.Civil, las costas serán satisfechas por la parte demandante.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de **ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI)**, de la asociación **ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES, SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE)** y de la **SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE)**, representadas por el Procurador Sr. Blanco Fernández y asistida del Letrado D. José María Segovia Murua; contra la mercantil **NOKIA SPAIN, S.A.U.**, representada por el Procurador Sr. Venturini Medina y asistida del Letrado D. Agustín González García; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas a la parte actora.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe preparar [Art. 457 L.E.C.] **recurso de apelación** en el plazo de cinco días a contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.



De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, **será precisa la consignación como depósito** de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-266_09] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito **no deberá consignarse** cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera **simultáneamente** más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E\

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.