



Roj: **STS 1077/2015** - ECLI: **ES:TS:2015:1077**

Id Cendoj: **28079110012015100131**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **06/03/2015**

Nº de Recurso: **1402/2013**

Nº de Resolución: **84/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Presidente Excmo. Sr. D.Francisco Marín Castán

SENTENCIA

Sentencia Nº: 84/2015

Fecha Sentencia : 06/03/2015

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Recurso Nº : 1402 / 2013

Fallo/Acuerdo:

Votación y Fallo: 05/02/2015

Ponente Excmo. Sr. D. : Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: AUD. PROV. MADRID

Secretaría de Sala : Sección 002

Escrito por : RSJ

Nota:

Derecho de compensación equitativa por copia privada sobre dispositivos digitales, en concreto teléfonos móviles y tarjetas de memoria, comercializados en los trimestres tercero y cuarto de 2008.

La nulidad de la Orden Ministerial PRE/1743/2008 no priva de derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas de fonogramas protegidos por derechos de propiedad intelectual, en la forma y con las limitaciones previstas en el apartado 6 del art. 25 LPI . El derecho al cobro de la compensación, mediante la aplicación del canon, no nace de la Orden Ministerial, ni la existencia de esta constituye una condición necesaria para que surja el derecho a la compensación equitativa. La compensación equitativa surge de la introducción por el Estado español, en el art. 31.2 LPI , de una limitación al derecho de reproducción por copia privada.

Interpretación de los arts. 31.2 y 25.6 LPI , y de la regla de minimis contenida en la regla 4ª, letra a) de este último precepto. El criterio contenido en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI no sólo debe ser ponderado con los siguientes criterios para determinar sobre qué soportes se grava el canon y en qué forma, sino que, además, establece una regla que, al margen de la incidencia de los otros criterios, justifica por sí la exclusión del canon: «si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago».

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL Num.: 1402/2013



Ponente Excmo. Sr. D.: Ignacio Sancho Gargallo

Votación y Fallo: 05/02/2015

Secretaría de Sala: Sección 002

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

SENTENCIA N°: 84/2015

Excmos. Sres.:

D. José Ramón Ferrándiz Gabriel

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Francisco Javier Orduña Moreno

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Sebastián Sastre Papiol

En la Villa de Madrid, a seis de Marzo de dos mil quince.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y los recursos de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid.

Los recursos fueron interpuestos por la entidad Nokia Spain S.A.U. (sucedida procesalmente por la entidad Nokia Sales Internacional Oy), representada por el procurador Victorio Venturini Medina (sustituido posteriormente por la procuradora Fuencisla Gozalo Sanmillán) y las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por la procuradora Rocío Blanco Martínez.

Es parte recurrida la entidad Sociedad General de Autores (SGAE), representada por la procuradora Rocío Blanco Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tramitación en primera instancia

1. El procurador Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Madrid, contra la entidad mercantil Nokia Spain SAU, para que se dictara sentencia:

"por la que: A) Se condene a la referida Compañía Mercantil a abonar a mi mandante la suma de 5.132.237,72 euros (cinco millones ciento treinta y dos mil doscientos treinta y siete euros con setenta y dos céntimos), derivada del impago de las facturas nos. 1000107160, 9001107036, 65308 CP, 1000107481, 9001107361, 17009 CP, relativas a la compensación equitativa por copia privada que aquella les adeuda, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2008.

B) Se condene igualmente a la demandada al abono de los intereses, las costas y gastos del presente procedimiento."

2. El procurador Víctor Venturini Medina, en representación de la entidad Nokia España, S.A.U., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

"por la que se desestime íntegramente la demanda presentada por Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España y Sociedad General de Autores y Editores frente a Nokia España, S.A.U., con expresa imposición de costas a las demandantes."

3. El Juez de lo Mercantil núm. 6 de Madrid dictó Sentencia con fecha 31 de enero de 2012, con la siguiente parte dispositiva:

"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."

Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La resolución de este recurso correspondió a la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de fecha 4 de marzo de 2013, cuya parte dispositiva es como sigue:

"FALLAMOS: 1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI), ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE) y SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- En consecuencia, estimando parcialmente la demanda interpuesta por dichas apelantes contra NOKIA SPAIN S.A.U., debemos condenar y condenamos a esta última a que abone a aquellas la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (I.V.A. incluido) y su interés legal desde la interposición de la demanda así como el interés previsto en el Art. 576-2 de la L.E.C. desde la fecha de la presente resolución.

3.- No efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas ocasionadas en ninguna de las dos instancias."

Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

5. El procurador Víctor Venturini Medina, en representación de la entidad Nokia Spain S.A.U. interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción por aplicación indebida de la Orden Ministerial 1743/2008, en relación con el art. 25 del TRLPI .

2º) Infracción por aplicación indebida de la Orden Ministerial 1743/2008, en relación con el art. 25 del TRLPI .

3º) Infracción por aplicación indebida de la Orden Ministerial 1743/2008 apartado primero, punto 1, letra g), en relación con el art. 25 del TRLPI ."

6. La procuradora Rocío Blanco Martínez, en representación de las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Vulneración del derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución .

2º) Vulneración del derecho fundamental recogido en el art. 24 de la Constitución , infracción de los arts. 218.2 y 208 de la LEC en relación con el art. 248.3 de la LOPJ y con los arts. 24 y 120.3 de la Constitución ."

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción del art. 25 TRLPI, apartados 15 a) y 16, en relación con los arts. 1758, 1766, 1767, 1770, párrafo 1º del art. 1771, 1781.1 y 1782, todos ellos del Código Civil .

2º) Infracción de la regla 4ª del apartado 6 del art. 25 TRLPI , en relación con los apartados 1 y 2 del mismo art. 25 TRLPI .

3º) Infracción de la regla 4ª del art. 25.6 LPI y del art. 31.2 LPI , en relación con los apartados 1, 2 y 7d) del art. 25 LPI . Infracción del art. 5.2.d) Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derecho afines a los de autor en la sociedad de la información. Vulneración de la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias 55/2009, de 18 de febrero, 228/2009, de 7 de abril, 43/2010, de 15 de septiembre, y 321/2012, de 22 de junio, en relación con la STJUE de 16 de junio de 2011 (C-462/2009)."



7. Por diligencia de ordenación de 6 de junio de 2013, la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y los recursos de casación mencionados y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

8. Recibidas las actuaciones comparecen como parte recurrente la entidad Nokia Spain S.A.U., representada por el procurador Victorio Venturini Medina y las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por la procuradora Rocío Blanco Martínez; y como parte recurrida la entidad Sociedad General de Autores (SGAE), representada por la procuradora Rocío Blanco Martínez.

9. Esta Sala dictó Auto de fecha 1 de julio de 2014, cuya parte dispositiva es como sigue:

"ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la entidad "NOKIA SPAIN S.A.U." y LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por las entidades ASOCIACIÓN DE GESTIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) y ARTISTAS, INTÉRPRETES O EJECUTANTES SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ESPAÑA (AIE), contra la sentencia dictada, el día el día 4 de marzo de 2013, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección nº 28), en el rollo de apelación n.º 771/2011, dimanante del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid."

10. Dado traslado, las respectivas representaciones procesales de las entidades Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), Nokia Spain, S.A. y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), presentaron escritos de oposición a los recursos formulados de contrario.

11. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 5 de febrero de 2015, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo**,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Resumen de antecedentes

1. En su demanda, las tres entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual [Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE) y Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)] reclamaban de Nokia Spain, S.A.U. (Nokia) el derecho de compensación equitativa por copia privada previsto en el art. 25 LPI que correspondía a las ventas de teléfonos móviles con reproductor mp3 y de tarjetas de memoria correspondientes, durante el tercer y cuarto trimestre del año 2008. El importe total de lo que se reclamaba quedó fijado en primera instancia en la suma de 4.516.007,16 euros.

En su contestación a la demanda, Nokia consideró improcedente esta reclamación porque no resultaba de aplicación la invocada Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establecía la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada. Esta disposición administrativa contradecía el art. 25.6, 4ª LPI, al incluir a los dispositivos tecnológicos en los que se funda la demanda. En concreto, contradecía lo dispuesto en el apartado a) de este precepto, que consagra la regla "de minimis" cuando contempla la exclusión de la compensación equitativa "si el perjuicio causado al titular es mínimo"; y también el apartado e), que obliga a tener en cuenta la disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas de protección (MTPs) que impidan la realización de las reproducciones sometidas a compensación equitativa. Nokia también razonaba que esta Orden ministerial era contraria a 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.

2. La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda por considerar que la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, en la que se fundaba la reclamación, era contraria a la Directiva 2001/29/CE y a los arts. 25.6 LPI y 31.2 LPI.

3. La sentencia de apelación, en primer lugar, deja constancia de que la doctrina contenida en la STJUE de 21 de octubre de 2010 (caso Padawan) no tiene especial trascendencia en este caso, porque en atención a las características de los dispositivos a los que se pretende aplicar el canon (reproductor digital contenido en los teléfonos móviles), no cabe apreciar que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, que impida la aplicación del canon.



Hecha esta aclaración, la sentencia de apelación vuelve sobre las cuestiones que habían sido controvertidas en la primera instancia, y en concreto, la falta de acomodación de la Orden Ministerial de 2008 al art. 25 LPI, en atención a los dispositivos sobre los que se pretendía la aplicación del canon.

El tribunal de apelación distingue entre los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria. Respecto de los teléfonos móviles, entiende que procede aplicar la regla de *minimis* contenida en el art. 25.6.4ª a) LPI, que excluye la compensación equitativa si el perjuicio causado, a los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, fuera mínimo. Para llegar a esta conclusión analiza la prueba practicada, según la cual: i) en el año 2008, la capacidad media de almacenamiento de los teléfonos móviles afectados por la reclamación (el 96% pertenecían a la gama media y baja) era de una memoria inferior a 50 Mb y un archivo sonoro ocupaba 4 Mb; ii) sólo el 46% de la música escuchada por el público por medio de soportes de reproducción digital correspondía a copia privada, pues el resto provenía de fuentes diferentes (CD ilegales, descargas ilegales de Internet, descargas en tiendas de pago de Internet...). De este modo, de las 7 u 8 canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del canon, sólo 3 ó 4 canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada. Por otra parte, según un estudio del "Patrón uso del teléfono móvil", elaborado en diciembre de 2008, sobre una muestra de 516 personas encuestadas por internet, el 65% de los encuestados manifestaron disponer de un reproductor de mp3 en su teléfono, y de estos el 22% manifestó que no hacían uso de esta funcionalidad. Y concluye que en atención a este informe, la mediana de canciones almacenadas por los integrantes del universo encuestado no superaría la unidad por terminal. Lo cual lleva al tribunal de apelación a compararlo con la media de almacenamientos de un dispositivo mp3 (en torno a 2,7 Gb, que permitiría guardar 693 canciones), y a concluir que el perjuicio es mínimo, irrelevante y por ello no se justificaba gravar aquellos terminales de telefonía con el canon.

Sin embargo, respecto de la tarjetas de memoria, el tribunal de apelación entiende que el perjuicio no es irrelevante, en la medida en que tienen mayor capacidad de almacenamiento (una media de 600 archivos sonoros) y son empleadas para complementar la exigua memoria del teléfono móvil. Analiza todos los parámetros que deben ser tenidos en consideración y concluye que procede la aplicación del canon y que, «en ausencia de datos fidedignos sobre el empleo de medidas tecnológicas de protección por parte de los titulares de derechos, sobre la capacidad objetiva de almacenamiento y sobre el uso efectivo de la funcionalidad de reproducción en relación con las mismas, nunca podríamos alcanzar la conclusión de que el canon a ellas asignado es excesivo».

En consecuencia, estima en parte el recurso de apelación y condena a Nokia a pagar a las demandantes 556.425,16 euros.

4. La sentencia de apelación es recurrida por ambas partes. Nokia formula recurso de casación, articulado en tres motivos, que afectan al pronunciamiento que estima la aplicación del canon a las tarjetas de memoria. Dos de las tres entidades de gestión demandantes, formulan recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Conviene advertir que, salvo las referencias que expresamente se hagan a la evolución normativa, las citas que hagamos a los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual se corresponden con la versión vigente en el segundo semestre de 2008, al que corresponden las ventas de dispositivos que se pretendían gravar con el canon digital.

Recurso extraordinario por infracción procesal de AGEDI y AIE

5. Formulación del motivo primero. El motivo se ampara en el ordinal 4º del art. 469.1 LEC y denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, al resultar la valoración de la prueba efectuada arbitraria, ilógica y absurda, en relación con la exclusión de la obligación de pago de la compensación equitativa por copia privada del art. 25 LPI a los teléfonos móviles objeto del procedimiento.

En el desarrollo del motivo se denuncia no sólo la errónea valoración de la prueba, sino también que no se hayan tenido en consideración los hechos no controvertidos fijados por las partes, como son: la repercusión que Nokia hacía a sus clientes del importe de la compensación por copia privada. De esto último colige el recurrente que si Nokia cobró el canon a sus clientes, es que consideró que la capacidad de almacenamiento no era un criterio esencial. Y, en relación con esto último, impugna la valoración de la prueba realizada por el tribunal, especialmente de la testificación de Belarmino, así como del estudio CIMEC Milward Brown. También se impugnan las conclusiones alcanzadas por la sentencia recurrida sobre el grado de uso de los teléfonos móviles objeto del procedimiento para la realización de las reproducciones para uso privado. Finalmente, lo que se impugna es la valoración conjunta de los erróneos datos consignados en la sentencia recurrida con la regla "de *minimis*" consignada en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI.



Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

6. Desestimación del motivo primero . Debemos desestimar el motivo porque, por una parte, y en relación con los hechos tomados en consideración, tras la valoración de las pruebas practicadas, se pretende una revisión propia de una tercera instancia; y, por otra, la valoración conjunta de estos hechos para concluir que resultaba de aplicación la regla "de minimis" porque el perjuicio era irrelevante, es una valoración jurídica ajena al presente recurso, y, en su caso, debe ser impugnada por vía del recurso de casación.

La doctrina de la Sala sobre este particular ha sido reiterada en muchas ocasiones, entre ellas, en la Sentencia 445/2014, de 4 de septiembre , dictada en un supuesto en que, como el presente, lo que se pretendía era la revisión del enjuiciamiento realizado en la instancia, traspasando los límites del recurso extraordinario por infracción procesal:

«En nuestro sistema, el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia y ulteriores recursos extraordinarios. El examen pleno del material fáctico objeto del proceso, y de la actividad probatoria que ha servido para considerar probados determinados hechos controvertidos, corresponde a los tribunales de primera instancia y de apelación. La admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda volver a exponer toda la complejidad fáctica del litigio, pretendiendo su reinterpretación por el tribunal de casación y el replanteamiento general de la revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación.

»Por esa razón, ninguno de los motivos que en relación cerrada enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la revisión de la base fáctica y la valoración de la prueba.

»La valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva de los juzgadores que conocen en las instancias, no es revisable en el recurso extraordinario por infracción procesal, salvo cuando se conculque el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad, lo que impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, que se intente desvirtuar la apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio, por acertado que pueda parecer».

El que Nokia hubiera podido repercutir a los compradores de sus productos el importe de la compensación por copia privada no obsta que, si frente a las entidades demandantes que le reclamaban el canon, negó que resultara de aplicación a esos productos por virtud de la regla "de minimis" contenida en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI , pudiera acreditarse que el perjuicio era mínimo y para ello que se practicara prueba sobre algunos hechos que podían ponerlo en evidencia.

La impugnación de la valoración de la prueba practicada para la acreditación de estos hechos [como la escasa capacidad de almacenamiento de los teléfonos móviles (unas 7 canciones por aparato), que sólo el 46% de la música escuchada por el público por medio de soportes de reproducción digital correspondía a copia privada, que el 22% de los que disponen un teléfono con capacidad de reproducción digital no lo utilizan con este fin..., que le llevan a concluir que la mediana de canciones almacenadas por los integrantes del universo encuestado no superaría la unidad por terminal], lo que pretende es sustituir la valoración del tribunal de instancia por la del recurrente, sin que se haya constatado un error manifiesto, ni mucho menos arbitrariedad.

También en este caso resulta de aplicación el razonamiento que hicimos en la Sentencia 445/2014, de 4 de septiembre :

«la selección de los hechos más relevantes, la valoración de las pruebas practicadas, que necesariamente supone otorgar un mayor relieve a unas que a otras, podrá ser o no compartida (y evidentemente no lo es por la recurrente), pero no puede ser tachada de ilógica ni irracional, no vulnera ninguna regla tasada de valoración de la prueba, además de haber sido detalladamente motivada en la sentencia. Que el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la recurrente, incluso que sean razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la revisión de la valoración de la prueba hecha por la audiencia provincial».

7. Formulación del motivo segundo . El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , y denuncia la infracción de los arts. 218.2 y 208 LEC , en relación con el art. 248.3 LOPJ y los arts. 24 y 120.3 CE , al no ajustarse la sentencia a las reglas de la lógica y de la razón en cuanto a la motivación recogida en el fundamento de derecho tercero para concluir la exclusión de los teléfonos móviles objeto del procedimiento, de la obligación de pago de la compensación equitativa por copia privada del art. 25 LPI .



En el desarrollo del motivo, bajo la excusa de los defectos de motivación, vuelve a impugnar la determinación de las magnitudes que compara sobre la capacidad de almacenamiento de los teléfonos móviles y los dispositivos mp3, también a la hora de promediar ambas capacidades de almacenamiento.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

8. Desestimación del motivo segundo. Debemos desestimar el motivo porque, bajo la excusa de denunciar que la motivación vertida en el fundamento jurídico tercero, al aplicar la regla "de minimis", y considerar irrelevante el perjuicio a los efectos del devengo del derecho de compensación por copia privada, lo que se impugna es: por una parte, la valoración de la prueba a la que nos hemos referido en el motivo anterior; y, por otra, la valoración jurídica de la entidad del perjuicio. Respecto de la primera, ya hemos concluido que no es posible revisar la valoración judicial, y en cuanto a la segunda, es una cuestión de valoración jurídica cuya revisión, también muy excepcional, correspondería, en su caso, al recurso de casación.

Por otra parte, la motivación realizada por el tribunal de apelación no es contraria a las reglas de la lógica y de la razón, y su denuncia no puede ser un pretexto para la pretendida revisión del enjuiciamiento propio de una tercera instancia.

Recurso de casación de AGEDI y AIE

9. Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción de los apartados 15 a) y 16 del art. 25 LPI, en relación con los arts. 1758, 1766, 1767, 1770, 1771.1, 1781.1º y 1782 CC, porque Nokia tenía la condición de depositario de la compensación devengada por la comercialización de teléfonos móviles con reproductor mp3 durante los trimestres tercero y cuarto del año 2008, hasta el efectivo pago de dicha compensación a AGEDI y AIE.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

10. Desestimación del motivo primero. El motivo parte de una falacia denominada "petición de principio" porque presupone que la comercialización de estos dispositivos digitales de telefonía móvil devengaba el derecho de compensación por copia privada, cuando el tribunal de instancia ha declarado expresamente que no. De modo que, al margen de si se califica o no de depósito las cantidades que deben ser satisfechas a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa por copia privada devengada por la comercialización de teléfonos móviles con reproductor mp3, en este caso la sentencia recurrida declara que no surgía el derecho a esta compensación, en aplicación de la regla "de minimis" contenida en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI.

11. Formulación de los motivos segundo y tercero. El motivo segundo denuncia la infracción de la regla 4ª del art. 25.6 LPI, en relación con los apartados 1 y 2 de este mismo art. 25 LPI. La sentencia recurrida habría incurrido en un «error en la interpretación de la regla "de minimis" o daño "mínimo" e inexistencia de "daño mínimo" para los titulares del derecho de reproducción derivado de la comercialización por Nokia de teléfonos móviles con reproductor mp3 durante el tercer y cuarto trimestre de 2008».

En el desarrollo del motivo se argumenta que la mención contenida en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI (valoración del perjuicio efectivamente causado), constituye un criterio más, que debe ser ponderado junto con el resto de los previstos en la regla 4ª, para fijar la compensación equitativa respecto de cada uno de los equipos, soportes y materiales digitales idóneos para realizar actos de reproducción exclusivamente para uso privado de, en este caso, fonogramas.

El recurso razona que se trata de una norma restrictiva del derecho a una compensación por un límite, ya de por sí restrictivo, de un derecho de propiedad. Y añade que el "prejuicio mínimo" se predica de los titulares del derecho de reproducción y no puede ser puesto en automática relación con los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos...

El motivo tercero denuncia la infracción de la regla 4ª del art. 25.6 LPI y del art. 31.2 LPI, en relación con los apartados 1, 2 y 7d) del art. 25 LPI. También denuncia la infracción del art. 5.2.d) Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derecho afines a los de autor en la sociedad de la información. El recurso argumenta que la sentencia recurrida contraría la doctrina del Tribunal Supremo contenida en las Sentencias 55/2009, de 18 de febrero, 228/2009, de 7 de abril, 43/2010, de 15 de septiembre, y 321/2012, de 22 de junio, en relación con la STJUE de 16 de junio de 2011 (C-462/2009). El encabezamiento del motivo también se refiere a «la obligación de los órganos jurisdiccionales civiles de fijar la cuantía derivada del límite de copia privada con arreglo al criterio de "compensación equitativa" por la comercialización por Nokia de teléfonos móviles con reproductor mp3 durante el tercer y cuarto trimestre de 2008».



En el desarrollo del motivo se argumenta que, de acuerdo con lo previsto en los arts. 31.2 y 25.1 LPI , la compensación se determinará por cada modalidad de reproducción (libro, audio y vídeo) en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para la realización de la reproducción para uso privado.

Recuerda que la clave de la determinación de los dispositivos sujetos al pago de la compensación por copia privada viene determinada por su idoneidad para la reproducción de fonogramas exclusivamente para uso privado, de tal forma que basta la mera potencialidad, sin que sea necesario acreditar que efectivamente se realizan copias privadas. De tal forma que, añade el recurso, «si en la legislación de aplicación a la litis se establece el límite, si igualmente se establece la necesidad de compensación por ese límite, si los teléfonos móviles con reproductor mp3 son aparatos idóneos para realizar las reproducciones a las que se refiere el art. 31.2 LPI y si todo tipo de teléfonos móviles con reproductor mp3 merecen el mismo tratamiento con independencia del tipo de adquirente (privado o público, personal o empresarial) del mismo, la conclusión no puede ser otra, a la luz de la doctrina del TJUE, que el Estado español viene obligado a garantizar a los titulares de los derechos de propiedad intelectual implicados» la percepción efectiva de la compensación equitativa.

El recurso entiende que el tribunal de instancia, «so pretexto de la aplicación de la regla "de minimis" para excluir los teléfonos móviles con reproductor mp3 objeto de Litis, ha contrariado frontal y directamente la doctrina fijada en esta sentencia del TJUE en relación con la interpretación del art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE , más aún teniendo en cuenta la falta de exclusión legal de pago».

Procede desestimar ambos motivos, que analizamos conjuntamente en atención a que están estrechamente relacionados, por las razones que exponemos a continuación.

12. Desestimación de los motivos segundo y tercero . Debemos partir de la normativa legal aplicable al caso, teniendo en cuenta que la aplicación del canon sobre estos dispositivos digitales se corresponde con ventas realizadas en el tercer y cuarto trimestre del art. 2008.

En la Sentencia 321/2011, de 22 de junio de 2012 , hicimos una descripción de la evolución normativa, que completaremos en lo que nos parece más adecuado al presente caso. En aquella sentencia afirmamos que:

«23. El artículo 31 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual , por un lado limitó los derechos de explotación exclusiva de autores y titulares de ciertos derechos asimilados y permitió la copia o reproducción de obras ya divulgadas para uso privado del copista siempre que la copia no fuese objeto de utilización colectiva ni lucrativa, y, por otro, dispuso en el artículo 25.1 que *"[l]os autores de obras publicadas en forma de libro, fonograma o en cualquier otro soporte sonoro o visual, juntamente con los editores o productores de dichas obras y con los artistas, intérpretes o ejecutantes, cuyas actuaciones se hallen fijadas en las mismas, tendrán derecho a participar en una remuneración compensatoria por las reproducciones de tales obras, efectuadas exclusivamente para uso personal por medio de aparatos técnicos no tipográficos"*.

»24. La falta de regulación imperativa de ciertos extremos referida a la remuneración compensatoria, al descansar sobre la base de la Comisión Mixta creada por el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo, y al fiar su efectividad a una solución construida sobre el principio de autoadministración por los agentes sociales implicados, fue determinante de dificultades prácticas, al extremo de que, como pone de relieve la Exposición de Motivos de la Ley 20/1992, de 7 de julio, por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual, *"la experiencia de la aplicación del bloque normativo así integrado ha sido negativa desde el punto de vista de la eficacia exigible a toda regulación jurídica"*.

»25. Para superar las dificultades, la expresada Ley de 7 de julio de 1992 dio nueva redacción al artículo 25.1 a cuyo tenor *" la reproducción, exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2.º del artículo 31 de esta Ley, y por medio de aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras publicadas en forma de libros o publicaciones que, a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o en cualquier otro soporte sonoro, visual o audiovisual, originará una remuneración dirigida a compensar, anualmente, los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de la expresada reproducción. Esta remuneración se determinará en función de los equipos, aparatos y materiales idóneos para realizar dicha reproducción fabricados en territorio español o adquiridos fuera del mismo para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio en el período anual correspondiente. Este derecho se hará efectivo a través de las Entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual"* .

»26. Paralelamente en el artículo 25.4 dispuso que *"[e]l importe total de la remuneración compensatoria a satisfacer por los deudores de la misma se determinará por aplicación de las siguientes cantidades: (...) e) Materiales de reproducción visual o audiovisual, 50 pesetas por hora de grabación"* , y reguló un sistema de convenio libremente establecido entre los sectores afectados y, en su defecto, la intervención mediadora y resolutoria de un experto designado por el Ministerio de Cultura, desarrollando el procedimiento para la



elaboración del convenio y el ejercicio de la potestad de mediación ejercida por el Ministerio de Cultura mediante el Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre.

»27. Este régimen fue modificado por la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, para la incorporación del Derecho Español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que sustituyó la referencia a la compensación anual por la compensación equitativa y única, reproducido por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, al disponer que *"[l]a reproducción realizada exclusivamente para uso privado, conforme a lo autorizado en el apartado 2 del artículo 31 de esta Ley, 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 remuneración 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 del presente artículo, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejen de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes"*. En el apartado 5.e) del propio precepto, disponía que el importe de la remuneración que deberá satisfacer cada deudor será el resultante de la aplicación de las siguientes cantidades: *"Materiales de reproducción visual o audiovisual: 50 pesetas por hora de grabación o 0,833 pesetas por minuto de grabación"*.

»28. No es hasta la Ley 23/2006, de 7 de julio, cuando el Legislador nacional regula de forma expresa la compensación equitativa y única para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales...».

La reseñada Ley 23/2006, de 7 de julio, traspuso al ordenamiento interno 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. Esta Directiva, en relación con el límite de la copia privada y el consiguiente derecho de compensación equitativa a favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual afectados por la copia privada, prevé lo siguiente:

i) En primer lugar, el art. 2 concibe en un sentido muy amplio el derecho de reproducción, al disponer 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 ».

ii) Y, luego, en el art. 5.2.a) prevé que *« Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: a) en relación con reproducciones sobre papel u otro soporte similar en las que se utilice una técnica fotográfica de cualquier tipo u otro proceso con efectos similares, a excepción de las partituras, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa (...)»*

13. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso Padawan, y en la posterior de 16 de junio de 2011 (C-462/09), caso Stichting de Thuiskopie, ha interpretado esta normativa en el sentido de que: *«a tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, los Estados miembros que decidan establecer en su Derecho interno la excepción de copia para uso privado están obligados a regular el abono de una "compensación equitativa" a favor de los titulares de los derechos»; y « por consiguiente, si bien los Estados miembros pueden, en virtud del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, decidir con carácter facultativo acerca del establecimiento de una excepción de copia privada al derecho exclusivo de reproducción del autor, consagrado por el Derecho de la Unión, aquellos que utilicen dicha facultad deben regular el abono de una compensación equitativa a favor de los autores perjudicados por la aplicación de dicha excepción».*

De acuerdo con lo anterior, el art. 31.2 LPI, al disponer 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», ya apostilla que ello será «sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25 ...».

El art. 25, en su apartado 6, en relación con los «los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales», dispuso que el importe de la compensación que debería satisfacer cada deudor sería el que se aprobara conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, sobre la base de unas reglas. La regla 4ª contenía los criterios que debían ser tomados en consideración para determinar la compensación equitativa. El primer criterio, el de la letra a), era «(e) *l perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta que si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago* ».

14. Al margen de que la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, que desarrolló esta previsión legal (art. 25.6 LPI), fuera anulada por la Sentencia de 15 de marzo de 2011, de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional , lo que cuestiona el recurso de casación es si el reseñado criterio previsto en la letra a) del art. 25.6 LPI contiene una regla "de minimis" que permita excluir de la aplicación del canon, mediante el cual se recaba el derecho de compensación por copia privada, los dispositivos que apenas puedan llegar a ser empleados para realizar copias privadas. Y, en caso afirmativo, cómo debe apreciarse esta regla.

El criterio contenido en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI no sólo debe ser ponderado con los siguientes criterios para determinar sobre qué soportes se grava el canon y en qué forma, sino que, además, establece una regla que, al margen de la incidencia de los otros criterios, justifica por sí la exclusión del canon: « *si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago* ».

Este criterio, lejos de contradecir la normativa comunitaria, en concreto el art. 5.2.a) de la Directiva 2001/29 , se acomoda a ella, pues, además de atender a la finalidad de la compensación equitativa, ya se contemplaba en el último inciso del considerando 35 de la Directiva:

« En determinados casos de excepciones o limitaciones, los titulares de los derechos deberían recibir una compensación equitativa para recompensarles adecuadamente por el uso que se haya hecho de sus obras o prestaciones protegidas. A la hora de determinar la forma, las modalidades y la posible cuantía de esa compensación equitativa, deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. Un criterio útil para evaluar estas circunstancias sería el posible daño que el acto en cuestión haya causado a los titulares de los derechos. Cuando los titulares de los derechos ya hayan recibido una retribución de algún tipo, por ejemplo, como parte de un canon de licencia, puede ocurrir que no haya que efectuar un pago específico o por separado. El nivel de compensación equitativa deberá determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilización de las medidas tecnológicas de protección contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido mínimo no pueden dar origen a una obligación de pago».

En este sentido se pronuncia la STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso Padawan , al resaltar que el canon, en cuanto compensación equitativa por copia privada, tiene por finalidad la reparación del posible perjuicio ocasionado a los autores y titulares de derechos de propiedad intelectual afectados por la copia privada:

«Para determinar la cuantía de dicha compensación, debe tenerse en cuenta, como «criterio útil», el «posible daño» que el acto de reproducción en cuestión haya causado al autor, teniendo en cuenta, no obstante, que un «perjuicio [...] mínimo» puede no dar origen a una obligación de pago. Por lo tanto, la excepción de copia privada debe poder implicar un sistema «para compensar a los titulares de los derechos por los perjuicios sufridos» (39).

»De dichas disposiciones se desprende 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. Desde esta perspectiva, la compensación equitativa debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor (40).

»Además, los términos «recompensarles» y «compensar» que figuran en los considerandos trigésimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva 2001/29 reflejan la voluntad del legislador de la Unión de establecer un determinado sistema de compensación, cuya aplicación se origina por la existencia, en detrimento de los titulares de derechos, de un perjuicio que genera, en principio, la obligación de «recompensarles» o «compensarles» (41).

»De ello se deduce que la compensación equitativa 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).



Recientemente, la STJUE de 5 de marzo de 2015 (C-463/12) ha declarado en relación con la aplicación de la compensación equitativa respecto de soportes multifuncionales, como son los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria, que: i) el carácter principal o secundario de la función de realización de copias para uso privado y la importación relativa de la capacidad del soporte para realizar reproducciones pueden influir en la cuantía de la compensación equitativa adeudada; y ii) «en la medida en que el perjuicio causado a los titulares de derechos se considera mínimo, la puesta a disposición de dicha función podría no dar origen a una obligación de pago» (ap. 29).

De tal forma que si no existe posible perjuicio o este merece la consideración de mínimo, no procede la compensación equitativa. Debemos remarcar que con esto no se exige la prueba del perjuicio, sino la acreditación del posible perjuicio, aunque no llegue a verificarse.

15. El tribunal de apelación ha razonado de forma muy convincente por qué concluye que el posible perjuicio o daño que podría ocasionarse con cada uno de los aparatos sobre los que se quiere obtener una compensación equitativa por copia privada, mediante la aplicación del canon, merece la consideración de mínimo. A esta conclusión se llega después de dejar constancia de que los teléfonos móviles que tienen incorporado un reproductor de mp3, en este caso los que vendió la demandada en los trimestres tercero y cuarto de 2008, en un 96% eran de las gamas media y baja, con una escasa capacidad de almacenamiento (una media 7 ó 8 fonogramas); y que de las 7 u 8 canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del canon, sólo 3 ó 4 canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada.

Es lógico que la calificación de "perjuicio mínimo" sea el resultado de una comparación entre estas 3 ó 4 canciones, que podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, y el almacenamiento medio de los dispositivos ordinarios de mp3, que en ese momento era de 693 canciones. El posible empleo de aquellos teléfonos móviles para realizar copias privadas es tan escaso, tanto en términos absolutos como si se compara con un dispositivo ordinario de mp3, que es razonable que sea considerado "mínimo".

Por otra parte, conviene advertir que la entidad del perjuicio en ese caso debe medirse respecto de cada uno de los teléfonos o dispositivos sobre los que se pretende aplicar el canon, y no en atención a la suma de todos los dispositivos comercializados por una misma empresa. Máxime si tenemos en cuenta, como recuerda la STJUE de 16 de junio de 2011 (C-462/09), caso *Stichting de Thuiskopie*, que si «quien causa el perjuicio al titular exclusivo del derecho de reproducción es la persona que realiza, para su uso privado, una reproducción de una obra protegida sin solicitar la autorización previa del titular, incumbe en principio a dicha persona reparar el perjuicio derivado de tal reproducción, financiando la compensación que se abonará al titular (sentencia *Padawan*, antes citada, apartado 45)» (26).

El hecho de que el TJUE haya admitido que, por las dificultades prácticas para identificar a los usuarios privados y obligarles a indemnizar a los titulares de los derechos por el perjuicio que les causan, los Estados miembros puedan establecer, al objeto de financiar la compensación equitativa, un «canon por copia privada» que no grava a las personas privadas afectadas, sino a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y, a este título, de Derecho o de hecho, ponen dichos equipos a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción (SSTJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso *Padawan*, y de 16 de junio de 2011 C-462/09, caso *Stichting de Thuiskopie*), no traslada la ponderación del posible perjuicio del concreto aparato empleado por el usuario privado a la totalidad de los comercializados por una empresa como la demandada.

Recurso de casación de Nokia

16. *Formulación del motivo primero.* Este motivo de casación, al igual que los otros dos, afectan al pronunciamiento de la sentencia recurrida que aprecia la procedencia de aplicar el canon digital a las tarjetas de memoria.

El *motivo primero* se funda en la aplicación indebida de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, en relación con el art. 25 LPI, porque esta Orden Ministerial fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en seis sentencias firmes, en la medida en que el Tribunal Supremo no estimó los recursos de casación ni casó las sentencias recurridas, al apreciar la pérdida sobrevinida de objeto de los recursos casación, porque el legislador había sustituido el sistema del canon digital, por otro para hacer efectivo el pago de la compensación equitativa.

Cuando la Audiencia Provincial dictó su sentencia, la Orden Ministerial ya había sido anulada, y sin embargo la Audiencia lo obvió y aplicó la Orden a las tarjetas de memoria.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.



17. Desestimación del motivo primero. La nulidad de la Orden Ministerial PRE/1743/2008 no priva de derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas de fonogramas protegidos por derechos de propiedad intelectual, en la forma y con las limitaciones previstas en el apartado 6 del art. 25 LPI. El derecho al cobro de la compensación, mediante la aplicación del canon, no nace de la Orden Ministerial, ni la existencia de esta constituye una condición necesaria para que surja el derecho a la compensación equitativa.

La compensación equitativa surge de la introducción por el Estado español, en el art. 31.2 LPI, de una limitación al derecho de reproducción, respecto de aquella pueda realizar, en cualquier soporte, « 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 », pues la norma lo supedita, cumpliendo con lo establecido el art. 5.2.a) Directiva 2001/29, « a la compensación equitativa prevista en el artículo 25... ». Y el apartado 1 del art. 25 LPI dispone que «(l) a 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 dejen de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes ».

De tal forma que, aunque el apartado 6 del art. 25 LPI prevea que «(p) ara los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales, el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas (que enumera a continuación)», el derecho a la compensación económica no viene reconocido por la Orden Ministerial, sino por la norma legal, sin perjuicio de que la determinación de los importes con que se grava cada soporte se haya remitido a la norma reglamentaria.

En consecuencia, la anulación de la Orden Ministerial no impide la aplicación del art. 25 LPI, ni que, en consecuencia, sobre la base de este precepto se pueda estimar la reclamación de una determinada compensación equitativa respecto de la comercialización de unos dispositivos de ampliación de memoria digital para teléfonos móviles que resultan idóneos para que su adquirente pueda realizar copias privadas de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, amparadas por el límite del art. 31.2 LPI, y que el perjuicio que puedan ocasionar a los titulares de los derechos protegidos no sea mínimo.

Declarada nula la Orden Ministerial, en este caso porque no se había recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, puede reclamarse la compensación por copia privada, sin perjuicio de que esta deba ser equitativa, y que para ello pueda atenderse a los mismos criterios o parámetros que la regla 4ª prevé debían ser tenidos en cuenta para elaborar la Orden Ministerial. Y bajo esta consideración, no existe inconveniente en guiarse de forma orientativa por lo previsto en la Orden Ministerial, aunque no esté vigente, y admitir que pueda discutirse su carácter equitativo. De hecho, la Audiencia así lo hace y advierte que, a la vista de lo actuado, no puede concluirse «que el canon a ellas -las tarjetas de memoria- asignado es excesivo», y deja constancia que «de hecho no ha sido nunca ese el planteamiento de Nokia».

18. Formulación del motivo segundo. El motivo denuncia la aplicación indebida de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, en relación con el art. 25 LPI, al entender la sentencia impugnada que la doctrina del TJUE fijada en su Sentencia de 21 de octubre de 2010 (C-467/08) carece de especial proyección o trascendencia sobre la controversia planteada en este caso.

En el desarrollo del motivo se argumenta que la reseñada STJUE cambió sustancialmente las bases en atención a las cuales los Ministerios de Industria y Cultura aprobaron la Orden Ministerial del año 2008, por lo que desde aquella STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), la Orden Ministerial no resultaba conforme al Derecho Comunitario. La STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08) se refirió a la necesidad de diferenciar con claridad y precisión el tratamiento que merecen los equipos, aparatos y soportes materiales destinados al uso privado, de aquellos otros que son destinados al uso profesional, para cargar únicamente el canon a los primeros. Con lo que introdujo en el principio de idoneidad, del dispositivo gravado con el canon, la consideración de que fuera presumiblemente destinado al uso privado, para evitar una aplicación indiscriminada del canon a todos los dispositivos con capacidad de almacenamiento.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

19. Desestimación del motivo segundo. Es cierto que la STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso Padawan, después de aclarar la finalidad y la justificación de la compensación por copia privada (que hemos reseñado en nuestro fundamento jurídico 13), declara que 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). Y 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).

Pero en el presente caso, desde el momento en que no consta acreditado en la instancia que las tarjetas de memoria no vayan preponderantemente destinadas a su uso por personas físicas para fines privados, la sentencia se acomoda perfectamente a la doctrina del TJUE. Sobre todo a la vista de lo que afirma la reseñada STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso Padawan , en los párrafos siguientes (54-57), que hacen hincapié en la idoneidad de los soportes digitales para hacer copias y que se pongan a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados:

«En cambio, una vez que los equipos en cuestión se han puesto a disposición de personas físicas para fines privados, no es necesario verificar en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas mediante aquéllos ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un perjuicio a los autores de obras protegidas (54).

» En efecto, se presume legítimamente que dichas personas físicas se benefician íntegramente de tal puesta a disposición, es decir, se supone que explotan plenamente las funciones de que están dotados los equipos, incluida la de reproducción (55).

» De ello se desprende que la mera capacidad de dichos equipos o aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicación del canon por copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto a disposición de personas físicas en condición de usuarios privados (56).

» Esta interpretación se ve confirmada por el tenor del trigésimo quinto considerando de la Directiva 2001/29. Éste menciona, como criterio útil para determinar la cuantía de la compensación equitativa, no simplemente el «daño» como tal, sino el «posible» daño. El carácter potencial del perjuicio causado a los autores de obras protegidas reside en la realización del requisito previo necesario, consistente en la puesta a disposición de una persona física de equipos o aparatos que permitan efectuar copias, lo cual no tiene que dar lugar necesariamente a la realización efectiva de copias privadas » (57).

Al haber quedado acreditado que los dispositivos de memoria son idóneos para realizar copias, por tener capacidad para ello, y no constar que no sean destinados a ser utilizados por particulares en condiciones de usuarios privados, la sentencia se acomoda a la interpretación derivada de la doctrina contenida en la STJUE de 21 de octubre de 2010 (C-467/08), caso Padawan , y no cabe apreciar la infracción denunciada.

20. Formulación del *motivo tercero* . El motivo denuncia la aplicación indebida del apartado primero, punto 1, letra g) de la Orden Ministerial PRE/1743/2008 (en el que se determina que las tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos deben estar sujetas al pago del canon y que su importe asciende a 0,30 euros), en relación con el art. 25 LPI .

La recurrente argumenta que la Orden Ministerial vulnera la regla "de minimis", prevista en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI , pues el perjuicio de las tarjetas de memoria no supera el umbral mínimo razonable.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

21. *Desestimación del motivo tercero* . En la resolución de este motivo debemos partir de lo ya argumentado en el fundamento jurídico 13 sobre la justificación de la regla "de minimis" y cómo opera en la exclusión de los dispositivos que apenas puedan llegar a ser empleados para realizar copias privadas.

En el caso de las tarjetas de memoria, el tribunal de apelación no contradice esta regla "de minimis" porque parte de que las tarjetas de memoria tenían una capacidad media para albergar 600 archivos sonoros, y si se adquieren, en cuanto complemento del teléfono móvil, es para ampliar su exigua memoria (capacidad de almacenamiento del teléfono). Estos dispositivos pueden ser empleados por los particulares, en su condición de usuarios privados, para hacer copias privadas, siendo estas relevantes, a los efectos del perjuicio derivado para los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, en atención a la capacidad de almacenamiento.

Costas



22. Desestimados el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación interpuestos por las entidades de gestión AGEDI y AIE, procede imponerles las costas generadas con cada uno de sus recursos (art. 398.1 LEC).

Desestimado el recurso de casación formulado por Nokia, también procede imponerle las costas ocasionadas con su recurso (art. 398.1 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 4 de marzo de 2013, que resuelve el recurso de apelación (rollo núm. 771/2011) interpuesto contra la Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 6 de Madrid de 31 de enero de 2012 (juicio ordinario 266/2009), con imposición de las costas del recurso extraordinario a la parte recurrente.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 4 de marzo de 2013 (rollo núm. 771/2011), con imposición de las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de Nokia Spain, S.A.U., contra la reseñada Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 4 de marzo de 2013 (rollo núm. 771/2011), con imposición de las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse los autos y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Francisco Javier Orduña Moreno.- Rafael Sarazá Jimena.- Sebastián Sastre Papiol.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.