

RÉGIMEN JURÍDICO DEL “CANON DIGITAL” EN ESPAÑA: CUESTIONES LITIGIOSAS TRAS LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA ORDEN PRE/1743/2008 E IMPACTO DEL CONCEPTO AUTÓNOMO DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA DESARROLLADO POR LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

Por Ignacio GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ
Profesor Titular de Derecho Civil (Acreditado a CU)
Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN: La Ley 23/2006 adaptó el sistema de compensación equitativa por copia privada basado en un “canon” que grava los equipos y soportes al entorno digital, sistema que fue luego desarrollado por la Orden PRE/1743/2008. La posterior declaración de nulidad de dicha norma ha provocado distintas cuestiones litigiosas ante los tribunales españoles en cuanto a su alcance y efectos que serán estudiadas en el presente trabajo. Dado que parece muy probable que el legislador español decida tras la sentencia del TJUE en el *caso EGEDA* volver al sistema de canon sobre soportes y equipos digitales resulta especialmente importante analizar el impacto del concepto autónomo de compensación equitativa desarrollado por el TJUE en el régimen de “canon digital”, lo que también haremos en el presente trabajo, prescindiendo de una especial anterior al criterio del perjuicio efectivo y a la regla de exclusión subjetiva que el Tribunal estableció en el *caso Padawan*, desarrollada después en ulteriores sentencias.

PALABRAS CLAVE: Propiedad intelectual, derechos de autor, conceptos autónomos de derecho europeo.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA ORDEN PRE/1743/2008 Y SUS EFECTOS. III. LA OPCIÓN DE SEGUIR APLICANDO EL RÉGIMEN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY 23/2006. IV. LA SOLUCIÓN DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO: LA ORDEN MINISTERIAL COMO “CRITERIO ORIENTADOR” PARA LA FIJACIÓN DEL CANON DIGITAL. 1. LAS SENTENCIAS DE LA SALA PRIMERA DEL TS DE 6 Y 9 DE JUNIO DE 2015. 2. LOS CRITERIOS DE LA

REGLA 4^a DEL ART. 25.6 Y LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE COMO LÍMITES DE LOS “CRITERIOS ORIENTADORES” DE LA ORDEN MINISTERIAL. V. LÍMITES A LA APLICACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL COMO “CRITERIO ORIENTADOR” RESPECTO DE LA LISTA DE EQUIPOS Y SOPORTES. 1. LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN A LA LUZ DEL CRITERIO DEL PERJUICIO EFECTIVO. LA SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 (CASO *REPROBEL*). 1.1. *La sentencia del “caso Reprobel”*. 1.2. *El caso específico del canon fijado en atención a la capacidad máxima de reproducción*. 2. LOS SOPORTES DE GRABACIÓN A LA LUZ DEL CRITERIO DEL PERJUICIO EFECTIVO Y EL IMPACTO DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE MARZO DE 2005 EN EL CASO *COPYDAN BÅNDKOPI*. 2.1. *Teléfonos móviles y tarjetas de memoria: las sentencias del TS de 6 y 9 de marzo de 2015 y el caso “Copydan Båndkopi”*. a) Teléfonos móviles; b) Tarjetas de memoria extraíbles. 2.2. *El resto de soportes digitales y el criterio de la capacidad de almacenamiento*. 3. EL SISTEMA DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS APARENTEMENTE “GARANTIZADOS”. VI. LÍMITES DERIVADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS DEL ADQUIRENTE Y EL USO PREVISIBLE DE LOS SOPORTES Y EQUIPOS: LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE “PADAWAN”. 1. LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN *PADAWAN* Y ULTERIORES SENTENCIAS Y SU SIGNIFICADO. 2. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE *PADAWAN*. 3. ACCIONES RECLAMANDO LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO. VII. CONCLUSIÓN.

TITLE:

THE LEGAL REGIME OF PRIVATE COPYING LEVIES IN SPAIN. JUDICIAL CONFLICTS FOLLOWING THE DECLARATION OF INVALIDITY OF THE ORDER PRE/1748/2008 AND THE IMPACT OF THE AUTONOMOUS CONCEPT OF FAIR COMPENSATION DEVELOPED BY THE ECJ'S CASE LAW

ABSTRACT:

The Law 23/2006 adapted the system of fair compensation for private copying based on levies on equipment and recording media to the digital environment, a system that was later developed by a Ministerial Order (Order PRE/1743/2008). The subsequent declaration of invalidity of the Order has led to different issues before the Spanish courts that will be studied in the present paper. Given that it seems very likely that Spain will return to a system based on imposing levies on digital media and equipment after the ECJ's ruling in the *EGEDA* case, it is especially important to analyze the impact of the autonomous concept of fair compensation developed by ECJ, focusing on the criterion of actual damage and the rule of subjective exclusion

that the Court established in the *Padawan* case, later developed in further cases.

KEY WORDS: Copyright, Intellectual Property, autonomous concepts of European Law.

CONTENTS: INTRODUCTION. II. THE INVALIDITY OF THE ORDER PRE/1743/2008 AND ITS EFFECTS. III. THE OPTION OF APPLYING THE TRANSITIONAL PROVISION OF LAW 23/2006. IV. THE SUPREME COURT'S SOLUTION: THE MINISTERIAL ORDER AS GUIDANCE FOR FIXATION OF THE LEVIES IN THE DIGITAL ENVIROMENT. 1. THE SUPREME COURT'S OPINIONS FROM MARCH 6TH AND 9TH, 2015. 2. THE CRITERIA OF PARAGRAPH 4TH OF ART. 25.6 AND THE EJC'S CASE LAW AS LIMITS TO THE MINISTERIAL ORDER AS GUIDANCE CRITERIA. V. LIMITS TO THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTERIAL ORDER AS A GUIDANCE TO THE DIGITAL COPYRIGHT LEVIES ON DEVICES AND MEDIA. 1. THE LIST OF DEVICES UNDER THE LIGHT OF THE ACTUAL DAMAGE CRITERIA. THE ECJ'S OPINION FROM NOVEMBER 5TH, 2015 (“*REPROBEL* CASE”). 1.1. *The ECJ's opinion in the “Reprobel case”*. 1.2. *The specific situation when the levy is set by reference to the maximum reproduction capacity*. 2. DIGITAL MEDIA UNDER THE LIGHT OF THE ACTUAL USE AND THE IMPACT OF THE EJC'S DECISION ON THE *COPYDAN BÂNDKOPI* CASE. 2.1. *Mobile phones and memory cards: the Supreme Court's opinions from March, 6th and 9th and the “Copydan Båndkopi” case*. 2.2. *Other digital media and the criterion of the storage capacity*. a) Mobile phones; b) Removable memory cards 3. THE SYSTEM OF A MINIMUM AND MAXIMUM COMPENSATION APPARENTLY “GUARANTEED”. VI. LIMITS ARISING FROM THE SUBJECTIVE CHARACTERISTICS OF THE PURCHASER AND THE POTENTIAL USE OF EQUIPMENT AND DIGITAL MEDIA: THE “PADAWAN” EXCLUSION RULE. 1. ECJ'S CASE LAW IN *PADAWAN* AND SUBSEQUENT CASES AND THEIR MEANING. 2. PRACTICAL APPLICATION OF THE *PADAWAN* EXCLUSION RULE. 3. CLAIMS OF RETURN OF THE AMOUNT PAID. VII. CONCLUSION.

I. INTRODUCCIÓN

La regulación del derecho de compensación equitativa por copia privada ha sido objeto durante el último lustro de fuertes vaivenes legislativos, sacudidas judiciales inesperadas y de una contestación mediática y social que ha estado muy condicionada por la importante carga económica que suponía esta compensación para los deudores obligados por la Ley a su pago.

Muchos de los problemas que aún se plantean en los tribunales en relación con esta cuestión tienen su origen en el anterior sistema de determinación de

la compensación, instaurado en España por la Ley 23/2006. Dicha Ley adaptó el sistema de “canon” al entorno digital, partiendo de la idea básica de que los fabricantes, importadores o distribuidores de equipos y aparatos de reproducción (en adelante, “equipos” o “equipos de reproducción”) y soportes materiales de grabación (en adelante, “soportes” o “soportes de grabación”) asumieran la responsabilidad indemnizatoria por las reproducciones que llevaban a cabo de forma directa los usuarios privados.

El art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual¹ (en la redacción de 2006) no reguló, sin embargo, directamente cuáles eran los equipos y los soportes sujetos al abono de la compensación, limitándose a establecer un mecanismo para publicar cada dos años una lista con dichos equipos y soportes², lo que finalmente se hizo por primera (y a la postre, única³) vez mediante la Orden Ministerial PRE/1743/2008, de 18 de junio⁴ (en adelante, Orden Ministerial u OM).

El sistema diseñado por el legislador de 2006 ha estado sin embargo muy condicionado en su funcionamiento práctico por una serie de resoluciones judiciales, tanto en España como en la Unión Europea, resoluciones que terminaron provocando su súbita desaparición⁵ a raíz de la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público⁶, norma que sustituyó el sistema de canon sobre soportes y equipos por otro en el que la compensación se abona con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a partir del 1 de enero de 2012.

A nivel nacional, la Orden Ministerial que desarrollaba el art. 25.6 de la LPI fue anulada por seis sentencias de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (todas ellas de 22 de marzo de 2011⁷) lo que provocó serias dudas acerca de la vigencia sustantiva y temporal de las distintas normas en juego.

¹ Real Decreto Legislativo 1\1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

² Dicha elaboración debía hacerse cumpliendo las previsiones señaladas en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª del mencionado art. 25.6 LPI.

³ En la práctica la Orden estuvo vigente hasta que fue finalmente anulada por seis sentencias de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 2011, como luego explicaré.

⁴ BOE núm. 148, de 19 de junio de 2008.

⁵ Dicha reforma responde a un compromiso político con ocasión de las elecciones generales de 2011, una vez que se ignoró el mandato de la disposición final duodécima de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que recogía la obligación de elaborar un nuevo régimen de compensación equitativa por copia privada en un plazo de tres meses.

⁶ BOE de 31 de diciembre, convalidado mediante acuerdo de 11 de enero de 2012, BOE del 17.

⁷ Las referencias son: JT 2011\202 (recurso 704\2008, ponente Francisco Díaz Fraile); JUR 2011\94692 (recurso 769\2008, ponente Isabel García García-Blanco); JUR 2011\94693 (recurso 774\2008, ponente Francisco Díaz Fraile); JUR 2011\94694 (recurso 731\20089, ponente Francisco Díaz Fraile); JUR 2011\94695 (recurso 755\2008, ponente Mateo Menéndez) y JUR 2011\94696 (recurso 766\2008, ponente José Félix Méndez Canseco).

La más importante de ellas era determinar si la declaración de nulidad de la Orden Ministerial tenía efectos *ex tunc*, retrotrayendo su eficacia hasta el 1 de julio de 2008⁸, lo que dejaba al Derecho español huérfano de una lista concreta de equipos y soportes sujetos al abono de la compensación equitativa a partir de dicha fecha. Dado que hay que entender a nuestro juicio que ello es así, surge la duda de si a partir de dicho momento se debía seguir aplicando la lista y las cantidades previstas provisionalmente en la disposición transitoria única de la Ley 23/2016 (en adelante, disposición transitoria)⁹ o si las reclamaciones de compensación tenían que determinarse judicialmente para cada equipo o soporte caso por caso.

Dado que esta última opción planteaba graves problemas prácticos, dos sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6¹⁰ y 9¹¹ de marzo 2015 establecieron que podía seguir utilizándose la regulación de la Orden Ministerial (incluso tras su declaración de nulidad) como “criterio orientador” para determinar la compensación.

Dichas sentencias han limitado la litigiosidad ante los Tribunales, pero han dejado sin resolver cuestiones esenciales en relación con el régimen jurídico aplicable en España en materia de compensación equitativa por copia privada entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.

A nivel europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) declaró mediante sentencia de 21 de octubre de 2010 (caso *Padawan*¹²) que el sistema de canon digital sobre soportes y equipos adoptado por el legislador español de 2006 no era compatible con el concepto autónomo de compensación equitativa del art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29.

Dicho concepto autónomo fue objeto de ulterior desarrollo a través de las sentencias de 16 de junio de 2011 (en este trabajo, caso *Stichting*¹³); 11 de julio de 2012, (caso *Amazon International Sales y otros*¹⁴); 27 de junio de 2013 (caso *VG Wort*¹⁵); 10 de abril de 2014 (caso *ACI Adam*¹⁶); 5 de marzo 2015

⁸ La OM decía (disposición final única) que, aunque la entrada en vigor de la norma se producía “a partir del día siguiente a su publicación” (esto es, el 20 de junio de 2008), la relación de equipos y soportes y las tarifas de la disposición transitoria de la Ley 23/2006 se deberían seguir utilizando hasta el 30 de junio.

⁹ En dicha disposición transitoria se preveía una lista provisional de equipos y soportes de grabación digitales que estaban sujetos al abono de la compensación, fijando además unas cuantías concretas y criterios de reparto entre las distintas modalidades de reproducción.

¹⁰ RJA 2015\1105.

¹¹ RJA 2015\1790.

¹² Aranzadi TJCE 2012\312.

¹³ Aranzadi TJCE\2011\179. La denominación completa del caso es sin embargo *Stichting de Thuis-kopie contra Opus Supplies Deutschland GmbH y otros*.

¹⁴ Aranzadi TJCE\2013\216.

¹⁵ Aranzadi TJCE\2013\185.

¹⁶ Aranzadi TJEC\2014\150.

(*caso Copydan Båndkopi*¹⁷) y 5 de noviembre de 2015 (en este trabajo, *caso Reprobel*¹⁸).

El último hito (por el momento) de esta línea de sentencias lo constituye la de 9 de junio de 2016 (*caso EGEDA*¹⁹), que declara que también el sistema del Real Decreto-ley 20/2011 (continuado después por la Ley 21/2014) debe considerarse como no conforme con el Derecho de la UE. De donde se sigue la consecuencia de que tanto la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011 como el art. 1.2 de la Ley 21/2014 devienen inaplicables. Lo que implica, también, que el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre²⁰ (de desarrollo del sistema de compensación con cargo a los Presupuestos) es nulo por falta de base legal suficiente, como ha declarado la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016²¹.

Pero los casos *Padawan* y *EGEDA*, aunque son sin duda los más importantes por referirse específicamente al Derecho español, no son los únicos que han condicionado la aplicación del régimen jurídico de compensación equitativa por copia privada en España. Por el contrario, otros casos que no se refirieron específicamente a nuestro Ordenamiento jurídico (y, muy especialmente, los casos *Copydan Båndkopi* y *Reprobel*) ejercen su influencia en nuestro Derecho como mecanismo de control del sistema de canon digital que estuvo vigente hasta el año 2011, que debe someterse necesariamente al principio establecido por el TJUE de vinculación entre el perjuicio efectivamente causado y la compensación recibida.

Y dado que parece muy probable que el legislador español decida tras el *caso EGEDA* volver al sistema de canon sobre soportes y equipos digitales resulta especialmente importante analizar el impacto del concepto autónomo de compensación equitativa desarrollado por el TJUE en el régimen de “canon digital”, lo que haremos en el presente trabajo prestando una especial atención al criterio del perjuicio efectivo y a la regla de exclusión construida por el Tribunal de Luxemburgo en relación con equipos y soportes adquiridos por personas jurídicas para fines manifiestamente distintos de la copia privada de obras.

¹⁷ Aranzadi TJEC\2015\106.

¹⁸ Aranzadi TJCE\2015\312. La denominación oficial del caso es *Hewlett-Packard Belgium*.

¹⁹ Aranzadi TJCE 2016\97, texto rectificado mediante auto de 7 de septiembre de 2016.

²⁰ Se trata del Real Decreto que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado. El Tribunal Supremo soluciona la cuestión de la posible nulidad radical del Real Decreto por ser contrario al Derecho europeo utilizando la respuesta dada por la precitada sentencia del TJUE en el *caso EGEDA*. El TS señala que tanto la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011 como el apartado segundo del art. 1 de la Ley 21/2014 (que sigue el mismo sistema de canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado) debe ser inaplicados por ser contrarios al Derecho de la UE, de lo que deriva que el Real Decreto 1657/2012 no tiene “un fundamento legal efectivo, y, en consecuencia, es nulo”. El Tribunal no se pronuncia, sin embargo, sobre otras posibles consecuencias de la inaplicabilidad de las precitadas disposiciones con rango de ley.

²¹ JUR 2016\245721.

II. LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA ORDEN PRE/1743/2008 Y SUS EFECTOS

El eje práctico del sistema de “canon digital” instaurado por la Ley 23/2006 era la Orden PRE/1743/2008, norma que, como dijimos, estableció la lista de equipos y soportes gravados por la compensación equitativa, así como el importe que tenía que pagarse en cada caso por sus fabricantes, importadores u otros obligados a partir del 1 de julio de 2008²².

Ya desde un primer momento la aprobación del elenco de equipos y soportes incluidos en la norma vino acompañado de una enorme polémica y revuelo mediático, y fue objeto de combate en sede judicial por quienes representaban los intereses de los fabricantes de equipos de reproducción y soportes de grabación digitales. El asunto llegó incluso al Tribunal Constitucional, cuyas sentencias 196/2009²³ y 123/2010²⁴ se refirieron a cuestiones vinculadas con

²² La Orden Ministerial planteó incluso antes de su declaración de nulidad problemas en relación con el momento de su entrada en vigor, ya que la disposición transitoria decía literalmente en su apartado 3º que la primera orden ministerial, una vez aprobada, “tendrá efectos a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley”. De interpretarse literalmente, esta norma carecería de sentido, ya que dejaría sin aplicación todo el régimen establecido en el apartado 1º de esta misma disposición transitoria al retrotraer la entrada en vigor de la Orden Ministerial al 29 de julio de 2006. Lo que estaba en juego por tanto es si durante los casi dos años que van del 29 de julio de 2006 al 1 de julio de 2008 se debía aplicar la lista de equipos y soportes de grabación de la Orden Ministerial o la de la disposición transitoria. En mi opinión, lo lógico era entender que hasta que se aprobara la primera Orden Ministerial tenía que estar en vigor lo dispuesto en la disposición transitoria de dicha Ley, norma que sin embargo debía dejar paso a la lista de la Orden Ministerial una vez que ésta fuera aprobada. Esta interpretación es consistente con el hecho que la propia Orden PRE/1743/2008 trató de solucionar el desliz del legislador de 2006 cuando señaló en su disposición final única que la norma “entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOE”. Con ello se trataba de dejar claro que el régimen de la disposición transitoria no podía sin más desaparecer por la entrada en vigor de esta OM con efectos retroactivos, sino que debía aplicarse durante el tramo temporal que le resulta propio (esto es, entre el 29 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2008).

²³ BOE de 21.10.2008, sección TC, pp. 58 y ss. En el caso un particular demanda la devolución de los 0,19 euros que correspondían al importe del canon aplicado a un CD-ROM virgen que se había destinado a obtener de un Juzgado una copia de un acta de un juicio, tal y como constaba en la factura desglosada emitida por el establecimiento donde adquirió el soporte. Dado que el particular reclamó contra el establecimiento donde adquirió el soporte, la SGAE interpuso incidente de nulidad de actuaciones frente la AP de Málaga, alegando que no tuvo parte en un proceso en la que ella debía actuar como legítima acreedora. La AP de Málaga deniega, sin embargo, la nulidad mediante auto que es recurrido ante el TC en amparo por la SGAE. El TC otorga el amparo, señalando que ha habido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad en su vertiente de acceso al proceso, anulando el auto de la AP Málaga y retrotrayendo las actuaciones al momento de la admisión de la demanda en primera instancia. Vid. el comentario a esta sentencia en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “El canon de copia privada: escaramuza sobre el fuero”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 14/2009, núm. 14 (BIB 2009\1801).

²⁴ BOE de 15.1.2011. Se trata de un supuesto muy similar al de la anterior sentencia del TC, en el que un Tribunal reclama al establecimiento donde adquirió un soporte la devolución del importe del canon. La SGAE reclama en amparo ante el TC por considerar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber sido parte en el pleito, demanda de amparo que estima el TC.

reclamaciones ante los tribunales para la devolución de ínfimas cantidades pagadas en concepto de canon.

Finalmente, la labor de quienes se oponían a lo dispuesto en la Orden Ministerial tuvo éxito, ya que ésta fue declarada nula mediante las precitadas sentencias de la AN de 22 de marzo de 2011. Dichas sentencias (con idéntico contenido en lo esencial²⁵) señalaron que la Orden Ministerial era una norma reglamentaria (no un acto administrativo) que resultaba nula de pleno Derecho conforme al artículo 62.2 de la (hoy derogada) Ley 30/1992 por no haberse respetado los trámites legales requeridos en la elaboración de dichas normas (en concreto, se omitió el dictamen del Consejo de Estado y las memorias justificativa y económica, en contra de lo requerido por el art. 24.1 a) de la Ley 50/1997).

La Audiencia Nacional no consideró necesario, sin embargo, incluir en sus sentencias una respuesta a los argumentos de fondo manejados por los actores en los seis recursos²⁶ para justificar la nulidad de la norma. Tampoco consideró necesario plantear una cuestión de inconstitucionalidad y distintas cuestiones prejudiciales ante el TJUE. En especial, las sentencias rechazan expresamente decidir acerca de las peticiones de devolución de cantidades ya recaudadas en base a la Orden Ministerial anulada, con el argumento de que dicha reclamación tenía su base en una relación jurídico-privada que tenía que ventilarse en la jurisdicción civil, y no en la contencioso-administrativa²⁷.

La Orden Ministerial siguió surtiendo sus efectos temporalmente hasta que las sentencias de la AN adquirieron firmeza, lo que ocurrió tras el rechazo de los seis recursos de casación planteados por las partes en los distintos litigios mediante otras tantas sentencias de la Sección 4ª de la Sala Tercera del TS (las dos primeras, de 13 de noviembre de 2012²⁸, a las que siguieron la de 27

Vid. el comentario a esta sentencia en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Una sentencia envenenada”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 10/2011, (BIB 2010\2961).

²⁵ En ellas, y casi con idéntico contenido, se resuelven los distintos recursos planteados por distintos deudores (los principales fabricantes de teléfonos móviles), algunas asociaciones profesionales (AETIC y ASIMELEC) e incluso uno presentado por la Asociación de Internautas.

²⁶ Vid. un buen resumen de dichos argumentos en CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE\1743\2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, (*Pe.I, Revista de Propiedad Intelectual*), núm. 39, 2011, p. 123.

²⁷ Se decía literalmente (en la sentencia de referencia JT\2011\202), aunque las referencias son similares en el resto de sentencias que (...) “*En definitiva, procede la estimación del recurso, que, no obstante, habrá de ser solo parcial habida cuenta que no podemos acceder en esta sede a las pretensiones de la demandante relativas al alcance retroactivo de la nulidad de la Orden impugnada respecto de toda recaudación realizada abusivamente y al cese del cobro indiscriminado de la compensación equitativa por la sencilla razón de que la meritada compensación equitativa tiene una naturaleza jurídico-privada, de donde que carezcamos de jurisdicción respecto del susodicho petitum, por lo que nuestro fallo ha de constreñirse a la declaración de nulidad de la Orden recurrida*”.

²⁸ RJA 2013\152 y 2013\153 (ponente Santiago Martínez-Vares García).

de noviembre de 2012²⁹; otras dos de 23 de marzo de 2013³⁰ y una última de 14 de enero de 2014³¹).

Dichas sentencias (idénticas en lo sustancial) entendieron que el recurso de casación quedaba de forma sobrevvenida sin objeto al haber sido derogado *medio tempore* todo el sistema de “canon digital” por la reforma introducida por la disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011, lo que también derogaba tácitamente la Orden Ministerial anulada. Ello hacía innecesario según el Tribunal Supremo pronunciarse sobre si la nulidad de la norma decretada por la Audiencia Nacional era correcta y sobre cuáles eran las posibles consecuencias de dicha nulidad.

Ello provocó en la práctica una primera cuestión, y es si la declaración de nulidad tenía que tener efectos retroactivos hasta el momento de la entrada en vigor de la Orden Ministerial (el 1 de julio de 2008) o sus efectos era meramente *ex nunc*. Sobre esta cuestión las sentencias de la Sala Tercera del TS de 13 de noviembre de 2012 (cuya doctrina reiteran literalmente el resto) se limitan a afirmar que:

“En definitiva, las supuestas reclamaciones sobre el canon digital “interpuestas o pendientes de interponer” —si es que existen— no justifican la resolución de este recurso de casación. Máxime, si las partes sólo invocan una mera hipótesis, sin realizar el esfuerzo de identificar relaciones concretas que aún pendan de resolver o aún puedan ser interpuestas. Máxime si desconocemos si esas hipotéticas reclamaciones se basan en una supuesta nulidad de la Orden PRE/1.743/2.008 o en otras razones jurídicas distintas, como pudieran ser las de su interpretación, o su correcta o certera aplicación al caso concreto. Y máxime, en fin, si no se olvida que la sentencia de este Tribunal que llegara a confirmar la de instancia, lejos de tener efectos retroactivos, no afectaría por sí misma a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que hubieran aplicado la Orden PRE/1.743/2.008 antes de la derogación que para ella supuso la disposición Adicional Décima del Real Decreto-ley 20/2.011” (La cursiva es nuestra).

Con el párrafo transcrito nuestro Alto Tribunal apuntaba (por desgracia, de forma no explícita) al art. 73 de la Ley 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), que contiene un principio general de irretroactividad de las sentencias que anulan disposiciones generales en el ámbito administrativo³².

²⁹ RJA 2013\431 (ponente Segundo Menéndez Pérez).

³⁰ RJA 2013\2812 y RJA 2013\3014 (ponente Santiago Martínez-Vares García).

³¹ RJA 2014\568 (ponente Pilar Teso Gamella).

³² Dicha norma señala literalmente que: “*Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el*

Y dicho principio de irretroactividad se ha trasladado también al orden civil en distintas sentencias de Audiencias Provinciales. La primera que de ellas es la sentencia de la AP de Barcelona de 21 de mayo de 2014³³, en la que una empresa vendedora de soportes y equipos reclama a la SGAE la devolución 8.390,08 euros como consecuencia de la nulidad de la Orden Ministerial decretada por la AN. Dicha nulidad debía tener según la recurrente efectos *ex tunc*, de manera que a partir del 1 de julio de 2008 se debían aplicar las cantidades previstas en la disposición transitoria de la Ley 23/2006. Se reclama la devolución de la diferencia que resulta de aplicar esta última norma en lugar de la Orden Ministerial anulada, alegando que la SGAE se ha enriquecido injustamente.

La AP de Barcelona rechaza la acción de enriquecimiento injusto³⁴ y admite el argumento de que la declaración de nulidad de la Orden Ministerial no tiene efectos retroactivos con base en el art. 73 de la LJCA³⁵. De ahí que la Audiencia concluya que *“al igual que el art. 73 de la LJCA impide la revisión de actos firmes que han adquirido firmeza, no es posible tampoco dejar sin efecto las compensaciones pagadas en aplicación de la Orden de 2008”*. También se cita como argumento de soporte el párrafo antes transcrito de las sentencias del TS de 13 de noviembre de 2012.

En esta misma línea encontramos la sentencia de la AP de Álava de 30 de septiembre de 2015³⁶. En ella EGEDA reclama a dos sociedades mercantiles, vendedoras de equipos y soportes, la entrega de la cantidad correspondiente a la autoliquidación del tercer trimestre de 2010³⁷, que ascendía a casi 46.000 euros. Las demandadas se opusieron con el argumento de que la reclamación se correspondía con la venta de reproductores de audio y vídeo comprimido (mp3 y mp4), tarjetas de memoria USB y discos duros no exentos (básicamente, discos duros externos), que eran equipos y soportes que quedaban únicamente gravados en la Orden Ministerial, y no en la disposición transitoria de la Ley 23/2006.

Las demandadas entendían que la declaración de nulidad por parte de la Audiencia Nacional debía tener efectos retroactivos, por lo que no correspondía abo-

caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”.

³³ JUR\2014\179317.

³⁴ Fundamento de Derecho 6º de la sentencia.

³⁵ La Audiencia dice literalmente que *“La nulidad produce efectos ex tunc, si bien, por razones de seguridad jurídica, no es posible revisar los actos administrativos firmes recaídos en aplicación de la norma general anulada”*. La propia sentencia señala que en este caso hay “dudas de derecho añadidas” porque la Orden no sólo incide en actos administrativos sino en “en la relación de personas físicas con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”. Pero, pese a ello, sigue entendiendo aplicable al caso el art. 73 LJCA.

³⁶ JUR\2015\268593.

³⁷ También se reclama la entrega de documentación en relación con el ejercicio de 2011, que la AP de Álava admite al entender que dicha obligación nace de la LPI, siendo por tanto irrelevante una eventual nulidad de la Orden Ministerial.

nar las cantidades reclamadas. La AP de Álava entendió, sin embargo, que la nulidad de la Orden Ministerial sólo producía efectos *ex nunc*, repitiendo en esencia la argumentación utilizada por la sentencia de la AP de Barcelona de 21 de mayo de 2014 y añadiendo como argumentos propios la regulación de la disposición transitoria 2ª del Código Civil, en relación con el art. 2.2 de dicho Código, y el art. 72.2 de la LJCA³⁸.

Por todo ello la sentencia concluye que “*Debemos interpretar, en definitiva, que la ausencia de efecto retroactivos de la sentencia de nulidad de la Orden alcanza a las liquidaciones practicadas en su aplicación*”, por lo que condena a las dos demandadas al abono de las cantidades reclamadas.

En mi opinión, la argumentación que utilizan las Audiencias Provinciales de Barcelona y Álava en las sentencias referidas tiene como presupuesto básico el respeto del principio de seguridad jurídica, que por supuesto tiene un papel central a la hora de determinar cuáles deben ser los efectos de la declaración de nulidad de una norma de carácter reglamentario, como es la Orden Ministerial que nos ocupa. La solución a la que llegan ambas Audiencias simplifica además de manera notable el problema de las eventuales reclamaciones por pagos indebidos entre los actores implicados, pues sólo cabría plantearse el juego de tales reclamaciones desde que las sentencias de la Audiencia Nacional surten efectos generales conforme al art. 72.2 LJCA hasta el 31 de diciembre de 2011.

A mi modo de ver, sin embargo, la nulidad de la Orden Ministerial debe tener efectos *ex tunc*, retrotrayendo su eficacia hasta el momento mismo de la entrada en vigor de la norma, el 1 de julio de 2008. Y ello porque ninguno de los argumentos esgrimidos en favor de la nulidad *ex nunc* me convence.

Así, no me parece una referencia válida la alusión a las sentencias de la Sala Tercera del TS de 13 noviembre de 2012 (y ulteriores desestimatorias de los recursos de casación). El TS deja claro en dichas sentencias que el recurso de casación queda de forma sobrevenida sin objeto por la ulterior derogación de la norma por el propio legislador, por lo que resulta ocioso pronunciarse sobre “la hipotética nulidad de la Orden Ministerial”, lo que incluye lógicamente los efectos de dicha nulidad.

La referencia que hace el TS a la ausencia de efectos retroactivos de dicha hipotética sentencia se hace sólo como *obiter dicta* para reforzar la idea que de que el TS no debe pronunciarse sobre dichos efectos si no está entrando sobre el fondo del asunto al haberse producido la derogación *medio tempore*. De

³⁸ Dice el tenor literal de dicha norma que “*La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. También se publicarán las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas*”.

ahí que el propio TS diga que “(...) esa sola posibilidad no justifica ni permite un pronunciamiento “preventivo” de este Tribunal para orientar a los Tribunales inferiores sobre nuestra posición ante un eventual litigio futuro”.

De ahí que entienda que la Sala Tercera del TS no se ha manifestado aún de manera clara y definitiva sobre si la declaración de nulidad de la Orden Ministerial tiene o no efectos retroactivos.

Tampoco me parece que sea un argumento válido la referencia al art. 73 de la LJCA. Lo que hace dicha norma es determinar la eficacia de las sentencias que declaran la nulidad de una disposición general de rango inferior a la Ley en relación con los actos administrativos o las sentencias dictadas en aplicación de dicha norma. Se establece así la intangibilidad de dichas sentencias y actos en aras de la seguridad jurídica, invirtiendo *de facto* la aplicación de la regla general de los efectos *ex tunc* de la declaración de nulidad. Queda claro, por tanto, que en este ámbito la retroactividad de efectos de la nulidad es excepcional y se refiere únicamente (como el inciso final de la norma señala), para el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de sanciones aún no ejecutadas completamente.

Pero creo que esta limitación de los efectos de la declaración de nulidad del art. 73 de la LJCA afecta únicamente al ámbito administrativo, no al civil. La norma menciona literalmente los *actos administrativos* y las *sentencias* (contencioso-administrativas), y está en la ley reguladora de esta jurisdicción. Las compensaciones abonadas en aplicación de la Orden Ministerial son pagos entre privados que se hacen como consecuencia de una obligación de origen legal establecida en el art. 25 LPI, no un acto administrativo. Una cosa es, por tanto, que no se revisen los actos administrativos firmes, y otra distinta que esta misma idea pueda aplicarse por analogía (como hacen las Audiencias Provinciales de Barcelona y Álava) al pago de compensaciones civiles entre particulares en aplicación de la Orden Ministerial.

En todo caso, incluso si aceptamos la extensión del art. 73 LJCA al ámbito civil, de la interpretación literal de la norma se desprende que sólo quedarían al margen de los efectos de la nulidad *ex tunc* las *sentencias* civiles firmes dictadas en aplicación de la regulación de la OM.

Tampoco el recurso que se hace al art. 72.2 de la LJCA me parece convincente. Dicha norma no está limitando el efecto retroactivo que tiene la declaración de nulidad de una disposición general sobre la situación administrativa previa (lo que hace el art. 73, como acabamos de ver), sino que regula desde qué momento puede comenzar a surtir eficacia *erga omnes* (“efectos generales”) la sentencia³⁹.

³⁹ En efecto, dicha norma dice que: “Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada”.

Una cosa es, por tanto, que la sentencia comience a afectar a los terceros que no fueron parte en el proceso contencioso-administrativo desde que el fallo se publica en el mismo periódico oficial en el que la disposición anulada se publicó, y otra distinta es si los efectos de la nulidad de dicha sentencia tienen que ser retroactivos o no.

Existen además a mi juicio distintos argumentos de peso para defender que la nulidad de la Orden Ministerial debe tener efectos *ex tunc*, retro trayendo sus efectos hasta el 1 de julio de 2008.

El primero de ellos es que entender que la declaración de nulidad de la OM sólo debe tener efectos *ex nunc* (convirtiéndose así en una suerte de declaración de “anulabilidad”) implicaría admitir en nuestro caso la aplicación de una norma jurídica con un defecto grave a relaciones jurídicas entre particulares, lo que creo que sólo puede hacerse si hay una disposición de rango legal que expresamente prevea esta situación (como lo hace el art. 73 de la LJCA para el ámbito administrativo). Pero a falta de una norma similar en el ámbito civil, me parece que deberemos atenernos a los principios generales sentados por el Tribunal Constitucional (en especial, en la sentencia 45/1989, de 20 de febrero⁴⁰) para afirmar que sólo deben escapar de la retroactividad en caso de nulidad de una norma las actuaciones administrativas firmes o las que el propio TC determine en la sentencia (en el caso de las Leyes).

El segundo argumento es que la Sala Primera del TS ha considerado tácitamente en sus sentencias de 6 y 9 de marzo de 2015 que la nulidad de la Orden Ministerial debe aplicarse retroactivamente en el ámbito civil. En efecto, en los litigios que dan lugar a ambos recursos de casación se discute acerca de las liquidaciones correspondientes al segundo semestre del año 2008. Y en todo momento el TS deja claro que la nulidad de la Orden Ministerial podría provocar una laguna en la regulación al respecto, de modo que, aunque sea implícitamente, está dando por supuesto que dicha declaración de nulidad alcanza retroactivamente hasta el 1 de julio de 2008.

En resumen, entiendo que la nulidad de la Orden Ministerial declarada por la Audiencia Nacional mediante seis sentencias firmes tiene efectos *ex tunc*⁴¹, lo que implica que no se pueden aplicar ni la lista de equipos y soportes contenidos en dicha OM ni las cantidades vinculadas a cada uno ellos desde el 1 de julio de 2008.

Ello no significa naturalmente que en ese momento desapareciera la obligación de pago ni el resto de obligaciones previstas en el art. 25 LPI (como la de exhibir

⁴⁰ BOE núm. 52, de 2 de marzo.

⁴¹ Así lo señala también CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 132.

la documentación contable a los efectos de practicar autoliquidaciones), sino que no se podía aplicar la Orden Ministerial a las liquidaciones comprendidas entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2011⁴². El problema se extiende incluso a las liquidaciones efectuadas entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2011, ya que este segundo semestre de 2011 también se liquidó en la práctica conforme a la Orden Ministerial, que continuó temporalmente en vigor al no ser firmes las sentencias de la AN hasta la desestimación de los distintos recursos de casación por parte de la Sala Tercera del TS, como ya hemos explicado.

Ello provocaba lógicamente un vacío normativo que de acuerdo con las reglas generales de vigencia de las normas jurídicas debía llenarse aplicando el régimen de la disposición transitoria de la Ley 23/2006⁴³ y la lista de equipos y tarifas allí mencionados. Sin embargo, el Tribunal Supremo optó en las citadas sentencias de 6 y 9 de marzo de 2015 por entender que los equipos y tarifas de la OM podían servir, incluso tras la declaración de nulidad de la norma, como “criterio orientador” para los jueces y tribunales a la hora de revisar los pagos efectuados.

Ambas posibilidades serán estudiadas a continuación, analizado las importantes consecuencias prácticas que tiene optar por una u otra vía, que se acentúan por la elevada cuantía de las cantidades que están en juego para las partes implicadas durante los tres años y medio en los que se utilizó la Orden Ministerial para practicar las liquidaciones (alrededor de 115 millones de euros sólo para el caso del ejercicio de 2011⁴⁴).

III. LA OPCIÓN DE SEGUIR APLICANDO EL RÉGIMEN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY 23/2006

Como ya hemos avanzado, la aplicación de las reglas generales sobre vigencia temporal de las normas jurídicas⁴⁵ nos debería llevar a concluir que una vez anulada la Orden PRE/1743/2008, y dado que el derecho de compensación equitativa seguía teniendo base legal suficiente en el art. 25 LPI, debía aplicarse de nuevo la regulación de la disposición transitoria de la Ley 23/2006 (cuyo periodo de vigencia *inicial* finalizó el 30 de junio de 2008) al objeto de servir

⁴² Y ello porque la Orden Ministerial vio prorrogada su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final única.

⁴³ Señala CARBAJO CASCÓN que también hubo entre los deudores quien entendió que la anulación de la Orden Ministerial significaba sencillamente que no debía abonarse cantidad alguna, idea claramente contraria a lo dispuesto en el art. 25 LPI. Vid. CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 131.

⁴⁴ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., en VV.AA, *La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 66.

⁴⁵ Así lo señala BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo Núm. 84/2015, de 6 de marzo de 2015”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 99, 2015, p. 447.

también como criterio para fijar la compensación para los equipos y soportes digitales entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011⁴⁶. Dicha disposición transitoria no perdió su vigencia ni fue derogada cuando se publicó la Orden Ministerial en 2008: fue el propio art. 25.6 LPI el que previó que la lista de equipos y soportes provisionalmente establecida fuera sustituida por la contenida en la Orden Ministerial, una vez que ésta se aprobara. Así lo entendió también (aunque *obiter dicta*) la sentencia de la AP de Madrid (Sección 28ª), de 22 de abril de 2013⁴⁷.

Sin embargo, esta interpretación posiblemente hubiera provocado un repunte importante de la litigiosidad, puesto que las diferencias entre la disposición transitoria y la Orden Ministerial eran especialmente importantes en dos aspectos. El primero, que la OM introduce una bajada generalizada de tarifas respecto de equipos y soportes que ya se encontraban gravados en la disposición transitoria. Y el segundo, que esta bajada se ve compensada en alguna medida con la adición en la Orden Ministerial de nuevos equipos de reproducción y soportes de grabación sujetos al abono de la compensación⁴⁸.

Pero si entramos a analizar la cuestión con mayor detalle observamos además múltiples diferencias entre ambas regulaciones. Algunas de ellas sólo afectan a la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas, aunque la mayoría son comunes a las tres modalidades de reproducción que recoge la Ley.

Entre las primeras destaca el caso de los soportes digitales, puesto que la disposición transitoria de la Ley 23/2006 no incluyó ninguno de dichos soportes dentro de la lista de los gravados por el canon en esta modalidad de reproducción, cosa que sí ocurrió sin embargo en la Orden Ministerial, aunque con una regulación ciertamente desafortunada⁴⁹.

⁴⁶ CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 132.

⁴⁷ La Audiencia señaló en el fundamento de Derecho cuarto que: “*En cualquier caso, el efecto de la nulidad no da lugar a la desaparición de la obligación de compensación por copia privada, sino a la aplicación, para su liquidación, de las normas que hubiera dicha Orden derogado, lo que nos remite en consecuencia al régimen provisional previsto en la disposición transitoria única de la Ley 23/2006 (que se aplicó hasta que la citada Orden entró en vigor el 1 de julio de 2008)*”.

⁴⁸ Estos dos efectos parece que se han anulado mutuamente en la práctica, pues, como señala con acierto CARBAJO, seguramente pesa en quien se está planteando una demanda de devolución por las cantidades pagadas por los soportes exentos en la disposición transitoria la posibilidad de una reconvencción en la que se exija por parte de las entidades de gestión la aplicación de las elevadas tarifas de dicha disposición transitoria a los equipos y soportes sí incluidos en dicha norma. Vid. CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 133.

⁴⁹ En efecto, las letras c), d), e) y f) del punto 3 del apartado segundo de la Orden PRE/1743/2008 reconocieron a dichos acreedores una participación (casi simbólica) del 1,1% de lo recaudado por los discos compactos, sean regrabables o no, por los discos versátiles, sean regrabables o no y por las memorias USB y tarjetas de memoria integradas en otros dispositivos. Esta participación únicamente tenía sentido en realidad respecto de aquellos soportes que resultaban aptos para grabar todo tipo de contenidos (soportes mixtos o soportes de datos) pero como en la práctica la OM no

Dentro de las cuestiones comunes a las tres modalidades de reproducción, existen también diferencias significativas entre el régimen de la disposición transitoria y el de la Orden Ministerial, tanto en el caso de los *equipos* de reproducción como en el de los *soportes* de grabación.

Respecto de los *equipos*, la regulación de la OM introdujo dos novedades fundamentales. En primer lugar, se superó la distinción tradicional entre equipos de reproducción de video y equipos de reproducción de audio, estableciendo un régimen único que lógicamente hizo necesario incluir reglas de distribución entre las distintas modalidades de reproducción por las cantidades recaudadas por estos equipos⁵⁰.

La segunda, ya anticipada, es que hubo una rebaja de tarifas que resultó sustancial respecto de lo previsto en la disposición transitoria de la Ley 23/2006. Así, por ejemplo, se generalizó la tarifa de 0,60 euros por unidad de grabación (previsto en la disposición transitoria únicamente para los aparatos de reproducción de fonogramas) a cualquier grabadora de discos compactos específicos (tanto de audio como de video), e incluso a las grabadoras de discos compactos mixtos. También se aprobó una única tarifa de 3,40 euros para las grabadoras de discos versátiles específicos de vídeo, grabadoras de discos versátiles mixtos o grabadoras duales de discos compactos y versátiles, cantidad que era prácticamente la mitad de los 6,61 euros con los que se gravaba en la disposición transitoria a los equipos de reproducción de videogramas.

Respecto de los *soportes de grabación*, la Orden Ministerial introdujo dos novedades sustanciales. En primer lugar, se modificó profundamente el régimen jurídico de la compensación que se debía abonar en el caso de los discos com-

distinguió al fijar la cuantía si estamos ante soportes específicos o soportes “mixtos”, la Orden Ministerial también estaba desviando a los acreedores de esta modalidad de reproducción cantidades que en realidad no les correspondían (las devengadas por los discos compactos y versátiles específicos para audio o vídeo).

⁵⁰ Así, el porcentaje destinado a los acreedores de la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas era del 1,1%, a lo que debe añadirse que en el caso de las grabadoras de discos compactos específicos y discos compactos mixtos, el 19,76% corresponde a los acreedores de la modalidad de grabaciones audiovisuales y el 79,14% a los acreedores de la modalidad de fonogramas, mientras que en la grabadora de discos versátiles mixtos o de discos compactos y de discos versátiles, el 69,82 % se destina a la modalidad de reproducción audiovisual y el 29,08% a la modalidad fonográfica. Se trata de porcentajes, que, hasta donde yo conozco, no tienen una base empírica en la que apoyarse (al menos no se menciona en la Exposición de Motivos de la OM), pero que tratan de reflejar, de manera más o menos aproximada, el hecho de que en los discos compactos se suelen almacenar fonogramas, mientras que en los discos versátiles, por su mayor capacidad, los usuarios tienden a almacenar grabaciones audiovisuales. De ahí que esta distribución se refleje en las grabadoras utilizadas para confeccionar dichas copias privadas. Cabe apuntar también que la OM introdujo una presunción *iuris et de iure* de que las grabadoras de discos versátiles de sobremesa que están destinadas a conectarse a un receptor de señal de televisión se utilizan únicamente para almacenar copias privadas de grabaciones audiovisuales. Ello explica que los acreedores de esta modalidad reciban el 100% de la compensación.

pactos y versátiles. En segundo lugar, la Orden Ministerial introdujo nuevos soportes entre la lista de los gravados por la compensación.

En el caso de la compensación vinculada a los discos compactos y versátiles, la disposición transitoria había distinguido entre los soportes materiales específicos de reproducción sonora o audiovisual y los soportes mixtos, que permitían almacenar todo tipo de contenidos⁵¹. La OM decidió sin embargo eliminar esta distinción, introduciendo una importante bajada de los importes que tenían que abonar los deudores⁵² en este caso y alterando los porcentajes de reparto entre las tres modalidades de reproducción para este supuesto⁵³. Lo más relevante, con todo, es que la OM prescindió de la idea de fijar la compensación en atención a la capacidad de almacenamiento del soporte, estableciéndose a tanto alzado por unidad, aunque se diferenciaba mínimamente entre la tarifa aplicable a discos regrabables respecto de otros que no lo eran⁵⁴. Ello plantea serias cuestiones de compatibilidad con el art. 25.6 LPI y con la jurisprudencia del TJUE, que exigen que el canon se vincule al perjuicio efectivamente sufrido por los derechohabientes en cada caso, lo que no ocurre lógicamente si se somete a la misma compensación soportes con capacidades de almacenamiento muy dispares. Se trata ésta de una cuestión que es común al resto de los soportes gravados por la Orden Ministerial, y que será tratada con detalle más adelante.

⁵¹ En el caso de estos soportes mixtos era especialmente importante tener en cuenta que las horas de grabación efectivas que pueden almacenarse en un disco concreto dependen del formato de compresión utilizado (por ejemplo, MP3 o WMA para el audio). Por ello era necesario utilizar un factor de conversión que permitiera “traducir” el *espacio* disponible para almacenamiento en *horas de grabación*. En el caso de los discos compactos (CD-R/RW DATA) el legislador de la disposición transitoria estableció que una hora de grabación equivale a 528,35 MB. En el caso de los discos versátiles o similares (DVD-R/RW DATA) el factor de conversión utilizado era que una hora de grabación equivale a 2,35 GB.

⁵² De este modo, por ejemplo, un soporte de grabación como un DVD-DATA no regrabable de 4.7 GB estaba gravado en el régimen de la disposición transitoria con una compensación de 0,60 euros (dos horas de grabación, computando a 2.35 euros la hora), mientras que en la Orden Ministerial la compensación se redujo a 0,44 euros por unidad.

⁵³ La OM también incluyó a los derechohabientes de la modalidad de libros y publicaciones asimiladas dentro de los beneficiarios de la compensación por estos soportes mixtos, con un porcentaje del 1,1%. El resto se repartía entre las modalidades “sonora” y “audiovisual”, para los discos compactos (regrabables o no) correspondiente un 19,76% para la modalidad de reproducción de grabaciones audiovisuales y un 79,14 para la modalidad de reproducción de fonogramas. En el caso de los discos versátiles, el 91,2 % correspondía para la modalidad de grabaciones audiovisuales y el 7,7 % para la modalidad de fonogramas. Si se comparan dichas cantidades con las establecidas en la disposición transitoria única de la Ley 23/2006 se observa que se intentó compensar el perjuicio que sufrirían los acreedores de la modalidad de reproducción de fonogramas en el disco compacto (en donde ven mermada su participación del 87,54% al 79,14%) con el incremento que obtienen en las cantidades devengadas por el disco versátil (en donde pasaron del 3,43% al 7,7 %).

⁵⁴ Así, por ejemplo, un disco compacto no regrabable estaba gravado con una compensación de 0,17 euros por unidad, mientras que un disco compacto regrabable se gravaba con 0,22 euros por unidad. Por su parte, un disco versátil no regrabable estaba gravado con una cuantía de 0,44 euros por unidad, mientras que un disco versátil regrabable tenía fijado un canon de 0,60 euros por unidad.

Respecto de la adición en la Orden Ministerial de nuevos soportes de grabación, lo que se hizo fue incorporar al sistema de compensación las memorias USB, las “tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos” (tarjetas de memoria extraíbles), los “discos duros integrados o no en un equipo, idóneos para la reproducción de fonogramas y videogramas” (discos duros externos o internos), los “dispositivos reproductores de fonogramas o grabaciones audiovisuales en formato comprimido” (reproductores de audio y vídeo en formatos comprimidos), y, por último, los “teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción fonogramas en formato comprimido”.

La inclusión de las memorias USB dentro de los soportes idóneos para almacenar copias privadas⁵⁵ resultó poco discutida, pues era evidente que se usaban para llevar a cabo una actividad de reproducción privada por parte de las personas físicas, por lo menos parcialmente⁵⁶.

La letra g) del punto primero del apartado 1 de la Orden Ministerial asignó también una modesta compensación (0,30 euros por unidad) a las “tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos” (tarjetas extraíbles). Se dejaban así al margen de la compensación las tarjetas de memoria integradas en dispositivos electrónicos (tarjetas de memoria interna de cámaras fotográficas o cámaras de vídeo, por ejemplo,) en el sobreentendido de que nunca o casi nunca se utilizan para almacenar copias privadas de obras o prestaciones protegidas, no causando perjuicio a los titulares de derechos o causando un perjuicio que podemos definir como mínimo, y, por tanto, despreciable a efectos de compensación.

En el caso de las tarjetas de memoria extraíbles (en especial, las utilizadas en teléfonos móviles) cabría alegar que en la práctica se usan más con finalidad de “transporte” que de almacenamiento definitivo (para pasar fotografías del teléfono móvil al ordenador, por ejemplo). Las posibles dudas que había en este sentido se han despejado, sin embargo, gracias a las dos sentencias del Tribunal Supremo de 6 y 9 de marzo de 2015, como luego explicaré con más detalle.

El tercer soporte que la Orden Ministerial añadió a la lista de los gravados con el canon fueron los “discos duros *integrados o no en un equipo*, idóneos para la reproducción de fonogramas y videogramas”⁵⁷. Estos soportes tenían asignada una compensación de 12 euros por unidad, con independencia, por tanto, de la capacidad de almacenamiento real de los mismos.

⁵⁵ Letra g) del punto 1, apartado primero de la OM.

⁵⁶ La falta de mención de estas memorias en la disposición transitoria ha provocado que en alguna ocasión nuestros Tribunales negaran que estuvieran sujetas al abono de la compensación. Es el caso del Auto de la AP de Murcia de 26 de mayo de 2011 (AC\2011\1425).

⁵⁷ Letra h) del punto 1 del apartado primero de la OM.

Con la referencia a que el disco duro estaba “integrado o no en un equipo” la OM gravaba por igual el disco duro interno de un televisor⁵⁸ que los discos duros externos o portátiles, que funcionan mediante su conectividad a un ordenador personal y que normalmente sirven para almacenar contenidos por motivos de seguridad o cuando se han descargado una gran cantidad de archivos y se quiere aliviar el espacio disponible en el disco duro interno del ordenador.

Lo más relevante sin embargo en esta cuestión es recordar que los discos duros de ordenador quedaron exentos del pago del canon en virtud de la letra b) del art. 25.7 LPI (en la redacción de 2006), pero “en los términos que se definan en la orden ministerial conjunta”. Y la Orden PRE/1743/2008 optó por reducir lo máximo posible la definición de lo que es un “disco duro de ordenador”, ampliando así *de facto* el número de soportes que debían soportar el pago del canon.

Así, se señalaba en el punto 2 del apartado primero de la OM que “*se 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 solo 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*”.

La clave de esta definición es que únicamente incluía de forma específica el disco duro *interno* del ordenador, aunque la deficiente redacción de la OM se refería a las tres características que suele tener dicho disco interno, sin tener en cuenta que en realidad algunas de ellas son meramente circunstanciales, y no se dan en todos los casos.

En efecto, la OM señalaba en primer lugar que el disco duro es aquel *en el que se aloja el sistema operativo de dicho ordenador*, lo que significaba, si lo interpretábamos literalmente, que cuando el disco duro interno del ordenador no tenía instalado el sistema operativo estaba sujeto a compensación, lo que carecía de toda lógica. El sistema operativo es el que dirige toda la actividad del ordenador, por lo que lo normal es almacenarlo en el disco duro interno. Pero

⁵⁸ La OM previó además una moratoria de un año para los discos duros integrados en equipos descodificadores de señales de televisión digital (segundo inciso de la letra h), punto 1, apartado primero). Se trataba de aparatos que se utilizan fundamentalmente para almacenar reproducciones de fonogramas y videogramas pero que, por motivos de oportunidad (seguramente para hacer más sencilla la transición a la televisión digital terrestre que en aquel momento se estaba llevando a cabo), no se quería que aumentaran de precio en ese momento concreto. Por eso la norma prevé que “pasado el primer año de vigencia de esta Orden”, el importe a satisfacer por estos equipos será de 12 euros por unidad. Es, sin embargo, muy dudoso que la OM tuviera rango normativo suficiente para declarar exento (siquiera temporalmente) un soporte de grabación concreto, puesto que el art. 25.7 d) LPI autorizaba expresamente al Gobierno para que *mediante Real Decreto* establezca otras excepciones al pago la compensación “cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos o soportes materiales es la confección de copias privadas”.

esto, que es lo habitual, no puede servir para caracterizar el propio concepto de disco duro de ordenador⁵⁹.

En segundo lugar, la OM exigía que el disco duro estuviera conectado al ordenador de forma *permanente*, dejando claro que no quedaban exentos los discos externos o portátiles. Aclaración innecesaria, puesto que ya se podía deducir a contrario de la mención que hacía la propia Orden Ministerial en el apartado precedente acerca de los “discos duros integrados o no en un equipo”.

En tercer y último lugar, sólo quedaban dentro del ámbito de la exención los discos duros que “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 esclavo”⁶⁰. De donde se sigue la conclusión lógica de que si un mismo ordenador tiene dos o más discos duros físicos, sólo uno de ellos queda exento, estando todos los demás sujetos al abono de la compensación.

En resumen, sólo quedaba exento de la compensación en la Orden Ministerial el disco duro *interno* del ordenador en el que estaba instalado el sistema operativo y funcionaba como disco maestro. Con ello la OM parecía asumir que tales discos duros tienen un carácter ligado al funcionamiento técnico del ordenador, y no al almacenamiento de copias de obras o prestaciones protegidas, lo que justificaría la exención.

La Orden Ministerial también añadió al sistema de compensación los “teléfonos móviles con funcionalidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido”, que quedaban sujetos a una compensación de 1,10 euros por unidad⁶¹. Esta redacción no tenía debidamente en cuenta que los teléfonos móviles son el ejemplo paradigmático de dispositivos que podían ser vistos de forma simultánea como *equipo* de reproducción y como *soporte* de grabación. En efecto, los teléfonos móviles son un equipo porque tienen la capacidad de hacer copias adicionales de obras y prestaciones protegidas, pero también son un soporte porque tienen capacidad de almacenamiento en su memoria interna. Se trata de una cuestión importante en la práctica, porque si estamos ante un soporte el hecho de no tener en cuenta la capacidad impide apreciar un vínculo suficiente entre el importe de la compensación y el perjuicio causado

⁵⁹ Se puede almacenar el sistema operativo en un disco externo que se conecta al ordenador cada vez que se usa. Muchos sistemas operativos basados en Linux se pueden cargar no ya desde un disco duro externo, sino desde un disco compacto o versátil. Por eso creo que había que entender que el disco duro quedaba exento de la compensación según la OM siempre que estuviéramos ante un dispositivo magnético rígido en el que *normalmente* se aloja el sistema operativo de un ordenador.

⁶⁰ Este requisito se explicaba porque la diferenciación entre disco maestro o esclavo en los discos PATA podía depender de cada ordenador en concreto, y venir condicionada, entre otros elementos, por el modo en el que se hacía la conexión física del disco duro con el cable. Naturalmente, si el ordenador tenía un único disco duro PATA, tenía que funcionar necesariamente como disco maestro. Este problema desapareció con los discos SATA, que sólo podían funcionar en modo maestro.

⁶¹ Letra j) del punto 1 del apartado primero de la OM.

a los derechohabientes⁶². En mi opinión, la intención de la Orden Ministerial era considerar estos dispositivos como un “equipo de reproducción”, aunque finalmente el TS en las sentencias de 6 y 9 de marzo de 2015 optó por considerarlos como un “soporte de grabación”, como luego se señalará.

La OM gravaba por último los reproductores de archivos de fonogramas, videos u otros contenidos en formatos comprimidos, fijando una compensación de 3,15 euros por unidad⁶³, y sin especificar tampoco si los consideraba *equipos* de reproducción o *soportes* de grabación (hablaba simplemente de “dispositivos reproductores”). El supuesto es muy similar al de los teléfonos móviles, por lo que la solución del Tribunal Supremo que luego se verá parece también aplicable a este caso.

IV. LA SOLUCIÓN DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO: LA ORDEN MINISTERIAL COMO “CRITERIO ORIENTADOR” PARA LA FIJACIÓN DEL CANON DIGITAL

1. LAS SENTENCIAS DE LA SALA PRIMERA DEL TS DE 6 Y 9 DE JUNIO DE 2015

Como ya avancé, las dudas sobre el régimen jurídico aplicable en España en materia de copia privada entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 han sido en buena medida despejadas por las sentencias de la Sala Primera del TS de 6⁶⁴ y 9⁶⁵ de marzo de 2015. Ambas sentencias, que tienen el mismo ponente⁶⁶, son prácticamente idénticas en cuanto a su estructura y contenido, aunque existen ligeras diferencias en materia de prueba que no acaban resultando en última instancia relevantes. Las referencias que se insertan a continuación se hacen a la de 6 de marzo de 2015, que es la que sienta la doctrina que luego resulta confirmada en la de 9 de marzo.

El Tribunal Supremo sienta con las mencionadas resoluciones jurisprudencia civil acerca de tres aspectos centrales del régimen jurídico del canon digital aplicable en España durante el periodo controvertido.

⁶² Así, por ejemplo, resultaba incomprensible que estuviera gravado con la misma compensación (los 3,15 euros por unidad que fija la OM) un reproductor MP3 de 512 MB de capacidad, que puede almacenar entre cien y doscientos fonogramas que un *iPod* de 120 GB capaz de almacenar, literalmente, decenas de miles de fonogramas, además de otros contenidos, como programas de radio y televisión, vídeo, etc. Ello no sólo no reflejaba el perjuicio efectivo que sufrían los derechohabientes, sino que tampoco tenía en cuenta el beneficio que obtenían los deudores por el precio final en el mercado del producto.

⁶³ Letra i) del apartado primero de la OM.

⁶⁴ RJA 2015/1105. La sentencia resuelve distintos recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 5 de marzo de 2013 (JUR 2013\139379).

⁶⁵ RJA 2015/1790. La sentencia resuelve distintos recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 12 de abril de 2013 (JUR 2013\193748).

⁶⁶ En ambas fue ponente Ignacio Sancho Gargallo.

En primer lugar (como ya he señalado), el TS rechaza implícitamente la idea de que la declaración de nulidad de la Orden Ministerial tenga efectos únicamente *ex nunc* al dejar claro que dicha nulidad podría provocar una laguna normativa que alcanza retroactivamente hasta el 1 de julio de 2008. Se trata ésta de una cuestión sobre la que no volveré ahora.

En segundo lugar, las sentencias también rechazan que el régimen jurídico sustitutivo de la Orden Ministerial nula sea el de la disposición transitoria de la Ley 23/2006, apuntando que la regla aplicable al caso debe seguir siendo el art. 25.6 LPI (en la redacción dada por la Ley 23/2006)⁶⁷, que es la norma que sirve de fundamento al pago de la compensación equitativa.

En efecto, en el Fundamento de Derecho decimoséptimo de dicha sentencia, y al hilo de la resolución del caso de los soportes en litigio (teléfonos móviles y tarjetas de memoria), el TS decide hacer una consideración general sobre cuál es el régimen jurídico aplicable en la materia tras la declaración de nulidad de la Orden Ministerial, señalando expresamente que:

“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 cursiva es nuestra).

De esta manera el Alto Tribunal deja claro que la nulidad de la Orden Ministerial no supuso en España la supresión del canon, que tiene un fundamento legal, no reglamentario, señalando a continuación en este mismo Fundamento de Derecho decimoséptimo respecto del caso concreto de las tarjetas de memoria que:

“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 lími-

⁶⁷ Dicha posición la había sostenido ya previamente en la doctrina CARBAJO CASCÓN, F. “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 132.

te del art. 31.2 LPI, y que el perjuicio que puedan ocasionar a los titulares de los derechos protegidos no sea mínimo” (La cursiva es nuestra).

En tercer y último lugar, el TS añade que la Orden Ministerial puede seguir siendo utilizada incluso después de su declaración de nulidad como “criterio orientador” para determinar judicialmente si la compensación que corresponde a un equipo o soporte concreto se ajusta a lo que dispone el art. 25 LPI y cuál debe ser la cuantía concreta asignada a dicho equipo o soporte, señalando en el Fundamento de Derecho decimoséptimo que:

“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” (La cursiva es nuestra).

Las cantidades de la Orden Ministerial funcionan así como una suerte de presunción *iuris tantum* acerca de la cuantía que se debe considerar como “equitativa” o adecuada para un determinado equipo o soporte⁶⁸, lo que tiene un efecto práctico fundamental: los equipos y soportes incluidos *ex novo* en la Orden Ministerial quedan sujetos al pago del canon con las cuantías previstas en la dicha Orden.

La única manera que tendrán entonces los deudores para evitar el pago es probar que alguno de estos soportes causa un perjuicio mínimo (en cuyo caso el equipo o soporte debe quedar exento del canon) o que la cuantía asignada en dicha Orden Ministerial es excesiva (en cuyo caso se debe moderar judicialmente), lo que será complicado de conseguir en la práctica⁶⁹.

⁶⁸ Dado que esto no ha sucedido para las tarjetas de memoria, y que el perjuicio efectivo que éstas causan no puede decirse que es mínimo o irrelevante, el TS confirma la decisión de la Audiencia de declarar procedente el cobro de algo más de medio millón de euros por parte de las entidades de gestión, que era lo que correspondía proporcionalmente en la demanda a las tarjetas extraíbles.

⁶⁹ Y ello porque resultará difícil hacer estudios sobre el grado de uso real de los distintos equipos o soportes sometidos al sistema de compensación (especialmente si pensamos que tendrían que estar basados en estudios de mercado retrospectivos, entre los años 2008 y 2011). A la inversa, será también muy difícil en la práctica que los derechohabientes logren probar que la compensación asignada a un equipo o soporte era insuficiente: las cuantías previstas en la Orden Ministerial sólo podrían destruirse con un aparato probatorio tan sofisticado que no parece probable que la situación se dé en la práctica.

Ello implica mitigar de manera muy acusada los efectos *ex tunc* de la nulidad de la Orden Ministerial en el orden civil. Dicha nulidad podría haber supuesto un fuego cruzado de demandas reclamando el pago o la devolución de distintos importes que el TS trata de evitar, preservando así el *statu quo*. Y, de hecho, nuestros tribunales han seguido admitiendo la OM como criterio válido tras su nulidad de manera casi automática (por ejemplo, en la sentencia de la AP de Guadalajara de 4 de enero de 2016⁷⁰ o en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona de 6 de julio de 2015⁷¹).

Este efecto de preservación del *statu quo* que la “presunción de exactitud” de la Orden Ministerial implica opera a su vez también como mecanismo de cierre de la lista de equipos y soportes gravados. Y ello porque la aplicación estricta de las reglas del art. 26.6 LPI y la jurisprudencia del TJUE sobre el art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29 hubiera permitido incluir en sede judicial equipos y soportes no mencionados en la Orden Ministerial, siempre que fueran idóneos para la confección de copias privadas susceptibles de causar un perjuicio efectivo a los derechohabientes. Sin embargo, en ausencia de una cuantía específicamente prevista en la Orden Ministerial, corresponde a los derechohabientes la determinación exacta del daño sufrido por la comercialización en España de dicho equipo o soporte. Lo que implica llevar a cabo una tarea con escasas posibilidades de éxito en la práctica.

2. LOS CRITERIOS DE LA REGLA 4ª DEL ART. 25.6 Y LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE COMO LÍMITES DE LOS “CRITERIOS ORIENTADORES” DE LA ORDEN MINISTERIAL

El problema más importante que han dejado sin resolver las sentencias del Tribunal Supremo es que la Orden Ministerial no puede utilizarse ni siquiera como criterio orientador si contradice lo dispuesto en la regla 4ª del art. 25.6 LPI o la jurisprudencia del TJUE sobre el concepto autónomo de compensación equitativa del art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29.

Sin embargo, dado que las sentencias de la Audiencia Nacional que anularon dicha Orden Ministerial lo hicieron por motivos formales, sin entrar en el fondo de las peticiones de los actores, no tenemos una guía clara para determinar en qué casos la Orden Ministerial contradice lo dispuesto en la LPI o en la jurisprudencia del TJUE. Ello obliga a contrastar el régimen de dicha Orden con cada uno de los criterios mencionados en las letras a) a e) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI.

⁷⁰ En el supuesto de hecho EGEDA demanda a una empresa que ofrecía distintos soportes materiales a través de Internet la cantidad de 31.255,34 euros en concepto de compensación equitativa calculada conforme a la Orden Ministerial. La AP Guadalajara, aunque con muy poca argumentación, cita las sentencias del TS de marzo de 2015 y admite la tarifa fijada en la OM.

⁷¹ JUR2015\268337.

En la práctica creo, sin embargo, que dicho contraste puede simplificarse notablemente si tenemos en cuenta que la jurisprudencia del TJUE ha recogido sólo dos de los referidos criterios (el del *perjuicio efectivamente causado a los titulares* y el del *grado de uso previsible por parte del adquirente* de los equipos y soportes de cara a la confección de copias privadas), que resultan ser los principios rectores sobre los que se asienta toda la interpretación del concepto autónomo europeo de compensación equitativa del Tribunal de Luxemburgo.

Ello permite restringir el análisis en profundidad al criterio mencionado en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI, referido al perjuicio efectivo⁷² y al criterio del uso previsible del equipo o soporte por parte de su adquirente para la confección o almacenamiento de copias privadas, mencionado en la letra b)⁷³ de la regla 4ª del art. 25.6 LPI.

El resto de criterios de dicha regla 4ª, o bien son simplemente concreciones del criterio general del perjuicio efectivo, o bien son de difícil aplicación práctica por haber sido recogidos de forma deficiente por la Ley, lo que justifica un análisis más somero de los mismos.

En efecto, en mi opinión los criterios de las letras c) y d) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI no son sino especificaciones del principio de vinculación necesaria entre el canon y el perjuicio efectivamente causado a los derechohabientes por el límite de copia privada.

Así ocurre con el criterio de la letra c), que se refiere a la capacidad de almacenamiento, resultando claro que un soporte debe quedar gravado con una cantidad que debe ser proporcional a dicha capacidad. Y ello porque a mayor capacidad de almacenamiento hay también mayor perjuicio efectivo para los derechohabientes. Se trata de una cuestión a la que me referiré con mayor detenimiento más adelante.

Algo similar ocurre con el criterio de la letra d) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI, que obligaba a que la Orden Ministerial tuviera en cuenta la “calidad de las reproducciones”. A mi juicio es claro que la única explicación lógica de dicho criterio es que las reproducciones de mayor calidad (en especial, las de calidad digital) tienen que devengar una mayor compensación para los derechohabientes que las copias analógicas, porque sustituyen con mayor facilidad al original (pensemos en la diferencia entre un libro fotocopiado o una copia exacta de la maquetación digital en formato PDF). Pero si ello es así, lógicamente lo será

⁷² La regla decía que se debía tener en cuenta “*El 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*”.

⁷³ La norma se refiere a que se tenía que tener en cuenta “*El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la realización de las reproducciones a que se refiere el apartado 1*”.

porque las reproducciones digitales causan un mayor perjuicio efectivo para los derechohabientes, de manera que el núcleo esencial de lo que dice esta letra d) se encuentra implícito ya en el principio rector de la letra a).

Debe resaltarse además que la LPI incluyó esta condición sólo respecto de los equipos de reproducción y soportes de grabación *digitales* (art. 25.6 LPI) lo que provoca que sea muy difícil darle un contenido concreto. En el caso de los *soportes*, porque aunque puede haber diferencias de calidad en la copia almacenada (no es lo mismo la calidad del libro cuya fotocopia se escanea y se almacena en un CD que si ese mismo CD almacena una copia exacta de la maquetación digital del libro en formato PDF) resulta imposible predecir a priori qué tipo de copia albergará un soporte concreto, lo que impide establecer una diferenciación en la cuantía. Y en el caso de los *equipos*, porque por definición los equipos digitales sólo podrán hacer reproducciones de una misma calidad (una grabadora de discos compactos solo puede hacer copias de otros discos compactos).

El criterio señalado en la letra f) del art. 25.6 LPI obligaba a la Orden Ministerial a tener en cuenta “el tiempo de conservación de las reproducciones”. Dicho criterio solo resulta predicable lógicamente respecto de los soportes de grabación⁷⁴, pero no tiene trascendencia real a mi juicio por ser de imposible aplicación práctica. El tiempo de conservación de las copias almacenadas depende de múltiples variables, que incluyen factores ambientales (calor, humedad, cuidado en la conservación) y decisiones individuales del copista (que puede decidir borrar la copia para almacenar otro contenido en cualquier momento) que resultan impredecibles a priori. No es por tanto posible establecer una distinción en la cuantía de la compensación por este motivo, resultando un criterio inútil en la práctica.

La letra g) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI señala que los importes 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”. Se trata de un criterio que sólo se aplica a *equipos* de reproducción y que corre el riesgo de ser inútil también por lo complejo que resulta determinar cuándo la cuantía es proporcionada al precio final de venta sin caer en la arbitrariedad⁷⁵. En todo caso, ello requería un cálculo equipo por equipo,

⁷⁴ Así lo demuestra el hecho de que en el Proyecto del Congreso de 26 de agosto de 2005 BOGC, núm. 44-1 se hacía mención en la letra f) a la “vida útil de los equipos, aparatos o soportes materiales”. Con buen criterio, luego se suprimió la mención la vida útil de los equipos y aparatos en el informe de la Ponencia (BOCG, núm. 44-13, de 2 de marzo de 2006) que hace mención ya sólo al “tiempo de conservación de las reproducciones”, criterio que se conservó en el texto finalmente aprobado.

⁷⁵ En realidad, el único caso en que el que me parece que el criterio podría funcionar con seguridad sería el supuesto en el que la cuantía de la compensación sea *igual* o *superior* al precio de venta al público final del propio producto.

vinculando además dicho cálculo a la fijación de un precio medio, haciendo imposible un análisis *a priori* de la utilidad de este criterio⁷⁶.

La letra e) de la regla 4ª establece que la OM debía elaborarse teniendo en cuenta la “disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas”. Aunque la regulación de la Orden Ministerial ha ignorado por completo la cuestión de las medidas tecnológicas, ello no tiene consecuencias prácticas relevantes a nuestros efectos.

La intención de la Directiva era que los legisladores nacionales implantaran criterios más concretos que permitieran controlar de manera específica cómo se debería tener en cuenta este aspecto (excluyendo por ejemplo del reparto a acreedores que ponen en el mercado objetos protegidos con unas robustas medidas anticopia).

Sin embargo, el legislador español de la Ley 23/2006 lo único que hizo fue replicar en el art. 31.2 LPI lo dispuesto el art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29 respecto de la “aplicación” de las medidas tecnológicas, añadiendo en esta letra e) de la regla 4ª del art. 25.6 simplemente las menciones al “grado de utilización” y a la “efectividad” de dichas medidas. Al no haberse adoptado criterios concretos sobre dichos grados de utilización o efectividad resulta imposible en la práctica demostrar si la OM tuvo o no en cuenta este criterio genérico a la hora de regular la compensación equitativa por copia privada.

En resumen, de un análisis de la regla 4ª del art. 25.6 LPI y de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo podemos concluir que la regulación de la Orden Ministerial sólo tiene que tener en cuenta para ser un “criterio orientador” válido en materia de compensación equitativa entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 dos principios rectores, que son los que requieren un estudio en profundidad: el del perjuicio efectivo y del grado previsible del uso de los equipos y soportes por parte de sus adquirentes.

Ello nos permite diferenciar entre los límites a la aplicación de los criterios de la Orden Ministerial en relación con la lista de los equipos y soporte gravados con el canon y las cuantías aplicables en cada caso y la limitación que proviene de que el adquirente de dichos equipos y soportes no sea una persona física que lo destina previsiblemente a la confección o almacenamiento de copias para uso privado de obras y prestaciones protegidas, como se señala a continuación.

⁷⁶ Dado lo moderado de la compensación prevista para los aparatos y equipos mencionados en la letra b) del punto 1 del apartado primero de la OM, parece que el problema se podría plantear fundamentalmente en el caso de las impresoras multifuncionales de gran capacidad de copia (70 o más copias por minuto), en donde la compensación se dispara hasta los 227 euros por unidad (punto 8 de la letra a) del apartado primero de la Orden Ministerial), lo que puede suponer un impacto muy importante en el precio final de estos equipos.

V. LÍMITES A LA APLICACIÓN DE LA ORDEN MINISTERIAL COMO “CRITERIO ORIENTADOR” RESPECTO DE LA LISTA DE EQUIPOS Y SOPORTES

Cuando el Tribunal de Justicia se planteó por primera vez en *Padawan* la compatibilidad del sistema español de compensación con la Directiva 2001/29 decidió admitir la validez *prima facie* del criterio de la idoneidad objetiva. Basta por tanto con que un equipo o soporte sea idóneo para confeccionar o almacenar copias para uso privado de obras y prestaciones protegidas para que pueda causar un perjuicio al derechohabiente, y por tanto quede gravado por el canon⁷⁷.

Sin embargo, la aplicación del criterio de la idoneidad objetiva tiene que estar sometida al principio rector de la jurisprudencia del TJUE en esta materia, esto es, que tiene que existir una vinculación entre el canon que grava un soporte o equipo concreto y el perjuicio efectivo que sufren los titulares (apartados 40⁷⁸ y 42⁷⁹ de *Padawan* y apartado 36 de *Reprobel*⁸⁰). Esta vinculación necesaria entre la existencia de una compensación equitativa y el perjuicio causado, con el complemento de la regla de *minimis*, se establecía también en la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI⁸¹.

Se trata por tanto de un criterio de índole objetiva y que implica una suerte de regla de proporcionalidad: cuanto mayor sea la capacidad de realizar copias privadas de un equipo o soporte, mayor ha de ser la compensación ligada a dicho equipo o soporte. A la inversa, cuando menos apto sea un equipo o soporte para ser utilizado con finalidad de copia privada, menor deberá ser el importe asignado. Si el perjuicio es mínimo o despreciable en la práctica, el equipo o soporte no debe quedar gravado por la compensación (regla de *minimis*).

⁷⁷ Apartados 56 y 57 de *Padawan*.

⁷⁸ “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”.

⁷⁹ “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”.

⁸⁰ “El Tribunal de Justicia también ha declarado que la compensación equitativa debe calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas. En efecto, de los considerandos 35 y 38 de la Directiva 2001/29 se desprende que el concepto y la cuantía de la compensación equitativa están vinculados al perjuicio causado al autor mediante la reproducción, sin su autorización, de su obra protegida. Desde esta perspectiva, la compensación equitativa debe considerarse la contrapartida del perjuicio sufrido por el autor (véase, en este sentido, la sentencia *Padawan*, C-467/08, EU:C:2010:620, apartados 40 y 42)”.

⁸¹ El primer inciso de la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 de la LPI señala que la OM conjunta a la que se refiere este artículo debe tener en cuenta “el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones a las que se refiere el apartado 1 [del presente artículo]”. El apartado final señalaba también “si el perjuicio causado al titular es mínimo, no podrá dar origen a una obligación de pago”.

En la práctica, los mecanismos para fijar si ha habido este perjuicio efectivo funcionan de manera distinta para equipos y para soportes, como un análisis de la jurisprudencia española y europea demuestra. De ahí que en este trabajo sean objeto también de tratamiento separado.

1. LOS EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN A LA LUZ DEL CRITERIO DEL PERJUICIO EFECTIVO.
LA SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 (*CASO REPROBEL*)

Cuando se analiza la relación de equipos de reproducción digitales gravados en la Orden Ministerial a la luz del criterio del perjuicio efectivo no encontramos ninguno que sea *prima facie* incapaz de producir un daño a los derechohabientes, o que sólo sea susceptible de causar un daño que podamos etiquetar como “mínimo”⁸².

Sin embargo, se plantea el problema específico de que en el caso de equipos de reproducción de libros y publicaciones asimiladas el sistema empleado por dicha Orden Ministerial para fijar la compensación estaba basado, entre otros criterios, en la capacidad máxima de reproducción por minuto, criterio que ha sido declarado no compatible con el concepto autónomo de compensación equitativa de los arts. 5.2 a) y 5.2 b) de la Directiva 2001/29 por la sentencia del TJUE 5 de noviembre de 2015 (*caso Reprobel*).

Se trata de un problema cuyas ramificaciones no alcanzan sólo al régimen de la Orden Ministerial o al de la disposición transitoria de la Ley 23/2006, sino que se extienden incluso al régimen anterior a dicha Ley, en la medida en que la fijación de la compensación en atención a la capacidad máxima de copia por minuto es un elemento que no sólo está presente en estas dos normas, sino también en la legislación anterior, como se explica a continuación.

1.1. La sentencia del “caso Reprobel”

La sentencia del TJUE en el *caso Reprobel* ha pasado en buena medida inadvertida para la doctrina española al tener su origen en una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional belga, país que sigue utilizando un sistema de canon que fue derogado en nuestro país el 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, es claro que la doctrina de la sentencia se debe aplicar *ex tunc*⁸³, afectando de forma retroactiva a nuestro Derecho cuando cuestiona el método

⁸² Ello ocurre incluso en el caso más dudoso, que es el de los teléfonos móviles con capacidad de reproducción de fonogramas en formato comprimido. Dichos teléfonos tienen capacidad de hacer copias de los fonogramas y, por tanto, son susceptibles de causar un perjuicio efectivo a los derechohabientes. De ahí que (como luego se verá), para aplicar al teléfono móvil la regla *de minimis* el TS lo tenga que considerar como un *soporte* de grabación, y no como un *equipo* de reproducción.

⁸³ En el mismo sentido, vid. LÓPEZ MAZA, S., y MINERO ALEJANDRE, G., “El carácter equitativo de la compensación por copia privada”, *Pe.I (Revista de Propiedad Intelectual)*, núm. 36, 2010, p. 113.

de fijación de la compensación basado en la capacidad de reproducción máxima de las impresoras multifuncionales.

El litigio surge cuando la entidad de gestión belga *Reprobel SCRL* (que recauda y distribuye en Bélgica la compensación equitativa derivada de la copia reprográfica) plantea demanda respecto de la remuneración que a la que están sujetos los equipos multifuncionales vendidos por HP en Bélgica, reclamando un canon de 49,2 euros por cada impresora multifunción⁸⁴, canon que se aplica tanto si la impresora se vende con finalidad de uso profesional (de acuerdo con el límite de reprografía comercial de la Ley belga) como si se vende para uso privado (de acuerdo con el límite de copia privada).

El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas declaró que el sistema belga de fijación de la compensación equitativa contenido en los arts. 59.1 y 61.3 de la Ley de Derecho de autor era incompatible con el Derecho de la Unión, y cuando las partes plantean sendos recursos a la Corte de Apelación de Bruselas dicho órgano judicial decide suspender el procedimiento y plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE, que aborda en primer lugar la cuestión de si la expresión “compensación equitativa” que se contiene en los apartados 5.2 a) de la Directiva 2001/29 (respecto de la excepción de copia reprográfica en papel) y 5.2 b) (respecto de las reproducciones para uso privado de una persona física) debe ser interpretada de forma distinta según se refiera a uno u otro límite al derecho exclusivo de reproducción.

El Tribunal apunta que existe un solapamiento en el ámbito de aplicación de ambas normas, dado que el límite del art. 5.2 a) es aplicable a las reproducciones en papel hechas mediante técnicas reprográficas por todo tipo de usuarios, incluyendo, por tanto, a las personas físicas cuando realizan estas reproducciones con finalidades no privadas (para uso profesional o para uso de tercero, por ejemplo). A su vez, el art. 5.2 b) de la Directiva es aplicable a las reproducciones hechas en cualquier soporte, lo que incluye la copia para uso privado de una persona física hecha mediante técnicas reprográficas.

Ello tiene la consecuencia práctica de que las copias realizadas en papel mediante técnicas reprográficas por personas físicas podrían encajar en principio tanto en el supuesto previsto en el art. 5.2 a) de la Directiva como en el que contempla el art. 5.2 b). De ahí que, para hacer una interpretación coherente de ambos límites, el TJUE señale la conveniencia de interpretar el concepto autónomo de “compensación equitativa” para ambos casos indistintamente.

⁸⁴ En la sentencia el tribunal se refiere sin mayores precisiones a los “aparatos multifunción”, término amplio que describe normalmente aparatos que tienen diversas funciones de reproducción, tanto analógicas como digitales (suelen ser impresoras, fax y escáner). Con todo, en la sentencia es claro que dichos aparatos están siendo tenidos en cuenta únicamente en lo relativo a su función de impresión de copias en papel.

A ello añade el Tribunal que la interpretación uniforme de ambos límites no impide tener en cuenta que en muchas ocasiones los daños sufridos por los derechohabientes son de intensidad distinta en uno y otro caso. De ahí que el TJUE ordene que en las reglas nacionales de determinación de la compensación equitativa se tenga en cuenta que cuando el adquirente de la impresora multifunción sea una persona física (que presumiblemente va a utilizar el aparato para la confección de un número moderado de copias privadas, amparadas por el art. 5.2 b) de la Directiva) el importe del “canon” habrá de ser menor que cuando el adquirente es una persona jurídica, supuesto en el que presumiblemente se utilizará el equipo para realizar un mayor número de reproducciones al amparo del límite de reprografía del art. 5.2 a).

Dicha obligación de diferenciar las tarifas no tiene sin embargo impacto real en nuestro Derecho, en la medida en que el sistema de la Ley 23/2006 no incorporó el límite de reprografía comercial en el ordenamiento jurídico español: todas las impresoras multifuncionales gravadas por el canon lo son por su aptitud para confeccionar copias privadas.

1.2. *El caso específico del canon fijado en atención a la capacidad máxima de reproducción*

El aspecto de la sentencia *Reprobel* que puede resultar más relevante para el Derecho español en este ámbito (además de la situación del editor como titular del derecho de compensación por copia privada, cuestión que la sentencia aborda, pero que supera el objeto de este trabajo) es que aunque el TJUE admite que el canon se fije mediante una cantidad a tanto alzado por cada equipo de reproducción, no es compatible sin embargo con el Derecho de la UE que un Estado miembro establezca dicha cantidad en función del número máximo de reproducciones por minuto que puede hacer un equipo. Y ello porque, según el Tribunal, cada usuario lo utilizará conforme a sus necesidades reprográficas, lo que no coincidirá siempre con el número máximo de copias que puede hacer el equipo en un minuto. Se trata de una afirmación muy discutible⁸⁵, pero que debe aplicarse en nuestro Ordenamiento jurídico como consecuencia del principio de supremacía del Derecho de la Unión.

Para llevar a cabo dicha aplicación hay que tener en cuenta, sin embargo, que el fallo de la sentencia de *Reprobel* lo que declara contrario a los arts.

⁸⁵ R. BERCOVITZ señala que es ilógico considerar que quien adquiere un aparato con mayor capacidad va a realizar más reproducciones que quien adquiere un aparato de menor capacidad, y que admitimos sin embargo que un aparato quede gravado por el canon por la presunción del daño que pueda causar. Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala 4ª) de 12 de noviembre de 2015: compensación equitativa por copia privada aplicable a impresoras multifunción”, en *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, número 100 (enero-abril).

5.2 a) y 5.2 b) de la Directiva es únicamente un sistema como el belga, que combina dos formas de remuneración, una a tanto alzado que se paga por el adquirente en el momento de la venta del equipo y otra proporcional que se paga en función del número concreto de copias que se hacen por parte de la persona física cuando lo utiliza en el marco del límite de reprografía (por ejemplo, al fotocopiar un libro en una copistería). Y ello además si se dan simultáneamente las tres circunstancias señaladas en la sentencia, es decir, que la remuneración a tanto alzado se calcule únicamente en función de la velocidad con la que el aparato pueda realizar las reproducciones, que el pago por copia que hace el usuario varíe en función de si dicho usuario ha cooperado o no en el proceso de pago y que el juego combinado de ambos criterios carezca de un sistema de devolución respecto de determinadas categorías de usuarios.

En realidad, en el sistema de la Ley 23/2006 y en el de la Orden Ministerial sólo se tenía en cuenta la primera de las mencionadas circunstancias (fijación del importe en función de la capacidad máxima de copia por minuto). Y, sin embargo, me parece que dicho sistema no es compatible con lo que señala el TJUE en *Reprobel*, ya que prejuzga que todos los usuarios privados van a utilizar el aparato en atención a su máxima capacidad de reproducción. De ahí que quepa entender que hay distintos aspectos de la regulación del canon digital en España que no son compatibles con el concepto autónomo de “compensación equitativa” de los arts. 5.2 a) y 5.2 b) de la Directiva.

Así ocurre para el entorno *analógico* con el art. 25.5 a) de la LPI (en la redacción de 2006), que establecía una compensación equitativa para las fotocopadoras que se iba incrementando gradualmente (de un mínimo de 15 euros a un máximo de 200,13 euros) en función de la capacidad de reproducción máxima por minuto.

Lo mismo ocurre en relación con lo dispuesto en los números 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de la letra a) de la disposición transitoria de la Ley 23/006, que utilizan este mismo criterio del número de copias máximo por minuto para equipos de reproducción *digitales* (también con un rango que iba desde 15 euros para aparatos con una capacidad de copia de hasta nueve reproducciones por minuto hasta los 200,13 euros de los aparatos con capacidad de hacer cincuenta o más copias por minuto).

Es razonable pensar también que no respeta la regla de proporción entre capacidad de reproducción y daño efectivo que en los dos anteriores casos el salto en el primer “escalón” del canon sea excesivamente brusco, pues un aparato con capacidad de hacer hasta 9 copias por minuto queda sujeto a una compensación de 13 euros, mientras que otro con capacidad superior a 10 pero inferior a 29 copias por minuto está gravado con una compensación que es prácticamente diez veces mayor (127,70 euros).

La regulación de la Orden Ministerial, por su parte, decidió diferenciar en los equipos multifuncionales de sobremesa con pantalla de exposición entre los “pequeños” (los de peso inferior a 17 kg) y los “grandes” (es decir, lo que superan los 17 kg), estableciendo un sistema escalonado de tarifas en función de la capacidad máxima de copia por minuto (desde los 13 euros para los equipos con capacidad inferior a 9 copias por minuto hasta un máximo de 227 euros para los aparatos con capacidad de hacer 70 o más copias por minuto⁸⁶).

Dado que lo que se tiene en cuenta aquí también para fijar la compensación equitativa es el número de copias máximo por minuto, la regulación de la OM no podría ser en este punto aplicable ni siquiera como criterio orientador por ser contraria al concepto autónomo de compensación equitativa de los arts. 5.2 a) y 5.2 b) de la Directiva desarrollado por el TJUE en *Reprobel*. Esta regulación de la OM pierde así la “presunción de exactitud” a la que me he referido antes.

En todos los casos anteriores, la consecuencia de utilizar un criterio de fijación del canon que no es conforme con la Directiva 2001/29 abre la posibilidad de revisar las liquidaciones efectuadas hasta la supresión del sistema el 31 de diciembre de 2011, aunque el juego de la prescripción limitará la acción de reclamación de los importes indebidamente pagados en algunos casos, puesto que cabe discutir si debe aplicarse el plazo de prescripción de cinco años del art. 141.3 LPI por analogía o la regulación del art. 1964 CC, en cuyo caso habrá que tener en cuenta la modificación introducida por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (disposición final primera y disposición transitoria quinta⁸⁷).

En todo caso, la jurisdicción competente para conocer de estas reclamaciones de devolución sería la civil (sentencias de la AN de 29 de mayo de 2013⁸⁸ y 10 de abril de 2014⁸⁹).

2. LOS SOPORTES DE GRABACIÓN A LA LUZ DEL CRITERIO DEL PERJUICIO EFECTIVO Y EL IMPACTO DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE MARZO DE 2005 EN EL CASO *COPYDAN BÅNDKOPI*

En relación con los soportes digitales de almacenamiento, la aplicación del principio del perjuicio efectivo en el caso de los terminales de telefonía móvil

⁸⁶ Parece que la ligera reducción de tarifas que hubo respecto de la Ley 23/2006 en los aparatos menos potentes se compensó con la adición de dos nuevos tramos (de 20 a 69 copias por minuto y más de 70) con una tarifa máxima algo superior a la que existía anteriormente.

⁸⁷ Que dice: “El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”.

⁸⁸ JUR2014205105.

⁸⁹ JUR2014114624.

y de las tarjetas de memoria extraíbles ha sido objeto de un pronunciamiento específico en las SSTs de 6 y 9 de marzo de 2015 y en la sentencia del TJUE del caso *Copydan Båndkopi*, que se dicta el 5 de marzo de 2015, justo un día antes que la primera de las dos sentencias de nuestro Alto Tribunal, como se explica a continuación.

2.1. *Teléfonos móviles y tarjetas de memoria: las sentencias del TS de 6 y 9 de marzo de 2015 y el caso “Copydan Båndkopi”*

La sentencia del TS de 6 de marzo de 2015 resuelve distintos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación frente a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 4 de marzo de 2013⁹⁰ sobre los recursos de apelación interpuestos por las tres entidades de gestión vinculadas a la modalidad de reproducción de fonogramas (AGEDI, AIE, y SGAE) en relación con el impago de las cantidades asociadas a teléfonos móviles y tarjetas de memoria extraíbles vendidos por la filial española de *Nokia (Nokia Spain, S.A.U)* durante el segundo semestre del año 2008, por un importe global que se fijó finalmente por las partes en algo más de cuatro millones y medio de euros.

Los demandados (deudores del canon según la Ley 23/2006) alegaban que la imposición del canon en la Orden Ministerial en relación con los teléfonos móviles y con las tarjetas de memoria extraíbles que éstos incorporaban era contraria a la norma establecida en la letra a) del art. 25.6, regla 4ª de la LPI, que como ya se ha mencionado, vinculaba la existencia de la compensación al perjuicio efectivamente causado a los titulares, exonerando del canon a los aparatos y soportes cuando el perjuicio causado al titular del derecho fuera mínimo. También entendían que la Orden resultaba contraria a la Directiva 2001/29 y a la interpretación del art. 5.2 b) de la misma hecha por el TJUE. El Tribunal Supremo, confirmando íntegramente la sentencia de la Audiencia, y recogiendo la doctrina de *Copydan Båndkopi*, admite la aplicación de la regla *de minimis* en relación con los terminales de telefonía móvil, rechazándola, sin embargo, respecto de las tarjetas de memoria extraíbles.

a) Teléfonos móviles

Respecto de los teléfonos móviles, el TS acepta la idea de la Sección 28ª de la AP de Madrid de que no deben estar gravados por la compensación en aplicación de la doctrina de vinculación efectiva entre daño y compensación del TJUE y de la regla *de minimis* del art. 25.6, regla 4ª, letra a) de la LPI, ya que

⁹⁰ JUR 2013\139379.

suponen un perjuicio mínimo para los titulares por su escasísima capacidad de almacenamiento⁹¹.

Para ello el Tribunal Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia afirmó en *Copydan Båndkopi* que, si el perjuicio que un equipo o soporte concreto causa a los titulares es mínimo o inapreciable en la práctica, el Derecho nacional no puede gravar con canon alguno dicho equipo o soporte. Lógicamente el Tribunal de Justicia se limitó a señalar que el perjuicio mínimo *podría* excluir la obligación de pago en este caso específico, lo que corresponde apreciar a juez nacional. Pues bien, el TS entiende que efectivamente en este caso concurre esta regla de *minimis*. Aclara además el Alto Tribunal (F.D. Decimocuarto) que la regla de *minimis* no tiene que interpretarse junto con el resto de criterios de la regla 4ª del art. 25.6 LPI, sino que establece una exclusión de pago por sí misma.

En cuanto a los medios a través de los cuales se puede probar que el posible perjuicio es efectivamente mínimo⁹², el TS (Fundamento de Derecho decimoquinto) afirma que estamos ante una cuestión de Derecho (recurrible, por tanto, en casación) y valida el razonamiento de la AP, que tuvo en cuenta no sólo los estudios estadísticos aportados por los demandados que demostraban que el número de fonogramas que se almacenaba en la práctica en los teléfonos móviles (en 2008) era muy escaso⁹³, sino que el daño debía medirse por comparación con otros soportes de grabación existentes en el mercado en aquel momento (se cita expresamente el iPod, que tenía una capacidad media de almacenamiento de 3 GB en 2008, lo que equivalía aproximadamente a 693 fonogramas según la AP⁹⁴). Aclara además el TS que el daño potencial no es el de la suma de todos los teléfonos móviles, sino el de cada dispositivo considerado de forma independiente.

Todo ello lleva al TS a afirmar que ha quedado probado que estamos ante un caso en el que el perjuicio efectivamente es mínimo, por lo no procede aplicar la regulación de la Orden PRE 1743/2008, que en este punto es contradictoria con la regla 4ª del art. 25.6 de la LPI.

⁹¹ Fundamento de Derecho undécimo.

⁹² Perjuicio mínimo que ya habían defendido en la doctrina autores como CARBAJO CASCÓN. Vid. CARBAJO CASCÓN, F., “Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital”, cit., p. 129, nota al pie 17.

⁹³ En la valoración de la prueba practicada la AP señalaba que el estado de la técnica en 2008 apenas permitía almacenar unos pocos fonogramas en dicha memoria interna (se habla de 3 ó 4 canciones que deban ser tomadas en consideración, F.D. tercero de la sentencia).

⁹⁴ De este modo (como señala R. BERCOVITZ) el Tribunal Supremo da por bueno el hecho de que la prueba practicada se ajustara a dos de los criterios mencionados expresamente en las letras b) y c) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI, los de la capacidad de almacenamiento y el grado de uso de los equipos o soportes. Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo Núm. 84/2015, de 6 de marzo de 2015”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 99, 2015, pp. 429-448.

Con ello el Alto Tribunal hace suya la confusión en la que incurre la sentencia de Audiencia, que desprecia la capacidad de hacer copias de los teléfonos móviles (esto es, su consideración como aparato de reproducción “con funcionalidad de reproducción de fonogramas en soporte comprimido”, que es lo que literalmente decía la letra j) del apartado primero de la Orden Ministerial) para centrarse únicamente en su función de almacenamiento en la memoria interna (viéndolo, por tanto, como “soporte de grabación⁹⁵), lo que resulta a la postre decisivo para el resultado del pleito.

Es esta escasa capacidad de almacenamiento la que justifica el reducido perjuicio potencial para los titulares y la que permite la aplicación de la regla *de minimis* en el presente caso, porque parece claro que si lo que se hubiera tenido en cuenta fuera la capacidad de los terminales de telefonía móvil para “obtener y generar, él mismo, copias privadas” (en la terminología de la sentencia) no podríamos usar el argumento de la escasa capacidad de almacenamiento que tenían los teléfonos móviles en el segundo semestre de 2008 (aunque de una en una, se pueden confeccionar en principio reproducciones ilimitadas de fonogramas en formato comprimido).

b) Tarjetas de memoria extraíbles

En relación a las tarjetas de memoria extraíbles (que, recordémoslo, estaban gravadas con una compensación de 0,30 euros por unidad en la Orden Ministerial) el TS parte de nuevo de la sentencia de *Copydan Båndkopi*, que a este respecto afirmó que es posible que un Estado miembro decida gravar con la compensación un soporte multifuncional (como son las tarjetas de memoria de los teléfonos móviles) incluso si se admite que en ellas la función de reproducción para uso privado no es principal, sino secundaria.

Partiendo, por tanto, de la base de que las tarjetas de memoria son idóneas para almacenar copias para uso privado, el TS señala que tienen capacidad de almacenamiento suficiente como para causar un perjuicio efectivo a los derechohabientes (una media de 600 archivos sonoros de acuerdo con la pericial estadística realizada en 2008, momento en que se plantea la reclamación de las actoras). El TS añade que estas tarjetas frecuentemente se incorporan al teléfono móvil precisamente para completar la exigua capacidad que tenía

⁹⁵ Decía a este respecto la Audiencia Provincial de Madrid en el Fundamento de Derecho 3º que: “Otra de las directrices a tomar en consideración es la relativa a la capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales (art. 25-56, 4ª c). Debemos comenzar aclarando que al examinar este factor, hemos de tomar en consideración el terminal únicamente en tanto que utensilio dotado de capacidad para almacenar copias de obras protegidas y no en tanto que mecanismo capaz de obtener y generar, el mismo, esas copias, es decir, en el sentido que a la voz “reproducción” atribuye el art. 18.LPI (capacidad ésta que ni siquiera consta que posean los dispositivos litigiosos pese se les denomine “reproductores”).”

la memoria interna de este tipo de aparatos en el momento de plantearse la demanda, su función está orientada de modo específico al almacenamiento de contenidos ajenos al funcionamiento interno del teléfono.

Estas tarjetas no pueden ampararse además en la regla *de minimis* (F.D. vigésimo primero), ni puede afirmarse que el canon fijado en la Orden Ministerial sea excesivo, dado que no se han aportado pruebas específicas sobre el uso de medidas tecnológicas, la capacidad real de las tarjetas (si es distinta de la potencial) o su grado de uso efectivo en relación con el almacenamiento de copias privadas. Se trata de un supuesto en el que, como ya se ha explicado, la Orden Ministerial actúa como un criterio orientador que no ha sido desvirtuado por la actividad probatoria de los actores.

2.2. *El resto de soportes digitales y el criterio de la capacidad de almacenamiento*

Ya hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha determinado de forma específica la compatibilidad del régimen de la Orden Ministerial con el criterio del perjuicio efectivo respecto de los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria extraíbles.

En relación con el resto de soportes digitales de almacenamiento mencionados en la Orden Ministerial [los discos compactos y versátiles mencionados en las letras c), d), e) y f) del apartado primero de la Orden Ministerial, las memorias USB (letra g) y los discos duros externos o internos, citados en la letra h)], es indiscutible que estamos ante equipos objetivamente idóneos para causar un perjuicio a los titulares de derechos.

Lo relevante en este punto es, sin embargo, que la letra c) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI señalaba que la Orden Ministerial que fijara la compensación debía tener en cuenta *la capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales digitales*.

Ello significa que tiene que haber una relación de proporcionalidad entre la capacidad del soporte y la tarifa que lo grava. A mayor capacidad de almacenamiento, mayor posibilidad de realización de copias privadas, y por tanto mayor perjuicio efectivo para los derechohabientes, lo que debe reflejarse en la cuantía asignada como compensación. A la inversa, cuanto menor sea la capacidad, menor deberá ser la compensación, pudiendo incluso desaparecer en el caso de un soporte con una capacidad de almacenamiento despreciable en la práctica (regla *de minimis*).

Pues bien, desde este punto de vista es evidente que la mera lectura de la Orden Ministerial a la luz de dicha regla y de la interpretación del TJUE sobre el art. 5.2 b) de la Directiva desvela que su regulación no fue respetuosa con

ella, en la medida en que la capacidad de almacenamiento no fue tenida en cuenta *en ninguno* de los soportes digitales mencionados en la norma (discos compactos o versátiles⁹⁶, memorias USB⁹⁷, discos duros de ordenador, etc.) a la hora de fijar la cuantía de la compensación.

De ahí que en estos casos la Orden Ministerial no sirva ni siquiera como “criterio orientador” válido para fijar la cuantía de la compensación. Ello implica que pueda reclamarse en sede judicial que la compensación abonada no tuvo en cuenta efectivamente el perjuicio causado, teniendo el juez que resolver únicamente con la guía general del “perjuicio efectivamente causado” del art. 25.6 LPI.

Puede ser interesante a estos efectos el precedente de la STS de 22 de junio de 2011⁹⁸, en la que el Alto Tribunal aplica a un supuesto de discos versátiles vendidos en 2004 el criterio de la disposición transitoria de Ley 21/2006 (que sí tenía en cuenta la capacidad de almacenamiento) para aceptar la moderación judicial hecha por la Audiencia Provincial de Málaga en cuanto a la tarifa aplicable de acuerdo con el art. 25 LPI (en la regulación anterior a 2006⁹⁹). El TS señala expresamente que, aunque la regulación de la disposición transitoria no fuera aplicable al supuesto, podía tenerse en cuenta como norma interpretativa o explicativa de la regulación anterior.

Deberá tenerse en cuenta también la influencia de las dos sentencias de marzo de 2015, en donde el Tribunal abiertamente ignoró la cuestión de que la compensación se fijaba para el caso de las tarjetas de memoria únicamente por unidad, sin atender por tanto a la capacidad de almacenamiento. Lo que puede ser problemático, y dar quizá lugar a ulteriores planteamientos de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

⁹⁶ Podríamos pensar que en realidad tanto el disco compacto como el disco versátil tienen un límite físico, de manera que su capacidad máxima está limitada, y siempre es mayor en el disco versátil que en el disco compacto. De este modo, la capacidad se habría tenido en cuenta de forma indirecta, asignando una compensación menor al disco compacto (que en el mercado tiene limitada su capacidad a 0.7 GB) que al disco versátil (que tiene una capacidad estándar de 4.7 GB). Pero es que ni siquiera desde esta bondadosa perspectiva puede ignorarse que la compensación prevista en la OM para el disco compacto no regrabable (DATA) es de 0,17 euros y la del disco versátil es, solamente de 0,44 euros, cuando el DVD-R DATA tiene una capacidad casi siete veces mayor que el CD-R DATA.

⁹⁷ Así, por ejemplo, en el caso de las memorias USB las capacidades que tenían en los años en los que fue aplicable la Orden Ministerial oscilaban entre unos pocos MB hasta los 32 ó 64 GB. Sin embargo, todas ellas estaban gravadas por una compensación de 0,30 euros por unidad.

⁹⁸ RJA 2012\6860.

⁹⁹ Dicha sentencia afirmó asimismo en relación con la sentencia de *Padawan* que “no consta que se hayan suministrado DVDS manifiestamente reservados a usos distintos de copia privada” que permitan excluir la compensación en este caso, aunque es importante reseñar que se trataba de una reclamación de EGEDA a una empresa de informática que había vendido más de un millón trescientos mil discos versátiles sin repercutir la compensación a los clientes, clientes sobre los que la empresa se negó además a facilitar información alguna al excluir dichos datos de las facturas suministradas a la entidad de gestión.

3. EL SISTEMA DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS APARENTEMENTE “GARANTIZADOS”

Para finalizar este apartado en el que estudiamos el impacto que tiene el criterio del perjuicio efectivo en la función de la Orden Ministerial como “criterio orientador” de las liquidaciones efectuadas entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, resulta muy discutible que el sistema de mínimos y máximos de la OM, tal como lo entendieron las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, fuera compatible con la letra a) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI y con la interpretación que ha hecho el TJUE del art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29 en relación con la idea de “perjuicio efectivo”.

Como se recordará, el punto primero del apartado tercero de la Orden Ministerial establecía un proceso de evaluación y revisión por parte de los Ministerios implicados si las cantidades finalmente recaudadas entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009 en virtud de las declaraciones-liquidaciones presentadas por los distintos deudores estuvieran, en el caso de la modalidad de libros y publicaciones asimiladas por debajo de 34.800.000 euros o por encima de 37.200.000 euros y, para las otras dos modalidades de reproducción, por debajo de 75.400.000 euros o por encima de 80.600.000 euros.

Las entidades de gestión interpretaron que la norma establecía un mecanismo de revisión obligatorio y automático si, como finalmente ocurrió en algunas modalidades, el importe de lo efectivamente recaudado en una anualidad concreta quedaba por debajo del “mínimo garantizado”, lo que abarcaba incluso (a juicio de las entidades), el periodo inicial de vigencia de la norma¹⁰⁰.

No parece sin embargo que fuera esto lo que decía la Orden Ministerial¹⁰¹. El mandato de “revisar” las compensaciones significaba únicamente que si tras el “periodo de prueba” que implicaba esta primera Orden Ministerial la recaudación se situaba por encima o por debajo de las cantidades marcadas, las “compensaciones (...) establecidas el apartado primero” (es decir, la lista de equipos y soportes y la cuantía asociada en cada caso) se debían modificar en ulteriores Órdenes Ministeriales de acuerdo a estudios empíricos al objeto

¹⁰⁰ Decía el punto primero del apartado Tercero de la OM que “Si la cantidad devengada entre los días 1 de julio de 2008 y 30 de junio de 2009, conforme a las declaraciones-liquidaciones que por tal período deben presentar los deudores de la compensación a las entidades gestión de derechos de propiedad intelectual y que estas, a su vez, deben presentar al Ministerio de Cultura, en concepto de compensación por copia privada correspondiente a la modalidad de reproducción de obras divulgadas en forma de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros supera 37.200.000 euros o se sitúa por debajo de 34.800,00 euros, o la correspondiente a las modalidades de reproducción de fonogramas u otros soportes sonoros y de reproducción visual o audiovisual supera los 80.600.000 euros o se sitúa por debajo de 75.400.000 euros, las compensaciones y distribuciones establecidas en los apartados primero y segundo se revisarán al objeto de que las cantidades devengadas se sitúen dentro los límites mínimo y máximo anteriores, correspondientes a cada modalidad de reproducción citadas”.

¹⁰¹ En el mismo sentido, vid. LÓPEZ MAZA, S., y MINERO ALEJANDRE, G., “El carácter equitativo de la compensación por copia privada”, cit., p. 100.

de que las cantidades devengadas en los siguientes ejercicios (empezando, por tanto, en julio de 2009) se situaran dentro los límites marcados.

Pero dicha revisión tenía que hacerse necesariamente conforme a lo que señalaba el punto dos de este apartado Tercero de la Orden Ministerial, esto es “conforme a las reglas establecidas en el apartado 6 del artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”. Ello incluye lógicamente la regla 4ª del art. 25.6 y la jurisprudencia del TJUE acerca de la necesaria vinculación entre la compensación y el perjuicio efectivo.

El perjuicio que tiene que tomarse como referencia por tanto para la revisión es el “efectivo”, lo que tiene que medirse mediante estudios empíricos, sin confinarse a priori entre las magnitudes expresadas en la OM. De este modo, la idea de ajustar la recaudación necesariamente a los máximos y mínimos predeterminados en una Orden Ministerial es frontalmente contraria a la idea de que la compensación se orienta a reparar el perjuicio causado a los derechohabientes por las reproducciones para uso privado, al ignorar cuestiones decisivas como el número real de equipos y soportes que se han vendido en una anualidad determinada o la evolución tecnológica (capacidad de almacenamiento, velocidad de reproducción, etc.).

Debe consignarse además la absoluta falta de motivación de las magnitudes máximas y mínimas fijadas en la Orden PRE/1743/2008, que simplemente partían de las cantidades efectivamente recaudadas en 2007¹⁰².

De todo ello se sigue la consecuencia de que, interpretada como un “mínimo garantizado” o un “tope insuperable”, este apartado de la OM era nulo de pleno derecho por ser contrario a la regla 4ª del art. 25.6, y, sobrevenidamente, a lo que declaró el Tribunal de Justicia acerca del concepto autónomo de “compensación equitativa” del art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29.

Debe tenerse en cuenta además en relación con esta cuestión la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección 7ª) de la Audiencia Nacional de 26 de febrero de 2015¹⁰³, que declaró la inexistencia de responsabilidad patrimonial del Estado por no haber llevado en la práctica la revisión que estaba prevista en

¹⁰² En la práctica, parece que para la modalidad de libros y publicaciones asimiladas (en donde es más sencillo hacer la comparación, al estar la gestión centralizada en CEDRO), lo que pretendía en realidad la OM era reducir el importe de la compensación en el entorno digital. En efecto, CEDRO afirmó en su memoria del año 2007 haber recaudado en la modalidad de libros y publicaciones asimiladas 43,9 millones de euros, cantidad que incluye tanto lo recaudado por la venta de equipos y materiales de reproducción analógicos (fotocopiadoras) como lo obtenido en el entorno digital. Si tenemos en cuenta que la OM añadió nuevos equipos de reproducción y soportes de grabación, pero no se podía superar el máximo de 37.000.200 euros, parece claro que la idea general era reducir la compensación en este ámbito. En aquellas modalidades de reproducción en las que la gestión corresponde a diversas entidades resulta más complejo calcular cuál era el significado real de las magnitudes incluidas en la OM.

¹⁰³ JUR2015/82614.

la norma a pesar de que, al menos para la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas, no se alcanzaron los mínimos señalados en ella.

Se trata de un supuesto en el que CEDRO y VEGAP interponen recurso contencioso-administrativo frente a una Orden del Ministerio de Presidencia de 30 de diciembre de 2012 que desestimaba una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por un importe de casi 45 millones de euros, que era la diferencia que, según las recurrentes, existía entre las cantidades efectivamente recaudadas entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011 y el mínimo al que se refería el apartado tercero de la Orden Ministerial¹⁰⁴. Las entidades alegaban que la falta de actualización de las cuantías había causado un daño a los titulares de derechos que debía ser indemnizado por el Estado.

La AN, citando una sentencia previa de la misma Sección de 26 de enero de 2015¹⁰⁵ (que se refería en realidad a un supuesto distinto), concluye lacónicamente que la nulidad de la Orden Ministerial implica la imposibilidad de aplicar las cuantías previstas en la misma. Se añade también a mayor abundamiento que la OM no preveía que en el caso de que el importe efectivamente recaudado fuera inferior al mínimo previsto corresponda a la Administración abonar la diferencia¹⁰⁶.

VI. LÍMITES DERIVADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS DEL ADQUIRENTE Y EL USO PREVISIBLE DE LOS SOPORTES Y EQUIPOS: LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE “PADAWAN”

1. LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE EN *PADAWAN* Y ULTERIORES SENTENCIAS Y SU SIGNIFICADO

A partir de la idea general de que tiene que existir una vinculación entre el canon y el perjuicio efectivamente sufrido por los titulares de derechos de pro-

¹⁰⁴ La Audiencia Nacional consideró sin embargo que al tiempo de interponerse la demanda ya había prescrito el derecho a reclamar sobre tres de los cuatro periodos objeto de litigio (concretamente, desde el 1 de julio de 2008 a 30 de junio de 2011). La Audiencia sólo se pronuncia por tanto sobre la reclamación de la cuantía que procede del segundo semestre de 2011.

¹⁰⁵ RJCA/2015/64. Se trata de un caso en el que una sociedad mercantil entiende que debe ser indemnizada por el Estado por haber tenido que pagar a las entidades de gestión un importe de 295.938,12 euros durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en base a una norma nula. La AN entiende que acción está prescrita, puesto que el *dies a quo* para determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado es la de la fecha de la anulación de la OM (esto es, el 22 de marzo de 2011), habiéndose planteado la reclamación administrativa el 27 de febrero de 2013, superando el plazo de un año previsto el art. 145.2 de la (entonces vigente) Ley 30/92. Este hecho quizá justifique que respecto del fondo de la cuestión la AN se limite a decir, sin ningún tipo de argumentación, que la nulidad de la OM no elimina la obligación de compensar a los derechohabientes, que sigue vigente en el art. 25 LPI.

¹⁰⁶ De este modo, concluye la AN que “*Las cuantías previstas en la Orden PRE/1743, de estar vigente y resultar aplicable, circunstancia que no acontece, no garantizan la percepción de un mínimo, ni la recaudación inferior comporta el reconocimiento de un derecho de indemnización como se pretende*”.

piedad intelectual (apartados 40¹⁰⁷ y 42¹⁰⁸ del caso *Padawan*), la jurisprudencia del TJUE ha formulado una regla de exclusión subjetiva basada en las características personales del adquirente de un soporte o equipo, dejando claro que no se puede aplicar el canon sobre un equipo o soporte que se destine en la práctica por su adquirente para un uso “manifiestamente ajeno a la confección de copias privadas”.

Se trata ésta de una regla que, como ocurría con los efectos de *Reprobel* sobre los equipos de reproducción de libros, debe aplicarse retroactivamente al sistema español incluso antes de la entrada en vigor de la Ley 23/2006, aunque su incidencia es especialmente importante en el entorno digital, que es donde se han planteado en la práctica también los litigios ante los tribunales.

La primera y más importante manifestación de esta regla de exclusión la encontramos en la sentencia de *Padawan*, en donde el Tribunal, además de señalar que el concepto de compensación equitativa era un concepto autónomo de Derecho de la Unión, necesitado por tanto de una interpretación uniforme¹⁰⁹, y que era legítimo que los Estados miembros designaran como obligados al pago a los fabricantes de equipos y soportes, siempre que puedan repercutir el importe del canon a la persona física que realiza efectivamente las copias¹¹⁰, también manifestó que era 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 privadas¹¹¹.

¹⁰⁷ Apartado que dice literalmente que “*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*”.

¹⁰⁸ “*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*”.

¹⁰⁹ Apartado 33 de la sentencia.

¹¹⁰ El Tribunal señala que los Estados miembros tienen en principio libertad para utilizar los instrumentos que consideren más adecuados para determinar cómo se debe llevar a cabo el resarcimiento de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el TJUE deja claro que la libertad que tienen los Estados en este ámbito no es absoluta, señalando que *en principio corresponde abonar la compensación al usuario final que realiza para su uso privado una reproducción de una obra o prestación protegida* (apartado 45 de *Padawan*, apartado 23 de *Amazon*). El Tribunal admite que por motivos prácticos los Estados miembros pueden decidir que el “canon” no recaiga de forma directa sobre las personas físicas que hacen las copias, sino sobre quienes ponen a su disposición equipos, aparatos y soportes para confeccionarlas o almacenarlas. Pero esta determinación indirecta es admisible sólo si sistema utilizado por el Estado miembro permite repercutir el coste del canon en el precio del producto o servicio, porque, en este caso, también es en última instancia el usuario el que acaba abonando la compensación (apartado 49 de *Padawan*, apartado 24 de *Stichting*, apartados 24 y 25 de *Amazon*, apartado 76 de *VG Wort*, apartado 23 de *Copydan*). Es esa repercusión la que garantiza que haya un *justo equilibrio* entre los intereses de los titulares del derecho de reproducción y los de los usuarios de equipos de reproducción y soportes de grabación.

¹¹¹ El fallo de la sentencia *Padawan* dice literalmente que “*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 aplica-*

Y ello tiene una consecuencia fundamental, que es que la aplicación indiscriminada del canon por copia privada 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 2001/29¹¹².

No queda del todo claro en *Padawan*, sin embargo, qué adquirentes no deben soportar la carga económica del canon. Y ello porque la elección de los términos por parte del TJUE en esta primera sentencia no es sin duda acertada. Así, no quedaba del todo claro qué se quería decir con la expresión “*puesto a disposición de usuarios privados*”. Es mucho más precisa la sentencia del caso *EGEDA*, que habla más claramente de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital *adquiridos* por personas distintas de las personas físicas.

Tampoco el término de “usuario privado” utilizado en *Padawan* es afortunado. Para empezar, porque, como recuerda con precisión la sentencia de la AP de Madrid (Sección 28ª), de 22 de abril de 2013¹¹³ “*Los términos empleados en la sentencia son muy variados: usuario privado*” (apartados 50 y 59); “*persona física*” (apartado 57); “*persona privada*” (apartado 46); “*persona física en condición de usuario privado*” (apartado 56); “*persona física a título particular*” (apartado 44)”.

Con todo, la idea general parece clara: como señala el apartado 45 de *Padawan*, “*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. Así pues, incumbe en principio a dicha persona reparar el perjuicio derivado de tal reproducción, financiando la compensación que se abonará al titular*”.

Requiere por último una importante labor interpretativa el cabal entendimiento de la perífrasis (formulada además en negativo) que significa que un Estado miembro no puede imponer un canon “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”¹¹⁴.

Esta manera de contestar del TJUE no dejaba en realidad claro qué aspecto de la norma española no era compatible con el derecho de la UE¹¹⁵, y aunque

ción 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”.

¹¹² Apartados 53 y 59 de la sentencia.

¹¹³ AC\2013\1116.

¹¹⁴ Apartado 59 de la sentencia de *Padawan*.

¹¹⁵ Parecía que la sentencia establecía dos requisitos diferentes, pero cumulativos: que los aparatos y soportes de reproducción digital no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. No bastaría

desde el principio (SAP de Barcelona de 2 de marzo de 2011, que resuelve definitivamente el caso *Padawan* en España¹¹⁶) ello se interpretó por nuestros tribunales en el sentido de que estábamos ante una exclusión de índole subjetiva, que impedía gravar con el canon a “empresas y profesionales”, lo cierto es que el TJUE no había dado dicho paso, que casaba mal con el criterio de la idoneidad objetiva del art. 25 LPI¹¹⁷.

Después ha sido la propia jurisprudencia del TJUE la que ha aclarado en buena medida que estamos ante una excepción subjetiva, diciéndose específicamente en las sentencias de *Amazon International Sales y otros* y *EGEDA*¹¹⁸ que los Estados miembros no pueden imponer un canon respecto de los equipos y soportes adquiridos por personas distintas de las personas físicas *para fines manifiestamente ajenos a la copia privada*”.

De ahí que a día de hoy no parece discutible que no es compatible con el art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29 que el Estado imponga una obligación de pago a personas que no era racionalmente previsible que utilizara los soportes y equipos para la confección de copias privadas, como ocurre especialmente cuando son adquiridos por personas jurídicas.

Esta desconexión entre el uso que le da al soporte el usuario final y el daño que sufren los titulares es lo que convierte el canon en indiscriminado y, por tanto, en injusto, al estar obligando a ciertos usuarios a reparar un perjuicio sin tener una conexión causal suficiente con su nacimiento, lo que no respeta el “justo equilibrio” entre los derechos de los autores y otros titulares y los derechos de los adquirentes de dichos soportes.

Esta idea de que el uso previsible o normal del equipo o soporte en función de las características del adquirente es un límite que debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar la lista de equipos y soportes gravados con la compensación equitativa no es sin embargo novedosa en nuestro Derecho, puesto que, como ya he adelantado, la letra b) de la regla 4ª del art. 25.6 LPI establecía que la Orden Ministerial debía tener en cuenta *el grado de uso de dichos equipos, apa-*

por tanto con constatar que el adquirente no es una persona física, sino que debería acreditarse también que los equipos y aparatos están manifiestamente reservados a usos distintos de la realización de copias privadas. Lo que implica que el TJUE no esté excluyendo la posibilidad de que los equipos adquiridos por personas jurídicas sean puestos a disposición de personas físicas para la copia privada de obras. Vid. en ese sentido CARBAJO CASCÓN, F., “Presente y futuro del canon por copia privada tras la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 en el Caso *Padawan*”, *Diario La Ley*, núm. 7648, Sección Tribunal, 9 de junio de 2011, Ref. D-240, p. 6 del artículo en PDF.

¹¹⁶ Es interesante señalar que el ponente de esta sentencia es el Magistrado Ignacio Sánchez Gallo, el mismo que luego sería ponente en las sentencias del TS de marzo de 2015.

¹¹⁷ Vid. por ejemplo la crítica a la sentencia de la AP de Barcelona de R. BERCOVITZ., “Las desgracias del canon”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, núm.4/2011, BIB 2011\993. Decía el Prof. Bercovitz que dicha interpretación era manifiestamente *contra legem*.

¹¹⁸ Apartado 28 de *Amazon* y apartado 30 de *EGEDA*.

ratos y soportes materiales para la realización de las reproducciones a las que se refiere el apartado uno” (las reproducciones realizadas exclusivamente para uso privado de personas físicas).

El problema es que la expresión “grado de uso para la realización de copias privadas” es ambigua, y puede ser interpretada de dos maneras distintas. Desde un punto de vista objetivo, “el grado de uso para la realización de copias privadas” es simplemente una reformulación del criterio de la idoneidad objetiva: el grado de uso sería únicamente el grado de uso *potencial*. Ello significaría que si un equipo o soporte concreto no es apto para ser usado para confeccionar copias privadas, o si sólo tiene una utilidad marginal para ello, no debería estar gravado. Pero, visto así, estaríamos ante una mera secuela de la regla *de minimis*, que está en realidad más vinculada al perjuicio efectivo, y el criterio sería redundante respecto del previsto en la letra a) de la norma.

Por eso pienso que es mejor realizar una interpretación subjetiva, que es además la interpretación conforme con la jurisprudencia del TJUE en esta materia. Lo importante será por tanto cuál es el uso o destino *efectivo* que el adquirente del equipo o soporte normalmente dará al mismo. Si dicho destino no es la realización de copias privadas, no hay perjuicio que deba ser indemnizado o reparado, y la aplicación del canon sería indiscriminada, y, por tanto, contraria al art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29.

2. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN DE *PADAWAN*

La aplicación de la regla de exclusión de *Padawan* se produce tanto para equipos de reproducción como para soportes de grabación, y, como he avanzado, sus efectos se proyectan incluso a situaciones anteriores a la Ley 23/2006 (como acertadamente entiende la SAP de Madrid (Sección 28ª) de 15 de diciembre de 2014¹¹⁹), puesto que derivan directamente de la interpretación del concepto autónomo de compensación equitativa contenido en la Directiva 2001/29.

Dado que en la práctica no resulta posible realizar un seguimiento de cuál ha sido el uso final *real* del equipo o soporte, lo determinante en los litigios que se han planteado ha resultado ser quién debe demostrar que los equipos o soportes vendidos se destinan a usos “manifiestamente ajenos” de la confección de copias privadas. Ello ha configurado un panorama que se articula a través de un juego de presunciones en función de quién es el adquirente del equipo o soporte.

¹¹⁹ JUR 2015\54231. En el litigio CEDRO y VEGAP reclamaban la compensación equitativa derivada de la venta de multifuncionales (tanto analógicos como digitales) durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

Así, si el adquirente es una persona física, la sentencia del caso *Padawan*¹²⁰ señala con toda claridad que se puede presumir legítimamente que dicha persona lo destinará a realizar copias para uso privado¹²¹, de manera que el uso potencial (o el posible daño para el titular del derecho¹²²) justifica la imposición del canon sobre ese equipo o soporte en concreto. Algo semejante se mantuvo en *Amazon.com International Sales y otros*, en donde el TJUE mantuvo que la legislación de un Estado miembro puede imponer una presunción *iuris tantum* de uso con finalidad de copia privada en caso de soportes adquiridos por personas físicas¹²³.

Así lo han entendido también distintas sentencias de tribunales inferiores en España. Es el caso, por ejemplo, de las sentencias de la Sección 15ª de la AP de Barcelona de 2 de marzo de 2011; 30 de noviembre de 2011¹²⁴; 22 de diciembre de 2011¹²⁵ y 1 febrero de 2012¹²⁶. También ha sido esta la posición de la Sección 28ª de la AP de Madrid en la precitada sentencia de 22 de abril de 2013¹²⁷.

Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE no ha dicho que quepa presumir que si el adquirente del soporte o del equipo es una persona jurídica lo destinará a usos manifiestamente ajenos a la confección de copias privadas¹²⁸. Lo único que ha afirmado es que dicha persona jurídica no puede ser la deudora final o efectiva¹²⁹ de la compensación, aunque sea la deudora indirecta. Tiene que

¹²⁰ Apartados 54 a 56.

¹²¹ Apartado 55 de la sentencia.

¹²² Apartado 57: “*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*”.

¹²³ Apartado 45 de la sentencia.

¹²⁴ JUR\2012\95920. SGAE reclama la compensación equitativa por los soportes y equipos que una mercantil vendía en el mercado, tanto a particulares como a empresas.

¹²⁵ JUR\2012\11808.

¹²⁶ AC\2012\379. La sentencia resuelve la reclamación de devolución de “canon” aplicado a un CD vendido en 2005 a una persona física. Dice la Audiencia Provincial de Barcelona que “(...) el presente caso, el actor comparece como un particular que ha comprado CDROM en blanco (virgen), de tal forma que no existe duda de que este material informático no iba destinado a una entidad mercantil ni a una actividad profesional. O, en cualquier caso, debía ser el particular quien lo acreditara”.

¹²⁷ Dice la AP de Madrid en su Fundamento de Derecho 4º, citando la sentencia de *Padawan* que: “Respecto a estos usuarios basta el presumible uso para realiza reproducciones privadas (apartado 59), lo cual tiene que dar lugar necesariamente a la realización efectiva de copias privadas, de modo que es ese uso potencial el que determina la aplicación del canon”.

¹²⁸ Vid. también en ese sentido CARBAJO CASCÓN, F., “Presente y futuro del canon por copia privada tras la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010 en el Caso *Padawan*”, cit., p. 8 del artículo en PDF.

¹²⁹ En palabras del TJUE en EGEDA (apartado 36): “De esta jurisprudencia se deduce que, en el estado actual del Derecho de la Unión, aunque los Estados miembros pueden, ciertamente, instaurar un sistema en virtud del cual, en determinadas circunstancias, las personas jurídicas son deudoras del canon destinado a financiar la compensación equitativa establecida en el artículo 5, apartado 2,

tener siempre la posibilidad de repercutir el canon a quien hace en realidad las copias privadas o un derecho de devolución frente a las entidades de gestión¹³⁰.

En España, sin embargo, desde las primeras sentencias que aplicaron la doctrina de *Padawan* las Audiencias Provinciales se decantaron mayoritariamente por entender que puede presumirse que el uso de los equipos y soportes adquiridos por personas jurídicas no está vinculado a la copia privada, debiendo probar quien reclama el pago del canon lo contrario.

Así lo entendió la Sección 15ª de la AP de Barcelona desde la sentencia de 2 de marzo de 2011¹³¹, que fue seguida después por las de 30 de noviembre¹³² y 22 de diciembre de 2011¹³³. En el mismo sentido se manifiestan las sentencias de la AP de Asturias (Sección 1ª) de 8 de julio de 2011¹³⁴; AP de Murcia (Sección 4ª) de 21 de julio de 2011¹³⁵ y AP de Santa Cruz de Tenerife de 7 de septiembre de 2012¹³⁶.

Menos claridad hay sin embargo en la doctrina de la Sección 28ª de la AP de Madrid. Así, en la sentencia de 22 de abril de 2013, la AP dice literalmente que *“En caso de equipos, aparatos y soportes puestos a disposición de personas jurídicas, deberá acreditarse que éstas los emplean para realización de copias privadas de obras y prestaciones protegidas”*. Quien debe acreditar tal hecho será

letra b), de la Directiva 2001/29, estas personas jurídicas no pueden, en ningún caso, ser en último término deudoras efectivas del mencionado gravamen.

¹³⁰ Así, el TJUE afirmó en *Copydan Båndkopi* que cuando se abona la compensación por parte de sujetos que no estaban obligados a reparar el daño (en especial, las personas jurídicas, que por definición nunca pueden ser beneficiarias del límite de copia privada), dichas personas jurídicas deben tener un derecho a la devolución de las cantidades abonadas que sea efectivo en la práctica y que no dificulte excesivamente la devolución de las cantidades pagadas.

¹³¹ SÁNCHEZ ARISTI entiende que de este modo la AP de Barcelona únicamente tiene en cuenta que el adquirente no sea una persona física, ignorando el hecho de que también tiene que probarse que el equipo o soporte esté reservado a usos manifiestamente ajenos a la copia privada de obras. Vid. SÁNCHEZ ARISTI, R., “Juicio al sistema español de compensación equitativa por copia privada: la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 1 de marzo de 2011 (“caso Padawan”)”, en *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 9/2012, BIB 2012/26, p. 10 del artículo en formato PDF.

¹³² JUR2012\95920.

¹³³ JUR2012\1108, Fundamento de Derecho sexto.

¹³⁴ JUR2011\338793. Varias entidades de gestión reclaman el canon sobre discos versátiles y compactos a una mercantil. La AP entiende que el modesto número de los soportes adquiridos implica que la mercantil se está comportando como “un consumidor minorista”, siendo por tanto su destino previsible el profesional, y no su reventa a los particulares.

¹³⁵ AC2011\2097. EGEDA demanda el pago de la compensación a una mercantil que comercializaba con discos compactos y versátiles al por mayor, vendiéndolos a otras empresas. La AP de Murcia señala (Fundamento de Derecho segundo) que *“La reclamación de compensación equitativa por copia privada no puede prosperar, pues aunque está acreditado que la entidad demandada se dedica a la comercialización de soportes informáticos aptos para la confección de copias privadas sin embargo no se ha acreditado que dichos soportes comercializados, y durante el periodo a que se refiere la reclamación, hubieran sido puestos a disposición de personas físicas en calidad de usuarios privados capaces de obtener copias privadas (...)”*.

¹³⁶ AC2013\552, Fundamento de Derecho cuarto.

lógicamente quien pretende el pago, lo que implica *de facto* una presunción de que los aparatos y equipos adquiridos por personas jurídicas se destinan a fines “manifiestamente ajenos” a la confección de copias privadas.

Algo parecido se dice en la precitada sentencia de 15 de diciembre de 2014, en donde la Audiencia señala que basta con que el vendedor demuestre que unos equipos de reproducción¹³⁷ concretos han sido adquiridos por una persona jurídica para poder aplicar la presunción *iuris tantum* de que dichos equipos se han destinado a finalidades “manifiestamente ajenas a la confección de copias privadas¹³⁸”, y por tanto eximirle del canon. La Audiencia acude al “principio de normalidad” en materia probatoria, afirmando que si el equipo ha sido adquirido por una persona jurídica lo normal será que lo destine a los fines propios de dicha persona, y por tanto para fines “manifiestamente ajenos a la copia privada”. Quien quiera destruir esta presunción de “uso normal” ajeno a la copia privada de un equipo o grupo de equipos concretos podrá hacerlo, pero aportando la correspondiente prueba en el proceso¹³⁹.

Aunque el desarrollo ulterior que ha hecho el TJUE de la doctrina del caso *Padawan* parece que ha confirmado la idea de que el art. 25 LPI, para ser conforme con la Directiva 2001/29, tiene que ser interpretado en el sentido de que si el adquirente de un equipo o soporte es una persona jurídica debe estar exento del abono del canon, lo cierto es que todavía cabe dudar de si esta presunción *iuris tantum* defendida por la jurisprudencia no va en contra del mencionado artículo si es concebida de un modo absoluto, sin admitir que un porcentaje, aunque sea pequeño¹⁴⁰, de los equipos o soportes adquiridos por personas jurídicas sí se destina a finalidades de copia privada. Ello ocurrirá especialmente en el caso de los soportes, que pueden ser adquiridos por una persona jurídica pero luego ser utilizado por una persona física con fines de copia privada (quien utiliza un CD de su empresa para grabar música, por ejemplo¹⁴¹).

De ahí seguramente que la sentencia de la AP de Madrid (Sección 28ª) de 4 de marzo de 2013 haya supuesto un punto de inflexión en esta materia cuando

¹³⁷ En el supuesto que da origen a la sentencia se trataba de fotocopadoras y equipos digitales de reproducción de libros y publicaciones asimiladas.

¹³⁸ En el caso concreto de la SAP de Madrid de 15 de diciembre de 2015 el demandado había logrado demostrar mediante una pericial que un 97,58% de sus ventas eran a personas jurídicas, lo que las entidades de gestión demandantes no logran combatir eficazmente. Por este motivo la AP Madrid entiende que sólo debe aplicarse la tarifa correspondiente al porcentaje correspondiente a ventas a personas físicas (el restante 2,42%). De ahí que la cantidad solicitada por las actoras (más de 661,519.11 euros) se vea reducida por la Audiencia en su sentencia condenatoria a 1.675,50 euros).

¹³⁹ Fundamento de Derecho 2º.

¹⁴⁰ Así lo proponía R. BERCOVITZ., “Las desgracias del canon”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil* num.4/2011, BIB 2011/993.

¹⁴¹ Es precisamente esta idea lo que explica que la Audiencia Provincial de Madrid vea los teléfonos móviles como una excepción a la idea de que el uso normal será el empresarial: la Audiencia está contemplando aquí el teléfono como soporte de grabación, y no como aparato de reproducción.

afirma que no cabe aplicar la presunción de uso ajeno a la copia privada al caso de los teléfonos móviles adquiridos por personas jurídicas.

En realidad, en un primer momento en dicha sentencia parece que la AP entiende con carácter general que en el caso de los soportes digitales adquiridos por personas jurídicas cabe presumir que su destino usual no será almacenar copias privadas de obras y prestaciones protegidas¹⁴². Sin embargo, para el caso concreto de los teléfonos móviles la AP señala de manera específica que tenía que ser el demandado (en el caso, *Nokia*) quien tenía que demostrar que los terminales se destinaban a usos ajenos a la copia privada. Dado que *Nokia* no ha aportado prueba suficiente para destruir dicha presunción, la Audiencia considera que la doctrina del TJUE en *Padawan* no es aplicable al caso.

Posteriormente, en la sentencia de casación de 6 de marzo, el Tribunal Supremo tampoco admite la aplicación de la doctrina de *Padawan* a los teléfonos móviles adquiridos por personas jurídicas, con la lacónica mención a que “no ha quedado acreditado” en la instancia que estos terminales quedaran manifiestamente reservados a usos distintos de la realización de copias privadas, haciendo suyo así el razonamiento de la Audiencia¹⁴³. Con ello se está admitiendo, aunque sin desarrollo argumental alguno, que si el soporte es en principio idóneo para almacenar copias privadas, la prueba de que no se destina a tal uso deben proporcionarla los deudores legalmente determinados (no los acreedores).

Lo mismo sucede en el caso de las tarjetas de memoria¹⁴⁴, en donde el TS señala que “no consta acreditado en la instancia” que no se destinen preponderante-

¹⁴² En efecto, la AP apunta en el Fundamento de Derecho segundo que si el litigio hubiera versado sobre soportes digitales de almacenamiento sí habría considerado aplicable la doctrina de *Padawan*. Dice a estos efectos la Audiencia Provincial que “*En efecto, si tenemos en cuenta el elenco de equipos, aparatos y soportes que incluye la Orden ministerial, enseguida podemos apreciar que existen algunos (vgr., discos compactos o versátiles regrabables o no regrabables) cuya adquisición regular —y eventualmente masiva— por parte de administraciones públicas, instituciones, empresas o profesionales estará ordinariamente destinada a su aplicación a la actividad profesional, institucional o mercantil del ente que los adquiere; equipos o soportes de los que, en definitiva, cabría razonablemente deducir que el propósito de su adquisición no es la práctica de la copia privada de obras protegidas sino la reproducción de contenidos concernientes a aquella actividad que hayan de ser sometidos a tratamiento informático. Ello no significa, desde luego, que no exista la posibilidad de que ocasionalmente alguno de dichos dispositivos sea empleado para la copia privada, pero siempre se tratará de una distorsión o desviación, cuantitativamente poco significativa, respecto del uso proyectado, esto es, respecto del propósito de optimización de los servicios informáticos que justificó la inversión acometida para su adquisición*” (el subrayado es propio).

¹⁴³ La AP de Madrid afirma literalmente en el Fundamento de Derecho segundo que “*nada nos autoriza a suponer que el directivo o empleado a quien su principal pone en posesión de un terminal se comportará con respecto a la funcionalidad de reproducción digital, de modo distinto a cómo se comporta un usuario particular que lo adquiere por sí y para sí. No puede afirmarse, en consecuencia, que los teléfonos móviles, en lo referente a la concreta funcionalidad que nos ocupa (reproductor digital) estén, como indica la sentencia PADAWAN, “manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas”, por cuyo motivo la incidencia de la doctrina que aquella contiene sobre la presente controversia es inexistente o inapreciable*”.

¹⁴⁴ Fundamento de Derecho decimonoveno.

mente para uso por personas físicas para fines privados. El soporte es idóneo, y a falta de prueba en contrario por parte de *Nokia* se debe presumir que es utilizado por las personas físicas con finalidad de copia privada.

Ambas sentencias deberían servir como punto de inflexión en la doctrina de las Audiencias, y ya la SAP de Sevilla de 10 de noviembre de 2015¹⁴⁵ ha recogido esta idea, rechazando la devolución de la compensación a la actora (una Caja de Ahorros) al afirmar que la presunción de idoneidad objetiva de las impresoras gravadas con el canon que adquirió dicha Caja de Ahorros no se ha destruido durante el proceso.

Es discutible sin embargo cuál debe ser la solución si no puede acreditarse cuáles de los distintos soportes vendidos han sido a personas físicas y cuáles a personas jurídicas. La Sección 15ª de la AP de Barcelona entendió en su sentencia de 2 de marzo de 2011 que en este supuesto no se puede aplicar el canon *a ninguno* de los equipos y soportes comercializados por las demandadas, y a partir de ahí se han manifestado en el mismo sentido las sentencias de la AP de Asturias (Sección 1ª) de 8 de julio de 2011¹⁴⁶ y otras dos resoluciones de la propia Sección 15ª de la AP de Barcelona (de 30 de noviembre¹⁴⁷ y 22 de diciembre de 2011¹⁴⁸).

Sin embargo, parece que la vigencia del criterio general de idoneidad presente en el art. 25 LPI, junto con el hecho de que es el vendedor el que más fácilmente puede probar a quién se ha realizado la venta, deben conducir a la conclusión

¹⁴⁵ JUR 2016\30497. Se trata de una reclamación sobre devolución del importe del “canon digital” pagado por una Caja de Ahorros, que consideraba que los más de 45.000 euros abonados en este concepto debían ser devueltos por su condición de persona jurídica, de acuerdo con la sentencia del TJUE en *Padawan*.

¹⁴⁶ JUR 2011\338793. Señala la AP en el Fundamento de Derecho 4º: “No puede olvidarse que no existe ni una sola prueba sobre este aspecto que, conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) correspondía claramente a las actoras; pues bien, concluido este hecho evidente, no es posible aquella determinación desde el momento en que tampoco se conoce qué porcentaje de tal facturación se destinó definitivamente a particulares y no a empresas o profesionales que destinan dichos objetos estrictamente a su actividad”.

¹⁴⁷ Señala la AP en el Fundamento de Derecho 15 que dado que la SGAE aplica la tarifa sobre las compras de los soportes hechas a los mayoristas, y no sobre las ventas, ello impide conocer si el adquirente es una persona física o una empresa o profesional lo que implica que “esta forma de gravar indiscriminadamente estos soportes impide distinguir si efectivamente todos ellos fueron o serán vendidos o puestos a disposición de particulares, dando con ello posibilidad de que pueda existir un “posible” uso de la copia privada”.

¹⁴⁸ La AP razona en el Fundamento de Derecho sexto que las diligencias preliminares permitan al demandante (SGAE) solicitar factura no sólo de los equipos y soportes comprados a los fabricantes, sino también de los vendidos en el mercado. Al elegir sólo las facturas de compra, señala la AP que “(...) es el método empleado por la actora, que no permite discriminar qué material o soporte irá destinado al consumo de particulares y respecto del que podemos presumir su empleo para hacer uso de la copia privada, de aquél destinado a la actividad propia de una entidad pública, empresarial o profesional, sobre el que no cabe presumir con carácter general su uso para la copia privada, el que nos lleva a advertir una aplicación indiscriminada, y por ende injustificada, del canon digital”.

contraria. De lo contrario, lo que se está diciendo en la práctica es que todos los equipos y soportes vendidos a personas indeterminadas deben quedar exentos del canon, lo que no resulta razonable¹⁴⁹. Deberá ser por tanto dicho vendedor el que demuestre a través de su facturación qué porcentaje concreto de sus ventas han sido a personas jurídicas, debiéndose deducir del pago del canon el importe correspondiente a dichas ventas, con lo que igualmente se llega a un resultado conforme con la doctrina del TJUE¹⁵⁰.

3. ACCIONES RECLAMANDO LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO

Ya hemos señalado cómo nuestros Tribunales han interpretado que las declaraciones-liquidaciones en las que el pago de la compensación provenía de la adquisición de equipos de reproducción o soportes de grabación por parte de una persona jurídica pueden ser objeto de eventual reclamación ante los Tribunales, en la medida en que no estén prescritas.

Dicha decisión no se encuentra constreñida por la regulación del párrafo primero de la disposición transitoria primera del Real Decreto 1657/2012. Dicha norma pretendía “blindar” a los acreedores frente a posibles reclamaciones por parte de los deudores en relación con cantidades satisfechas antes del 1 de enero de 2012¹⁵¹, aunque la regla planteaba importantes problemas de interpretación y en cuanto a su propia eficacia. En todo caso, la declaración de nulidad en su totalidad del Real Decreto 1657/2012 por falta de fundamento legal suficiente por parte sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016 ha privado definitivamente de eficacia a esta regla de contención de demandas.

En la práctica, resultará fundamental en las acciones individuales de devolución del importe pagado por parte de personas jurídicas determinar correctamente por parte de los actores a quién se debe reclamarse la devolución dentro de la cadena de distribución económica de los equipos o soportes. Así, es cuanto menos discutible que el adquirente pueda reclamar la devolución de la com-

¹⁴⁹ Vid. la crítica en ese sentido de R. BERCOVITZ., “Las desgracias del canon”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil* num.4/2011, BIB 2011\993 y SÁNCHEZ ARISTI, R., “Juicio al sistema español de compensación equitativa por copia privada: la sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 1 de marzo de 2011 (“caso Padawan”)”, cit., p. 12 del artículo en formato PDF.

¹⁵⁰ Así lo señala R. BERCOVITZ., “Las desgracias del canon”, *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil* num.4/2011, BIB 2011\993.

¹⁵¹ Dicha norma disponía literalmente que “1. A excepción de los casos de liquidación y pago indebidos que den derecho a su reembolso, se entenderá que no procede la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen de compensación equitativa por copia privada a los fabricantes, distribuidores, mayoristas o minoristas y compradores finales que lo hubieran satisfecho antes del 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, y conforme a la normativa entonces vigente, por la adquisición de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción afectados por dicho régimen de compensación”.

pensación directamente al vendedor¹⁵², y no a las entidades de gestión (lo que se admite por ejemplo en las ya precitadas sentencias de la AP de Barcelona (Sección 28ª) de 2 de marzo de 2011 y 1 de febrero de 2012 y en la de la AP de Sevilla de 10 de noviembre de 2015¹⁵³.

Sin embargo, desde el punto de vista de la legitimación activa parece claro que el comprador posee dicha legitimación para reclamar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas¹⁵⁴, a pesar de no ser el deudor legalmente determinado, como señala la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid de 20 de octubre de 2015¹⁵⁵. Dicha sentencia supone además un precedente interesante, pues se trata de uno de los pocos supuestos en los que hasta el momento se ha estimado que procede la devolución de cantidades indebidamente cobradas en concepto de compensación en aplicación de *Padawan* por una cantidad relevante, aplicando la presunción de que si los adquirentes son personas jurídicas cabe entender que los equipos y soportes adquiridos se destinan a usos manifiestamente ajenos a la copia privada¹⁵⁶.

VII. CONCLUSIÓN

En el presente trabajo hemos analizado los problemas jurídicos que se han planteado en nuestro Derecho tras la declaración de nulidad de la Orden PRE/1743/2008, que puso en duda la corrección de los pagos hechos a las entidades de gestión en aplicación de dicha norma.

Una posible solución al problema es entender que la nulidad decretada por la Audiencia Nacional no se debe aplicar retroactivamente, de acuerdo con lo señalado por el art. 73 LJCA. Sin embargo, nos parece que la solución correcta en el campo civil es entender que la declaración de nulidad de la Orden Ministerial debe tener efectos retroactivos hasta el 1 de julio de 2008. Ello tiene

¹⁵² La sentencia del JM nº 1 de Barcelona de 6 de julio de 2015 (JUR/20157268337) admite la legitimación pasiva del suministrador que vendía al por mayor a distintos establecimientos comerciales minoristas.

¹⁵³ La Caja de Ahorros demandó directamente al vendedor de impresoras multifuncionales (*Ricoh España SA*), siendo admitida la legitimación pasiva de dicho vendedor por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

¹⁵⁴ CARBAJO CASCÓN, F., "Consideraciones sobre la nulidad de la Orden PRE\1743\2008, de 18 de junio, de reglamentación del canon digital", cit., p. 136

¹⁵⁵ AC\2016\175.

¹⁵⁶ En el caso *Caixabank* reclama la devolución de casi un millón de euros a CEDRO y VEGAP, correspondientes al importe de las compensaciones abonadas por la compra de equipos de reproducción de la marca HP entre 2006 y 2009. El JM entiende que el pago efectuado no tiene una causa válida, aclarando que la doctrina de *Padawan* tiene que aplicarse también de forma retroactiva. El Juzgado de lo Mercantil señala expresamente que aplicando los criterios de *Padawan* debe concluirse que el propósito de la adquisición de los equipos era la actividad bancaria, no la copia privada, de modo que la presunción es el uso empresarial, debiendo probarse que se han destinado con carácter general la confección de copias privadas.

la consecuencia de que durante dicho periodo las normas que debían aplicarse al pago de la compensación equitativa eran el art. 25 de la LPI y la regulación de la disposición transitoria única de la Ley 23/2006, norma esta última que guardaba diferencias sustanciales con la Orden Ministerial que hubieran podido provocar un fuerte incremento de la litigiosidad.

Probablemente para evitar esto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha decidido que la regulación de la Orden Ministerial anulada por la Audiencia Nacional se pueda utilizar (si se quiere, *post mortem*) como “criterio orientador” para resolver las posibles reclamaciones recíprocas entre acreedores y deudores. Ello plantea a su vez el problema de que la regulación de la Orden no puede utilizarse, ni siquiera como criterio orientador, cuando no respeta las condiciones impuestas por la regla 4ª del art. 25.6 LPI (en la redacción de la Ley 23/2006) o resulta incompatible con el concepto autónomo de compensación equitativa del art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29, en la interpretación que ha hecho de dicha norma el TJUE.

Ambas normas tienen como principio rector que la compensación que grava los distintos soportes y equipos tiene que estar necesariamente vinculada al perjuicio efectivo causado a los derechohabientes. Ello no ocurre en algunos supuestos de equipos de reproducción de libros y publicaciones asimiladas vistos a la luz de la sentencia del TJUE en el caso *Reprobel*. Tampoco en el caso de los teléfonos móviles, de acuerdo con lo señalado por el TJUE en el caso *Copydan*. Cabe concluir también que respecto de los soportes de grabación mencionados en la Orden Ministerial puede reclamarse en sede judicial que la compensación abonada no guarda vinculación con el perjuicio efectivo, ya que la OM no tuvo en cuenta en la determinación de la misma la capacidad de almacenamiento de dichos soportes.

También se ha analizado en el presente trabajo la regla de exclusión subjetiva desarrollada por la jurisprudencia del TJEU que se inicia en *Padawan*, regla que impide que los Estados miembros apliquen el canon en el caso de equipos y aparatos adquiridos por personas jurídicas para usos manifiestamente ajenos a la copia privada.

