



CASACIÓN núm.: 2626/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Andres

Sanchez Guiu

**TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil****Sentencia núm. 650/2022**

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 11 de octubre de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto a la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Es parte recurrente la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por la procuradora Silvia Urdiales González y bajo la dirección letrada de Francisco Javier Márquez Martín. Es parte recurrida la entidad Publikeira S.L., representada por el procurador Alejandro Valido Farray y bajo la dirección letrada de Fernando Toribio Fernández.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

Firmado por: IGNACIO SANCHO
GARGALLO
13/10/2022 14:17
MinervaFirmado por: JUAN MARIA DIAZ FRAILE
13/10/2022 19:46
MinervaFirmado por: PEDRO JOSE VELA
TORRES
14/10/2022 11:26
Minerva

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1. La procuradora María Teresa Díaz Muñoz, en nombre y representación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la entidad Publikeira S.L., para que se dictase sentencia por la que:

«a.) Se condene a la demandada a abonar a AGEDI y AIE por los actos de comunicación pública de fonogramas llevados a cabo a través de la emisora Canal 4 TV TELDE, la remuneración equitativa y única resultante de aplicar la tarifa con asignación predeterminada de uso de la música, que se aporta en el documento número doce desde enero de 2010 hasta diciembre de 2014, ambos inclusive, y cuyo importe asciende a nueve mil cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta y nueve céntimos de euro (9.439,89€.- Iva incluido).

»b.) Se condene a la demandada a abonar a AGEDI por los actos de reproducción de fonogramas para su posterior comunicación pública llevadas a cabo a través de la emisora Canal 4 TV Telde, al pago de la cantidad resultante de aplicar la tarifa con asignación predeterminada de uso de la música, que se aporta en el documento número doce desde enero de 2010 a diciembre de 2014, ambos inclusive, y cuyo importe asciende a tres mil trescientos dieciséis euros con treinta y siete céntimos de euro (3.316,37€.- Iva incluido).

»c.) Se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios referidos en el Fundamento de Derecho XIII.

»d.) Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por el presente proceso de acuerdo con el Fundamento de Derecho XIV».

2. El procurador Alejandro Valido Farray, en representación de la entidad Publikeira S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

«por la que se absuelva de todos los pedimentos a mi principal, con expresa imposición de costas a la parte actora».



3. El Juzgado de Primera de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia con fecha 23 de enero de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D./Dña. María Teresa Díaz Muñoz en nombre y representación de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España, frente a D./Dña. Publikeira S.L., condeno a dicho demandado a que satisfaga a la actora la suma de 9.439,89 euros, más los intereses legales.

»No se hace expresa condena en costas».

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE).

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria mediante sentencia de 25 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: I. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Asociación Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de 23 de enero de 2018 en el Juicio Ordinario 382/16.

»II. Condenar al apelante al pago de las costas de esta alzada, con pérdida del depósito constituido».

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1. La procuradora María Teresa Díaz Muñoz, en representación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), interpuso recurso de casación ante la Sección 4.^a de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción del artículo 31.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que establece como límite al derecho de reproducción las “reproducciones provisionales”, por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en



dicho precepto, en relación con el art. 115 del mismo TRLPI, que reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de fonogramas a los productores de los mismos, según la definición dada en el artículo 18 del TRLPI. Oposición de la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial fijada por las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 16 de julio de 2009 (C-5/08, Infopaq Internacional) y de 26 de abril de 2017 (C-527/15, Stichting Brein), relativas a la interpretación que debe darse al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, traspuesto a nuestro ordenamiento en el citado artículo 31.1 del TRLPI.

»2º) Inaplicación en la Sentencia recurrida de la regla de los tres pasos, prevista en el artículo 40 bis del TRLPI, a los efectos de interpretación del artículo 31.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), así como falta de cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en este último precepto. Oposición de la Sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial fijada por las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 16 de julio de 2009 (C-5/08, Infopaq Internacional) y de 26 de abril de 2017 (C-527/15, Stichting Brein), relativas a la interpretación que debe darse al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, traspuesto a nuestro ordenamiento en el citado artículo 31.1 del TRLPI».

2. Por diligencia de ordenación de 17 de abril de 2019, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por la procuradora Silvia Urdiales González; y como parte recurrida la entidad Publikeira S.L., representada por el procurador Alejandro Valido Farray.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España, contra la sentencia dictada con fecha 25 de febrero de 2019, por la



Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.ª), en el rollo de apelación número 707/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario número 383/2016, del Juzgado Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Publikeira S.L. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 28 de septiembre de 2022, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de los hechos relevantes acreditados en la instancia: Publikeira, S.L. explotaba el Canal 4 TV Telde durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014; y durante este periodo de tiempo, por este canal de TV se realizaron actos de comunicación pública de fonogramas, que previamente habían sido reproducidos para realizar su posterior comunicación.

2. Dos entidades de gestión de derechos afines de propiedad intelectual, AGEDI (Asociación de gestión de derecho intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Asociación de Gestión de España), en su demanda, reclamaban los derechos por remuneración equitativa que correspondían a los productores de fonogramas y a los artistas, intérpretes o ejecutantes, por los actos de comunicación pública de fonogramas (9.439,89 euros) y también por los de reproducción de fonogramas para su posterior comunicación (3.316,37 euros).

3. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. Reconoció el derecho de las entidades de gestión demandantes a reclamar la remuneración equitativa por los actos de comunicación pública de fonogramas y condenó a la demandada a pagar la suma reclamada por ese concepto, 9.439,89 euros.



Pero desestimó la segunda pretensión, al no entender acreditados actos concretos de reproducción, más allá de los necesarios para la comunicación.

4. AGEDI y AIE interpusieron recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, que ha sido desestimado por la Audiencia Provincial. La sentencia de apelación entiende que los actos de reproducción realizados para poder realizar la comunicación pública de esos fonogramas están amparados por la excepción del art. 31.1 LPI (reproducciones provisionales). La Audiencia emplea el siguiente razonamiento:

«Es imprescindible la reproducción (copia) del formato digital en algún tipo de soporte informático, para luego ser editado y emitido públicamente, hay que concluir que si el usuario abona la remuneración equitativa por la comunicación pública, no se le puede exigir también el pago de la remuneración por reproducción (copia). En este caso, entendemos que se trataría de una "reproducción provisional", prevista en el artículo 31: accesoria de la futura comunicación pública, que carece por sí misma de una significación económica y está destinada a una utilización lícita [puesto que el demandado debe pagar la remuneración por la comunicación pública]. De lo contrario se estaría encubriendo una doble remuneración por un mismo uso.

»Cuestión distinta es si la finalidad de la reproducción no fuera la comunicación pública, sino la ulterior realización de copias para ponerlas a disposición de terceros.

»(...) la reproducción (copia) es transitoria y destinada exclusivamente a realizar la comunicación pública, que es lícita puesto que se condena a PUBLIKEIRA, S.L. al pago de la correspondiente remuneración por lo segundo».

5. La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por las demandantes, sobre la base de dos motivos.

SEGUNDO. Motivo primero de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 31.1 LPI, que establece como límite al derecho de reproducción las «reproducciones provisionales», por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en dicho precepto, en relación con el art. 115 LPI que reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de fonogramas a su productores, según la definición recogida en el art. 18 LPI. El motivo expresamente denuncia que la sentencia recurrida contraría la jurisprudencia del TJUE contenida en las sentencias de 16 de julio de 2009 (caso Infopaq) y de 26 de abril de 2017 (caso



Stichting Brein), que interpreta el art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE, traspuesto en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 31.1 LPI.

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

2. Estimación del motivo. Hemos de partir de los derechos que, respecto de los actos de reproducción y comunicación pública de fonogramas, los artículos 107 y 108 LPI reconocen a los artistas intérpretes o ejecutantes, y los arts. 115 y 116 LPI a los productores de fonogramas.

En nuestro caso, ya no se discute el derecho de unos y otros (artistas intérpretes o ejecutadas y productores de fonogramas) a reclamar de la demandada los derechos de remuneración equitativa derivados de los actos de comunicación pública de fonogramas realizados por el Canal 4 TV Telde durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014.

La controversia gira en torno a los denunciados actos de reproducción que se habrían realizado con carácter previo a la comunicación pública y para realizar esta comunicación pública. En la instancia ha quedado acreditado que se realizaron tales actos de reproducción de fonogramas para realizar después su comunicación pública.

3. Tanto el art. 107 LPI, al regular el derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes, como el art. 115, al regular el derecho de los productores de fonogramas, respecto de los actos de reproducción, se remiten al art. 18 LPI para determinar qué se entiende por actos de reproducción.

El art. 18 LPI configura el derecho de reproducción de la forma más amplia posible:

«Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»

Al tiempo que los arts. 31 y ss. LPI establecen una lista cerrada y restrictiva de límites o excepciones. La primera de ellas, en las que la sentencia recurrida encaja la conducta de la demandada es la denominada «reproducción provisional» del art. 31.1 LPI. Este precepto dispone lo siguiente:



«No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiéndose por tal la autorizada por el autor o por la ley».

Esta norma traspone la previsión contenida en el art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

4. La Directiva reconoce en términos muy amplios el derecho de reproducción, entre otros, a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, en su art. 2:

«Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:

- »a) a los autores, de sus obras;
- »b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;
- »c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas; [...]».

El art. 5 de la Directiva, entre las excepciones y límites a este derecho de reproducción, prevé en su apartado 1 las reproducciones provisionales:

«1. Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar:

- »a) una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o
- »b) una utilización lícita

»de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente, estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2».

5. Esta norma ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de 16 de julio de 2009, C-5/08 (caso Infopaq). La sentencia recuerda que el considerando 21 de la Directiva «exige una interpretación amplia de las actividades protegidas por el derecho de reproducción» (41), como así se desprende del propio tenor del art. 2, «que emplea términos como “directa o



indirecta”, “provisional o permanente”, “por cualquier medio” y “en cualquier forma”» (42).

En consonancia con lo anterior, al analizar el contenido del art. 5.1 de la Directiva, desglosa los cinco requisitos previstos en la norma:

«Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29, un acto de reproducción no está exento del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 de ésta a menos de que cumpla con los cinco requisitos siguientes:

- que sea un acto provisional
- transitorio
- que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico;
- cuya única finalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita;
- que dicho acto no tenga una significación económica independiente» (54)

El TJUE advierte que estos requisitos son cumulativos, «de modo que la inobservancia de tan solo uno de éstos acarrea que el acto de reproducción no quede exento» (55).

El tercero de los requisitos exige que el acto de reproducción, además de ser provisional y transitorio, forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico. El TJUE, al interpretar este requisito, razona que «un acto de reproducción provisional y transitorio que persigue la consecución de un proceso técnico tiene que formar parte integrante y esencial de éste» (61). Y respecto de este requisito declara:

«La seguridad jurídica de los titulares de los derechos de propiedad intelectual exige además que la conservación y supresión de la reproducción no dependa de un acto humano discrecional, concretamente la intervención del usuario de las obras protegidas por dicha normativa. Ciertamente, en tal caso, nada garantiza que el usuario procederá a la supresión efectiva de la reproducción o, en todo caso, que lo suprimirá cuando ya no se pueda justificar su utilidad en el marco del procedimiento técnico (62).

[...]

»ningún acto puede calificarse de «transitorio», con arreglo al segundo requisito contemplado en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29, si excede del tiempo necesario para el buen funcionamiento del procedimiento técnico considerado, entendiéndose que dicho procedimiento está automatizado y suprime automáticamente el acto en cuestión sin

intervención humana, desde el momento en que éste ha concluido su función en el marco del procedimiento (64)».

6. La sentencia recurrida al justificar por qué la conducta de los demandados encaja en esta excepción del art. 31.1 LPI, razona la concurrencia de algunos de los mencionados requisitos, al afirmar que se trata de actos de reproducción provisional y accesoria al acto de comunicación pública, que a su juicio carecen de significación económica y están destinados a una utilización lícita, en la medida en que se pague la remuneración por dicha comunicación pública. Pero omite una referencia y justificación del tercer requisito: que esta reproducción, que se afirma es provisional y transitoria, «forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico», en los términos en que hemos visto ha sido interpretado por el TJUE. La demandada debería haber justificado que la reproducción de esos fonogramas encaminada a su comunicación pública formaba parte de un proceso tecnológico que aseguraba el carácter provisional y transitorio de la reproducción por medio de un mecanismo automatizado que, tanto en su creación como supresión, no requiere la intervención humana.

7. Al no constar este requisito, y al margen de la verificación de otros, procede estimar el recurso de casación, sin que sea necesario examinar el motivo segundo.

Al asumir la instancia, y por las mismas razones expuestas, advertimos que los actos de reproducción de fonogramas realizados para la posterior comunicación pública están incluidos en la dicción del art. 18 LPI, en relación con los arts. 107 y 105 LPI, y por lo tanto afectan a los derechos de reproducción de los artistas intérpretes o ejecutantes y productos de fonogramas, sin que conste acreditada la concurrencia de los requisitos de la excepción regulada en el art. 31.1 LPI.

En consecuencia, ampliamos el pronunciamiento de condena contenido en el fallo de primera instancia, al condenar a la demandada a pagar el importe correspondiente a la remuneración equitativa por la reproducción de fonogramas, en la cuantía reclamada (3.316,37 euros).

TERCERO. Costas

1. Estimado el recurso el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con

devolución del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.^a, apartado 8.^a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. La estimación del recurso de apelación conlleva que tampoco hagamos expresa condena en costas, también en aplicación del art. 398.2 LEC.

3. Como la estimación de la apelación ha supuesto la estimación íntegra de las pretensiones de las demandantes, imponemos a la demandada las costas generadas en primera instancia, de acuerdo con lo regulado en el art. 394 LEC.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Estimar el recurso de casación interpuesto por AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Asociación de Gestión de España) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Sección 4.^a) de 25 de febrero de 2019 (rollo 707/2018), que modificamos en el siguiente sentido.

2.º Estimar el recurso de apelación interpuesto por AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Asociación de Gestión de España) contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de enero de 2018, que modificamos en el siguiente sentido.

3.º Estimar íntegramente la demanda interpuesta por AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Asociación de Gestión de España) contra Publikeira, S.A., a quien condenamos a pagar a las demandantes 9.439,89 euros por los actos de comunicación pública de fonogramas y 3.316,37 euros por los de reproducción de fonogramas para su posterior comunicación, así como los intereses legales desde la interposición de la demanda.



4.º No hacer expresa condena de las costas de los recursos de casación y apelación, e imponer las de primera instancia a la demandada.

5.º Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.