

El Tribunal Supremo anula el Real Decreto relativo a la compensación por copia privada con cargo a Presupuestos Generales del Estado

El pasado 10 de noviembre de 2016, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por diversas entidades de gestión, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ha dictado sentencia en virtud de la cual declara nulo el Real Decreto 1657/2012, que regulaba el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

I. Contexto más amplio en el que se enmarca la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2016

Dejando al margen las bondades que le han atribuido unos y las críticas que ha suscitado en otros, si de algo no hay duda alguna a estas alturas es que el sistema de compensación equitativa por copia privada ha venido siendo una fuente continua de conflictos jurídicos y de tensiones sociales entre titulares de derechos de propiedad intelectual y usuarios. Y en el marco de la constante controversia que ha generado la figura jurídica de la compensación equitativa por copia privada –popularmente conocida como "canon por copia privada"– el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), lejos de mantenerse al margen, ha jugado, de la mano de los Tribunales Españoles, no sólo un papel destacado, sino decisivo.

El primer varapalo al antiguo sistema español de compensación equitativa por copia privada previsto en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual¹ se lo asestó el TJUE en el contexto del conocido como "caso Padawan" (caso C-467/08). Por aquellos entonces, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), que estaba conociendo del procedimiento que enfrentaba a la Sociedad General de Autores y Editores ("SGAE") con una pequeña sociedad limitada, Padawan, S.L, por motivo de la falta de pago de la compensación equitativa por copia privada correspondiente a CDRs, CDRWs, DVDRs y MP3, acordó formular diversas cuestiones prejudiciales al TJUE² para que éste se pronunciara sobre si el sistema español de compensación equitativa por copia privada, que se aplicaba de forma indiscriminada a todos los equipos y materiales de reproducción digital sin distinguir el distinto uso que de los mismos hacían las empresas y profesionales y los particulares, era conforme con el artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE³.

Mediante sentencia de 21 de octubre de 2010 (asunto C-467/08), el TJUE respondió a las preguntas de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en el siguiente sentido:

1. El concepto de «compensación equitativa», en el sentido del artículo 5.2. b) de la Directiva 2001/29/CE "[...], es un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados

¹ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (Boletín Oficial del Estado de 22 de abril de 1996).

² Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 15 de septiembre de 2008 (Recurso de Apelación 822/2007; ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo).

³ 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 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 2001, L 167/10).

miembros que hayan establecido una excepción de copia privada, con independencia de la facultad reconocida a éstos para determinar, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y, en particular, por la propia Directiva, la forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de dicha compensación equitativa".

2. El artículo 5.2. b) de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el sentido de que "el «justo equilibrio» que debe respetarse entre los afectados implica que la compensación equitativa ha de calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia privada. Se ajusta a los requisitos del «justo equilibrio» la previsión de que las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que, a este título, de derecho o de hecho, ponen esos equipos a disposición de usuarios privados o les prestan un servicio de reproducción sean los deudores de la financiación de la compensación equitativa, en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados".
3. El artículo 5.2. b) de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que "es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas".

Conforme a lo anterior, el TJUE concluyó que una "aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29". En definitiva, el TJUE concluyó que un sistema de "café para todos", como el que se venía aplicando hasta la fecha, en el que únicamente se atendía al equipo, aparato y/o material, sin atender al uso efectivo que se hacía del mismo y sin distinguir si el usuario (copista) era o no un particular (que es el único que podría realizar reproducciones sujetas al límite de la copia privada) no era conforme al Derecho Comunitario. El pronunciamiento del TJUE fue secundado por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) en su sentencia de 2 de marzo de 2011⁴.

Con estos antecedentes, y después de que la Audiencia Nacional⁵ declarara nula la Orden Ministerial⁶ que establecía la relación de equipos, aparatos y soportes sujetos al pago de compensación equitativa por copia privada y la cantidad aplicable a cada uno de ellos, en diciembre de 2011 se aprobó el Real Decreto-ley 20/2011⁷ que, dando un giro copernicano al vigente sistema de compensación equitativa, en su Disposición Adicional 10ª:

1. Suprimía la compensación equitativa por copia privada prevista en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley;
2. Disponía que el pago de dicha compensación equitativa por copia privada se debería efectuar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; y
3. Facultaba al Gobierno a establecer reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los referidos Presupuestos Generales del Estado. Dicha compensación, se determinaría "tomando como base la estimación del perjuicio causado".

Y es así como, haciendo uso de la prerrogativa contenida en la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011, se dictó en su desarrollo el Real Decreto 1647/2012⁸, que regulaba el procedimiento y los criterios objetivos para la determinación de la cuantía anual de la compensación equitativa por copia privada, así como el procedimiento de liquidación y pago de la misma con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, lejos de zanjar los problemas que había suscitado la compensación equitativa de la copia privada conforme al sistema tradicional del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, el Real Decreto 1647/2012 provocó un nuevo enfrentamiento con las entidades de gestión que, como sucediera en el "caso *Padawan*", ha sido resuelto por el TJUE y, en última instancia, por la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo en la Sentencia de 10 de noviembre de 2016 que ahora nos ocupa y en la que se ha declarado la nulidad del Real Decreto 1657/2012.

⁴ Sentencia número 89/2011, de 2 de marzo de 2011 (Recurso de Apelación número 822/2007; ponente: Ilmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo). A la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona le siguió en el tiempo la sentencia del TJUE de 16 de junio de 2011 (caso *Stichting*; C-462/09).

⁵ Sentencia de la Audiencia Nacional (Sección 3ª) de 22 de marzo de 2011.

⁶ Orden Ministerial PRE/1743/2008, de 18 de junio (Boletín Oficial del Estado de 19 de junio de 2008).

⁷ Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2011).

⁸ Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (Boletín Oficial del Estado 8 de diciembre de 2012).

II. Mediante la Sentencia de 10 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Real Decreto 1657/2012 que regulaba el sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado

A principios de 2013, varias entidades de gestión interpusieron recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1657/2012, que fue admitido a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En el marco de dicho recurso, las entidades de gestión recurrentes argumentaron que la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 20/2011 y el Real Decreto 1657/2012, al establecer la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, eran contrarios al artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE, "en la interpretación al mismo dada por las sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2010 [caso *Padawan*] y 16 de junio de 2011 [caso *Stichting*]", que exige que sea únicamente el usuario de la copia privada el que soporte efectivamente el coste de la compensación equitativa.

Como en el caso *Padawan*, el TJUE otra vez entra en escena

Como quiera que la resolución de la controversia pasaba por interpretar, como ya sucediera en el caso *Padawan*, el artículo 5.2. b) de la Directiva 2001/29/CE, mediante auto de 10 de septiembre de 2014, el Tribunal Supremo (Sala Tercera) acordó plantear al TJUE las siguientes dos cuestiones prejudiciales:

"A) ¿Es conforme al art. 5.2. b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?

B) Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2. b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?"

Dichas cuestiones fueron resueltas mediante sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14), en la que el TJUE, asestándole el segundo varapalo al sistema español de compensación equitativa por copia privada, se pronunció en los siguientes términos:

"El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE [...] debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada que, como el controvertido en el litigio principal, está sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas."

Siendo la respuesta negativa a la primera de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, el TJUE consideró que no procedía, una vez establecido que el sistema de compensación equitativa por copia privada resultante de la legislación española no es compatible con la Directiva 2001/29/CE, dar respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada.

Aprobación, pendiente el proceso, de la Ley 21/2014, por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual

Se da la circunstancia de que, después de que el Tribunal Supremo dictara su Auto de 10 de septiembre de 2014 acordando remitir las cuestiones prejudiciales mencionadas al TJUE, el legislador español tuvo a bien aprobar la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual⁹.

En lo que ahora nos interesa, el artículo 1 de la Ley 21/2014 pasó a dar nueva redacción al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, incluyendo en el vigente apartado 1, segundo párrafo, una mención al pago de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado:

⁹ Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre de 2014).

"1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas.

Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaron de percibir por razón del límite legal de copia privada. [...]"

Pues bien, el Tribunal Supremo considera que la nueva redacción dada al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual en nada afecta al pronunciamiento del TJUE, ya que la ley 21/2014 no modifica el marco normativo examinado en la sentencia del TJUE de 9 de junio de 2016, que está basado en un sistema de remuneración de la compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que la Ley 21/2014 simplemente confirma.

Por lo demás, recordemos que la actual redacción del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad, que actualmente está pendiente de resolución.

El Tribunal Supremo (Sala Tercera) reconoce la primacía al Derecho Comunitario sobre el Derecho nacional

Una vez conocido que el TJUE consideraba que el nuevo sistema español de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es contrario al Derecho Comunitario al no prever ningún medio que garantice que el coste de dicha compensación es soportado únicamente por los usuarios de la copia privada, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, observando, de forma ortodoxa, el principio de primacía del Derecho Comunitario, concluye que:

- a. De conformidad con el citado principio de primacía, tal como viene siendo constantemente afirmado desde la sentencia *Simmenthal* de 9 de marzo de 1978 (C-106/77), pesa sobre todos los órganos judiciales nacionales el deber de inaplicar las normas jurídicas nacionales contrarias al derecho de la Unión Europea; y
- b. Por tanto, si una norma jurídica nacional es contraria al Derecho Comunitario (en este caso, a la Directiva 2001/29/CE), conforme al citado principio de primacía, ha de ser inaplicada independientemente de que además pueda ser inconstitucional¹⁰.

A partir de las dos premisas anteriores, el Tribunal Supremo extrae las siguientes conclusiones:

1. Ante la incompatibilidad del Derecho nacional (Disposición Adicional 10ª del Decreto-ley 20/2011 y apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014) con el Derecho Comunitario (artículo 5.2. b) de la Directiva 2001/29/CE), en aplicación del principio de primacía del Derecho Comunitario, "los mencionados preceptos legales [nacionales] deben considerarse inaplicables en el presente caso".
2. El Real Decreto 1657/2012, en tanto que reglamento ejecutivo, cuya finalidad consiste en desarrollar los anteriores preceptos en lo relativo al procedimiento para el pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a las Presupuestos Generales del Estado carece de fundamento legal efectivo y, en consecuencia, debe ser considerado nulo.

¹⁰ Esta última referencia debe ponerse en relación, como hemos adelantado, con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE contra el artículo 1 de la Ley 21/2014 por vulneración de los artículos 31 y 33 de la Constitución Española. Aunque la sentencia del Tribunal Supremo objeto de análisis únicamente menciona el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014, el referido recurso de inconstitucionalidad también se dirige contra el inciso del apartado 3 *in fine*: "[...] y contará con una consignación anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado".

III. Conclusión

A pesar del tortuoso periplo judicial recorrido hasta la fecha, no parece que el panorama que se cierne sobre el actual sistema de compensación equitativa por copia privada articulado en la Ley 21/2014 y desarrollado en el actualmente anulado Real Decreto 1657/2012 sea demasiado esperanzador. La sentencia del TJUE de 9 de junio de 2016 y la sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 10 de noviembre de 2016 han bloqueado, *de facto*, el cambio de paradigma que suponía abandonar el sistema tradicional de remuneración equitativa para pasar al nuevo sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Si el nuevo sistema de compensación con cargo a Presupuestos Generales del Estado parece ser difícilmente viable –y todavía falta por ver cómo resolverá el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad pendiente– regresar, sin más, al antiguo sistema de compensación equitativa tampoco parece la solución. Recordemos que el sistema tradicional tal cual estaba configurado tampoco superó el test de la doctrina "Padawan".

En definitiva, una vez más, el legislador tiene ante sí un reto nada fácil de abordar, que bien podría afrontar dentro de la reforma integral que se anunció en la disposición Final 4ª de la Ley 21/2014. Esperemos que ello suceda más pronto que tarde.

Contactos

Clifford Chance

Paseo de la Castellana, 110
28046 Madrid
Tel.: + 34 91 590 75 00

Avenida Diagonal, 682
08034 Barcelona
Tel.: +34 93 344 22 00

José Luis Zamarro

Partner, Administrative law
T: +34 91 590 75 47
E: joseluis.zamarro
@cliffordchance.com

Juan Cuerva de Cañas

Associate, Intellectual Property / Litigation & Dispute Resolution
T: +34 93 344 22 79
E: juan.cuerva
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

Clifford Chance, Paseo de la Castellana 110, 28046 Madrid, Spain

© Clifford Chance 2016
Clifford Chance S.L.P.

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Jakarta* ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh ■ Rome ■ São Paulo ■ Seoul ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.

*Linda Widyati & Partners in association with Clifford Chance.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.