

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ065592

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sentencia 449/2021, de 23 de junio de 2021

Sala de lo Civil

Rec. n.º 2418/2018

**SUMARIO:**

**Propiedad intelectual. Canon por copia privada. Devolución del canon.** En principio la Directiva 2001/29/CE, carece de eficacia directa al ser un texto normativo que necesita una transposición o ejecución por el Derecho interno de los Estados miembros para conseguir el resultado, pero los particulares podían invocar directamente los derechos que se deducen de una directiva, en sí misma considerada, cuyo plazo de ejecución haya vencido, pues sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 288 del TFUE reconoce a la Directiva. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE ha deducido en ciertos casos (normas precisas e incondicionadas y transcurso del plazo de transposición sin que la misma haya tenido lugar, o lo haya sido defectuosamente) la existencia de derechos subjetivos para los ciudadanos de los Estados miembros, directamente tutelables por los tribunales a través de la interpretación del Derecho nacional conforme a la directiva no traspuesta. Solo puede declarar que no es posible conseguir la finalidad perseguida por la directiva cuando la incompatibilidad del Derecho interno con la directiva no admita duda, por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación conforme.

Es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29/CE. Es decir, para justificar la aplicación del canon por copia privada, debe existir perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones.

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

La compradora final de los equipos era una entidad financiera, y tales aparatos y equipos son adecuados para desarrollar la actividad empresarial propia de su objeto social, por lo que no estamos ante equipos destinados al uso de personas físicas, respecto de los que quepa presumir un posible destino a reproducir obras ya divulgadas para uso privado de una persona física. Por lo tanto, no concurre el requisito de potencialidad de causar perjuicio efectivo a los autores como consecuencia de realizar copias privadas de sus obras.

**PRECEPTOS:**

RDLeg. 1/1996 (TR Ley de Propiedad Intelectual) arts. 25 y 31.2.

Directiva 2001/29/CE (Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información), art. 5.2 b).

Código Civil, art. 1.895.

**PONENTE:***Don Rafael Saraza Jimena.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 449/2021

Fecha de sentencia: 23/06/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 2418/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 17/06/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimooctava

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN núm.: 2418/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Aurora María Del Carmen García Álvarez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 449/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo  
D. Rafael Sarazá Jimena  
D. Pedro José Vela Torres  
D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 23 de junio de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 174/2018 de 12 de marzo, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimooctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 301/2014 del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, sobre propiedad intelectual.

Es parte recurrente Caixabank S.A., representada por el procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter y bajo la dirección letrada de D. Antonio Velázquez Ibáñez.

Son parte recurrida Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), representada por la procuradora D.ª Susana Téllez Andrea y bajo la dirección letrada de D. José Antonio Suárez Lozano; y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), representado por el procurador D. Manuel Sánchez-Puelles González-Carvajal y bajo la dirección letrada de D. Antonio López Sánchez.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

## Primero. Tramitación en primera instancia.

1. El procurador D. Carlos Montero Reiter, en nombre y representación de Caixabank S.A., interpuso una demanda de juicio ordinario contra el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] por la que se declare:

" 1. Que la mercantil Caixabank SA no estaba obligada al pago de la compensación equitativa o "canon por copia privada" en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que adquirió y que están destinados a su actividad empresarial por tratarse de equipos que no están destinados a la realización de copias privadas, todo ello en aplicación de lo dispuesto en el Art.5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE.

" 2. Que las codemandadas Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) han infringido el Art.5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE al reclamar el pago a la mercantil Caixabank SA de la compensación equitativa o "canon por copia privada" en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por mis mandantes entre el 2006 y el 2009.

" 3. Que la mercantil Caixabank SA ha realizado por error un pago de lo indebido a las codemandadas Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) al abonarles 906.026,37 € en concepto de compensación equitativa o "canon por copia privada" de los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por mi mandante entre el 2006 y el 2009.

" 4. Que las codemandadas Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión De Artistas Plásticos (VEGAP) han obtenido un enriquecimiento injusto en la cuantía de 906.026,37 €.

" Y, como consecuencia de lo anterior:

" Que se condene a las codemandadas Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) a:

" 1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones anteriores.

" 2. A devolver la compensación equitativa o "canon por copia privada" indebidamente pagado por la actora Caixabank SA entre 2006 y 2009 cuyo importe asciende a la cantidad de 906.026,37 € de principal, más los intereses legales devengados desde la interpelación extrajudicial realizada el 28 de febrero de 2012.

" 3. Al pago de las costas de este procedimiento".

2. La demanda fue presentada el 21 de noviembre de 2013 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, fue registrada con el núm. 301/2014. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3. La procuradora D.<sup>a</sup> Rocío Blanco Martínez, en representación de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

La procuradora D.<sup>a</sup> Susana Téllez Andrea, en representación de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

4. Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, dictó sentencia 76/2015 de 20 de octubre, cuyo fallo dispone:

"Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Carlos Montero Reiter, en nombre y representación de Caixabank S.A contra Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y declarar que el canon por copia privada aplicado a los aparatos y soportes adquiridos por la actora durante los ejercicios 2006-2009, repercutido por H.P quién a su vez lo habría abonado a las demandadas carecía de justificación, pues el propósito de su adquisición no era la práctica de la copia privada de obras protegidas sino la reproducción de contenidos concernientes a su propia actividad y condenar a las demandadas a abonar a la actora la cantidad recibida por este concepto que asciende a sesenta y nueve mil novecientos sesenta y seis euros con setenta y siete céntimos (sic) (869.966,77€), así como, al pago de los intereses legales desde la fecha de la interposición de la presente demanda.

" No existe especial pronunciamiento en materia de costas procesales".

## Segundo. Tramitación en segunda instancia.

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP). Caixabank S.A. se opuso al recurso.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 339/2016, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 174/208 de 12 de marzo, cuyo fallo dispone:

"En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

" 1. Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de las entidades de gestión Centro Español de Derechos Reprográficos y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

" 2. Revocamos dicha resolución y, en su lugar, desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por Caixabank S.A. contra Centro Español de Derechos Reprográficos y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, todo ello con expresa imposición a la demandante de las costas originadas en la instancia precedente.

" 3. No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

" De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

" Contra la presente sentencia las partes pueden interponer".

### **Tercero. Interposición y tramitación del recurso de casación**

1. El procurador D. Miguel Ángel Montero Reiter, en representación de Caixabank S.A., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"PRIMERO. De conformidad con el art. 477.3 LEC, la sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 48/2015 de 6 de marzo y nº 100/2015 de 9 de marzo respecto de la interpretación y aplicación del artículo 25.1. TRLPI".

"SEGUNDO. De conformidad con el art. 477.3 LEC, la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia Von Colson y Kamann de fecha 10 de abril de 1984 (14/83), sentencia Marleasing de fecha 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89), sentencia Bosman de fecha 15 de diciembre de 1995 (asunto C-415/93), respecto del principio de interpretación del art. 25 TRLPI conforme al derecho de la unión en relación con el artículo 5.2.b) de la Directiva 2011/29/CE".

2. Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 17 de febrero de 2021, que admitió el recurso y acordó dar traslado a las partes recurridas personadas para que formalizaran su oposición.

3. Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) se opusieron al recurso.

4. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de junio de 2021 en que ha tenido lugar.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **Primero. Antecedentes del caso**

1. Caixabank S.A. (en adelante Caixabank) interpuso el 21 de noviembre de 2013 una demanda contra las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual Centro Español de Derechos Reprográficos (en adelante, CEDRO) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (en adelante, VEGAP), en la que solicitaba, junto a determinados pronunciamientos declarativos, que se condenara a las demandadas a restituírle 906.026,37 euros, cantidad que Caixabank habría satisfecho indebidamente en concepto de canon por copia privada por razón de los

equipos, aparatos y soportes por ella adquiridos entre 2006 y 2009 de la entidad Hewlett Packard Española S.L. (en adelante, HP).

Las pretensiones ejercitadas en la demanda se fundaron en el cuasicontrato de pago de lo indebido ( arts. 1895 y siguientes del Código Civil) y en el principio que proscribe el enriquecimiento sin causa. Caixabank alegó que efectuó un pago, por la repercusión que HP le hizo del canon por copia privada al adquirir sus aparatos y soportes, cuya exigencia, en tanto que fundada en un criterio indiscriminado ajeno al uso presumible de los aparatos y soportes adquiridos, resultaba contraria al art. 5.2 b) de la Directiva 2001/29/CE (en lo sucesivo, la Directiva), como resultaba de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, caso Padawan , cuya parte dispositiva, en lo que ahora interesa, declaró lo siguiente:

"3) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29".

2. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y declaró carente de justificación el canon que se repercutió a la demandante, por lo que condenó a las demandadas a restituirle la suma de 869.966,77 euros, por ser esa cifra la que había resultado probada con las facturas aportadas, e intereses desde la fecha de interposición de la demanda.

3. Las demandadas apelaron la sentencia ante la Audiencia Provincial, por varias razones. El tribunal de apelación desestimó las impugnaciones basadas en la falta de legitimación activa de Caixabank y en la falta de legitimación pasiva de las apelantes y estimó el recurso de apelación por considerar que el cobro de la compensación equitativa por copia privada había sido conforme al art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. La Audiencia Provincial argumentó que la Directiva carecía de efecto directo horizontal, y no era posible realizar una interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual conforme al art. 5.2.b de la Directiva sin incurrir en una interpretación contra legem. Por tal razón, el pago del canon por copia privada por parte de Caixabank, al comprar los aparatos y equipos HP, se basaba en un título jurídico que era el art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que no fue un cobro indebido ni el enriquecimiento experimentado por las apelantes fue un enriquecimiento sin causa. Todo ello, añadía la Audiencia Provincial, sin perjuicio de la responsabilidad que eventualmente hubiera podido contraer el Estado español por no haber transpuesto adecuadamente la Directiva.

4. Caixabank ha interpuesto un recurso de casación basado en dos motivos, que han sido admitidos.

#### **Segundo. Desestimación de las causas de inadmisión del recurso de casación**

1. CEDRO, en su escrito de oposición al recurso, alega que existen diversas causas de inadmisión del recurso de casación.

2. En primer lugar, CEDRO manifiesta que en su escrito de personación alegó la existencia de varias causas de inadmisibilidad "cuyo contenido, en aras de la brevedad y para evitar inútiles reiteraciones, damos por reproducido en este momento".

3. La pretensión de CEDRO no es admisible. En la sentencia 699/2016, de 24 de noviembre, declaramos sobre este particular:

"Los recursos extraordinarios, tanto en su formulación como en la oposición a los mismos, presentan unas exigencias de precisión y claridad incompatibles con este tipo de remisiones, en las que esta sala debería ir comparando el escrito de personación, el auto de admisión, el escrito de oposición al recurso, para decidir qué alegaciones han sido expresamente desestimadas en el auto de admisión, cuáles lo han sido tácitamente, qué alegaciones pueden considerarse reiteradas, cuáles no lo han sido por lo que debería responderse a [las] alegaciones del escrito previo, etc."

4. Por otra parte, el recurso de casación cumple sobradamente los requisitos de admisibilidad. Incluso aunque se considerara que el litigio fue tramitado por el cauce del juicio ordinario por razón de la cuantía y no por razón de la materia, la única consecuencia de haber invocado el cauce del apartado 3.º del art. 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para acceder a la casación es que la recurrente ha cumplido un requisito que no era necesario,

concretamente el de justificar la concurrencia de interés casacional. El auto de 7 de abril de 2021, rec. 4585/18, rechaza que proceda inadmitir un recurso de casación por esa misma razón. Resulta contradictorio, además, alegar que el cauce procedente era el del art. 477.2.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no exige la acreditación del interés casacional, y alegar asimismo como causa de inadmisión que la recurrente no ha justificado el interés casacional, que por otra parte es notorio en el presente caso y había sido justificado por la recurrente.

**5.** Tampoco puede estimarse que exista una "carencia sobrevenida del objeto de las acciones ejercitadas por Caixabank como consecuencia de la entrada en vigor de la Disposición Transitoria tercera del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio", como pretende CEDRO. Esta norma prevé:

"A excepción de los casos de liquidación y pago indebidos ocasionados por errores de tipo material o aritmético que den derecho a su reembolso, 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 por cantidades devengadas con anterioridad al 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".

CEDRO deduce de esta norma que Caixabank carece, sobrevenidamente, de acción para exigir ese reembolso.

**6.** Dicha norma establece que no procede la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen de compensación equitativa por copia privada "conforme a la normativa entonces vigente". Lo que se debate en este litigio, y en concreto, en este recurso, es precisamente si la actuación de VEGAP y CEDRO, al sujetar al pago de la compensación equitativa del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual los aparatos y equipos de HP adquiridos por Caixabank, fue conforme a la normativa entonces vigente. El debate se centra en la fijación del sentido y alcance de esa normativa, concretamente el art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción entonces vigente, que la recurrente sostiene que debe ser interpretado conforme a la Directiva en los términos fijados en la sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010, caso Padawan, frente a la tesis de las recurridas, acogida por la Audiencia Provincial en su sentencia, de que esa interpretación conforme no es jurídicamente posible.

**7.** Por tanto, la interpretación que ha de darse a esa disposición transitoria es que los abonos o repercusiones de la compensación equitativa por copia privada realizados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2017, que sean conformes a la normativa entonces vigente, no deben ser devueltos (salvo los supuestos de liquidación y pago indebidos ocasionados por errores de tipo material o aritmético), aunque no sean precedentes conforme a esta nueva norma, que por tanto no tiene efecto retroactivo. Pero no priva de acción a los afectados cuando los abonos o repercusiones de esa compensación equitativa no fueron conformes con dicha normativa entonces vigente, que para la recurrente es el art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual interpretado conforme al art. 5.2.b de la Directiva, de acuerdo con la sentencia del TJUE del caso Padawan.

**8.** Por último, no puede estimarse la alegación de CEDRO de que Caixabank haya introducido una cuestión nueva al basar su recurso de casación en la necesidad de una interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción aplicable por razones temporales, conforme con el art. 5.2.b de la Directiva, puesto que esa es justamente la ratio decidendi de la sentencia de la Audiencia Provincial, y como reconoce la propia recurrida, ella misma abordó tal cuestión en su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Mercantil, que también basó su decisión en esa interpretación conforme.

### **Tercero. Formulación del recurso de casación**

**1.** En el encabezamiento del primer motivo, Caixabank alega que la sentencia de la Audiencia Provincial ha infringido "la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo n.º 48/2015 de 6 de marzo y n.º 100/2015 de 9 de marzo respecto de la interpretación y aplicación del artículo 25.1. TRLPI (sic)".

**2.** En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que en esas sentencias, el Tribunal Supremo, con cita de la sentencia del TJUE del caso Padawan, desestimó las pretensiones de las entidades de gestión de derechos de autor al considerar que no era aplicable sin más el principio de idoneidad a la hora de determinar la existencia de la obligación del pago del canon por copia privada, sino que debía atenderse a la existencia de un posible perjuicio que tuviese que ser compensado.

3. En el encabezamiento del segundo motivo, la recurrente denuncia que "la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia Von Colson y Kamann de fecha 10 de abril de 1984 (14/83 ), sentencia Marleasing de fecha 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89 ), sentencia Bosman de fecha 15 de diciembre de 1995 (asunto C-415/93 ), respecto del principio de interpretación del art. 25 TRLPI conforme al derecho de la unión en relación con el artículo 5.2.b) de la Directiva 2011/29/CE".

4. En el desarrollo del motivo, CaixaBank, con cita de numerosas sentencias del TJUE, argumenta, resumidamente, que dado que la finalidad de cualquier norma de derecho interno de trasposición de una directiva es la de atender a la consecución del resultado previsto en la misma, debe interpretarse el art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual atribuyendo la mayor relevancia al elemento teleológico, por lo que cabe realizar una interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual a la luz del art. 5.2.b) de la Directiva 2011/29/CE sin realizar una interpretación contra legem del Derecho nacional. Justamente la modificación de dicho precepto legal para incorporar la Directiva reforzó la estrecha relación existente entre la compensación por copia privada y el daño efectivamente causado a los titulares por la realización de copias privadas.

5. La estrecha relación existente entre los dos motivos aconseja su resolución conjunta.

**Cuarto. Decisión del tribunal: interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual conforme al art. 5.2.b de la Directiva 2011/29/CE**

1. El art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la aplicabilidad directa de los reglamentos ("[s]erá obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro"). El TJUE ha extendido la eficacia directa a las disposiciones suficientemente precisas e incondicionales de los Tratados constitutivos y de las decisiones no necesitadas de transposición interna, y también a los acuerdos internacionales de los que la Unión es parte, si su ejecución y efectos no se subordinan a actos ulteriores. Ha reconocido, asimismo, la eficacia directa de los Principios Generales del Derecho de la Unión y, con matizaciones que no son del caso analizar, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2. Las directivas tienen como destinatarios directos y como obligados a los Estados: "[l]a directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios" ( art. 288 TFUE). Por tanto, podría afirmarse en principio que la directiva carece de eficacia directa al ser un texto normativo que necesita una transposición o ejecución por el Derecho interno de los Estados miembros para conseguir el resultado que imponen, de modo que la eficacia normal de las directivas se articula a través del Derecho interno.

3. Ahora bien, la tesis de que las normas de las directivas no eran invocables por los particulares, por cuanto que de las mismas solo nacerían obligaciones para los Estados miembros en orden a su desarrollo y transposición al Derecho nacional, ha sido superada por el Tribunal de Justicia. Este ha declarado reiteradamente que los particulares podían invocar directamente los derechos que se deducen de una directiva, en sí misma considerada, cuyo plazo de ejecución haya vencido, pues "sería incompatible con el efecto obligatorio que el artículo 189 [actual art. 288 TFUE] reconoce a la Directiva excluir en principio que la obligación que impone pueda ser invocada por las personas afectadas" ( sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del caso Van Duyn, de 4 de diciembre de 1974 , asunto 41-74).

4. Así pues, de unas normas que, de acuerdo con los tratados fundacionales de la Unión Europea, tienen como destinatarios a los Estados miembros (y que están destinadas a la aproximación y armonización de legislaciones, mediante el desarrollo por parte de dichos Estados del contenido de las directivas, dictando las correspondientes normas legales o reglamentarias, en un determinado plazo), el Tribunal de Justicia ha deducido en ciertos casos (normas precisas e incondicionadas y transcurso del plazo de transposición sin que la misma haya tenido lugar, o lo haya sido defectuosamente) la existencia de derechos subjetivos para los ciudadanos de los Estados miembros, directamente tutelables por los tribunales.

5. En un principio, tales derechos solo podrían invocarse frente a los Estados, en las relaciones verticales, porque los destinatarios de las directivas son exclusivamente los Estados. Pero la progresiva expansión del concepto de Estado, y técnicas como las del efecto reflejo frente a terceros derivado del efecto directo vertical ( sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 1990, asunto C-188/89, caso Foster ), el efecto de exclusión de la norma nacional incompatible ( sentencia de 30 de abril de 1996, asunto C-194/94, caso CIA Security International ) o el principio de interpretación conforme a la directiva del Derecho interno (desde la sentencia del caso Von Colson y Kamann, de 10 de abril de 1984, asunto 14/83 ), han hecho que la eficacia de las directivas

no transpuestas sea mayor de lo que en principio pudiera entenderse como una eficacia limitada a relaciones de Derecho público, del ciudadano frente al Estado.

**6.** La técnica que resulta relevante en este recurso es la última de las mencionadas, esto es, la interpretación del Derecho nacional conforme a la directiva.

**7.** A partir de la citada sentencia Von Colson y Kamann, el Tribunal de Justicia ha afirmado que las autoridades de los Estados miembros, y particularmente, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales, están obligadas a interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, conforme al Derecho de la Unión en general. Concretamente, respecto de las directivas, el Tribunal de Justicia declara en el apartado 75 de la sentencia de 10 de diciembre de 2020, asunto C-735/19, caso Euromin Holding (Cyprus ) Ltd. con cita de sentencias anteriores:

"Asimismo, procede recordar que el principio de interpretación conforme con el Derecho de la Unión exige que el órgano jurisdiccional remitente no solo tome en consideración el conjunto de normas del Derecho interno, sino también que aplique métodos de interpretación reconocidos por este, para interpretarlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad la directiva en cuestión para alcanzar el resultado que esta persigue y, por lo tanto, atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero".

**8.** Esta sala ha acogido, como no podía ser de otra forma, esta jurisprudencia comunitaria. Así, en la sentencia 794/2012, de 9 de enero de 2013, afirmamos:

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para reforzar la eficacia reconocida a las Directivas, exige que el Juez nacional, al aplicar su propio derecho, lo interprete a la luz de la letra y finalidad de aquellas, para contribuir a que alcancen el resultado pretendido por las mismas. Regla de interpretación conforme que es la consecuencia de entender que el deber de adoptar las medidas aptas para garantizar el cumplimiento del resultado previsto en aquellas normas alcanza a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas las jurisdiccionales - sentencias de 10 de abril de 1984 (C-14/83) y 8 de octubre de 1987 (C-80/86)-".

**9.** Esta obligación que atañe al juez nacional implica, en la práctica, que la labor interpretativa del juez supone algo más que un mero análisis de la ley nacional que conduzca a un resultado puramente declarativo de su literalidad. El juez nacional ha de contrastar la normativa interna con la directiva para encontrar una solución interpretativa que permita compatibilizar el sentido de la norma nacional con la finalidad perseguida por la directiva, para lo cual debe integrar el ordenamiento interno con los mandatos suficientemente precisos e incondicionados de la directiva. De esta manera, el juez, como autoridad del Estado miembro destinatario de la directiva, hace efectiva, en el ámbito de su competencia, su obligación de dar efectividad al Derecho de la Unión Europea

**10.** Como consecuencia de lo anterior, el juez nacional ha de primar determinados criterios hermenéuticos en la interpretación del Derecho interno, en concreto, los criterios teleológico y sistemático. El teleológico, porque ha de primar aquella interpretación que posibilite alcanzar la finalidad de la directiva. El sistemático, porque es precisa una interpretación integradora de la norma, que incorpore al Derecho interno los elementos jurídicos contenidos en la directiva por la vía de la interpretación conforme.

**11.** Para cumplir esta obligación, el juez nacional debe apurar las posibilidades de interpretar los preceptos del Derecho interno de conformidad con la directiva. Solo puede declarar que no es posible conseguir la finalidad perseguida por la directiva cuando la incompatibilidad del Derecho interno con la directiva no admita duda, por ser imposible llevar a cabo dicha interpretación conforme.

**12.** En un ordenamiento jurídico tan complejo como el actual, con una pluralidad de sistemas jurídicos con fuentes distintas, interpretados y aplicados por diversos tribunales (jueces ordinarios, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que han de convivir armónicamente, la interpretación conforme es una herramienta fundamental para evitar una situación anómala, como es que los particulares, personas físicas y jurídicas, de unos Estados miembros no vean reconocida la situación jurídica que les reconoce la directiva, encontrándose en situación de desventaja respecto de los particulares cuyas relaciones jurídicas se rijan por el Derecho de otros Estados miembros en los que la transposición de la directiva no exija acudir a la técnica de la interpretación conforme, y que el único remedio sea exigir responsabilidad al Estado que no ha traspuesto adecuadamente la directiva, lo que no deja de ser una solución tardía y que por su coste, dificultad y duración no está al alcance de todos los particulares.

**13.** Lo expuesto justifica que, en relación con la procedencia del pago de la compensación equitativa, la normativa nacional aplicable ( arts. 25 y 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), haya de ser interpretada de conformidad con la Directiva 2001/29, siguiendo las pautas marcadas por el Tribunal de Justicia, porque tal interpretación conforme es posible, sin incurrir en una interpretación contra legem, aplicando esos criterios teleológico y sistemático.

**14.** La sentencia del TJUE de 21 de octubre de 2010, caso Padawan, asunto C- 467/08 , declaró que "el concepto de compensación equitativa, en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, es un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros que hayan establecido una excepción de copia privada, con independencia de la facultad reconocida a éstos para determinar, dentro de los límites impuestos por el Derecho de la Unión y, en particular, por la propia Directiva, la forma, las modalidades de financiación y de percepción y la cuantía de dicha compensación equitativa" (apartado 37).

**15.** El TJUE afirma en esta sentencia que "de los considerandos trigésimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva 2001/29 se desprende que dicha compensación equitativa tiene por objeto recompensar a los autores "adecuadamente" por el uso que, sin su autorización, se haya hecho de sus obras protegidas" (apartado 39). De modo 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" (apartado 40), y por tal razón "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" (apartado 42).

**16.** Un sistema de financiación de la compensación equitativa por medio de un "canon por copia privada", como el que estableció la Ley 23/2006, de 7 de junio, que no grava a las personas físicas afectadas, sino a quienes disponen de los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, y los ponen a disposición de personas privadas o les prestan un servicio de reproducción, "sólo es compatible con los requisitos del "justo equilibrio" en caso de que los equipos, aparatos y soportes de reproducción en cuestión puedan utilizarse para realizar copias privadas y, por consiguiente, puedan causar un perjuicio a los autores de obras protegidas" (apartado 52).

**17.** Por ello, la citada sentencia, en los dos últimos apartados de su fallo, concluye:

"2) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 ha de interpretarse en el sentido de que el "justo equilibrio" que debe respetarse entre los afectados implica que la compensación equitativa ha de calcularse necesariamente sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia privada. Se ajusta a los requisitos del "justo equilibrio" la previsión de que las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que, a este título, de derecho o de hecho, ponen esos equipos a disposición de usuarios privados o les prestan un servicio de reproducción sean los deudores de la financiación de la compensación equitativa, en la medida en que dichas personas tienen la posibilidad de repercutir la carga real de tal financiación sobre los usuarios privados.

" 3) El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas. En consecuencia, la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29".

**18.** Este tribunal ya ha aplicado el art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción que le dio la Ley 23/2006, de 7 de junio, realizando esa "interpretación conforme" de la ley nacional con la Directiva, en la interpretación que le ha dado el TJUE a partir de la sentencia del caso Padawan.

**19.** Así, en la sentencia 321/2011, de 22 de junio de 2012, declaramos:

"Partiendo de las anteriores premisas el recurso debe ser desestimado ya que:

" 1) La sentencia de apelación, revocando la de primera instancia, ha moderado las tarifas teniendo en cuenta la previsión normativa que, a su vez, no señala como criterio único para su determinación la capacidad para soportar copias, sino a) 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; b) El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la realización de las reproducciones a que se refiere el apartado; c) La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales; d) La calidad de las reproducciones; e) La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas; f) El tiempo de conservación de las reproducciones; g) Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los distintos tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos;

" 2) Como precisa la referida sentencia Padawan, no resulta conforme con la Directiva 2001/29 "la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas", y en el caso enjuiciado la recurrente, al centrar el debate básicamente en la sujeción o no de los soportes digitales a compensación equitativa, probablemente por razones estratégicas de defensa, impidió conocer quiénes eran los destinatarios de los DVDs comercializados por ella, de tal forma que no consta que haya suministrado DVDs manifiestamente reservados a usos distintos a copia privada [...]".

**20.** En las posteriores sentencias 84/2015, de 6 de marzo, y 100/2015, de 9 de marzo, tras hacer una exégesis de la sentencia del TJUE del caso Padawan y de otras posteriores que tenían por objeto la interpretación del art. 5.2.b de la Directiva 2001/29/CE, declaramos:

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

Y añadíamos:

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

**21.** Lo expuesto muestra que este tribunal ha considerado posible realizar una interpretación del art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción entonces vigente, conforme al art. 5.2.b de la Directiva 2001/29/CE, al cohonstar el criterio de la idoneidad, desde el punto de vista técnico, para realizar la reproducción para uso privado de los equipos, aparatos y soportes materiales, con el del perjuicio efectivo exigido por el art. 5.2.b de la Directiva, en la interpretación dada por el TJUE, y que aparece también recogido en otros extremos del citado precepto legal, en concreto, el apartado 6.4.º.a.

**22.** Lo anterior determina que el recurso de casación interpuesto por Caixabank haya de ser estimado. La compradora final de los equipos era una entidad financiera, y tales aparatos y equipos son adecuados para desarrollar la actividad empresarial propia de su objeto social, por lo que no estamos ante equipos destinados al uso de personas físicas ( art. 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), respecto de los que quepa presumir un posible destino a reproducir obras ya divulgadas para uso privado de una persona física; por el contrario, se presentan como equipos manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. Por lo tanto, no concurre el requisito de potencialidad de causar perjuicio efectivo a los autores como consecuencia de realizar copias privadas de sus obras.

## **Quinto. Desestimación de las objeciones de CEDRO**

**1.** CEDRO, en su escrito de oposición, alega que no pudo recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, al carecer de gravamen ya que fue desestimatoria de la demanda, por lo que reitera motivos de su recurso de apelación que no fueron estimados por la Audiencia Provincial.

**2.** Las objeciones no pueden ser estimadas porque la Audiencia Provincial resolvió acertadamente estas cuestiones. Caixabank está legitimada activamente porque, en la escritura de segregación, en el patrimonio

segregado que se transmitió a Caixabank se incluyeron todos los elementos integrantes del negocio financiero que no hubieran sido expresamente excluidos, y entre tales exclusiones no se encontraba el eventual derecho a obtener la restitución del canon por copia privada satisfecho al comprar las impresoras multifunción empleadas en el desarrollo del negocio financiero.

**3.** Asimismo, a la vista de la naturaleza de las acciones ejercitadas, lo determinante para que Caixabank esté legitimada activamente y VEGAP y CEDRO lo estén pasivamente, no es que aquella sea acreedora y estas deudoras, sino que Caixabank pagó, al comprar las impresoras multifunción, unas cantidades correspondientes al canon por copia privada que le eran repercutidas ( art. 25.17 de la Ley de Propiedad Intelectual), y CEDRO y VEGAP cobraron esas cantidades en concepto de canon por copia privada que le fueron repercutidas a Caixabank como comprador final. Para la acción de cobro de lo indebido, está legitimado activamente quien alega que pagó indebidamente, y pasivamente, quien cobró indebidamente; y en la de enriquecimiento sin causa, está legitimado activamente quien se vio empobrecido, y pasivamente, quien se vio enriquecido, sin causa que lo justificara. Que CEDRO y VEGAP hicieran a su vez desembolsos indebidos, pues se hicieron con unas cantidades que nunca debieron ser cobradas, no les priva de la aptitud para soportar pasivamente la pretensión formulada.

#### **Sexto. Estimación del recurso**

La estimación del recurso de casación de Caixabank conlleva la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial y la confirmación de la sentencia del Juzgado Mercantil.

#### **Séptimo. Costas y depósito**

**1.** No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, y procede condenar a VEGAP y CEDRO al pago de las costas de sus respectivos recursos de apelación, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

**2.** Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.<sup>a</sup>, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

### **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 Caixabank S.A. contra la sentencia 174/2018 de 12 de marzo, dictada por la Sección Vigésimotava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 339/2016.

2.º Casar la expresada sentencia y, en su lugar, desestimar los recursos de apelación interpuestos por Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) contra la sentencia 76/2015, de 20 de octubre, del Juzgado Mercantil núm. 5 de Madrid.

3.º No imponer las costas del recurso de casación y condenar a Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) al pago de las costas de sus respectivos recursos de apelación.

4.º Devolver a la recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación.

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.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.