

## Resumen y comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Núm. 247/2008, de 17 de octubre de 2008

### **1. Antecedentes**

Las compañías discográficas productoras de fonogramas Sony BMG Music Entertainment España, SL, Emi Music Spain SA, Warner Music Spain, SA, Universal Music Spain, SL y la asociación Promusicae que engloba a numerosas empresas productoras de fonogramas interpusieron contra la mercantil Future Play Multiservicios, SL una demanda en la que ejercitaban las acciones cesatoria y de indemnización por daños y perjuicios.

Las demandantes alegaban que Future Play Multiservicios, SL ofrecía al público la reproducción de fonogramas por medio de unas máquinas llamadas Copyplay a cambio de un precio, considerando dicha actividad ilícita por no encontrarse amparada por la excepción de copia privada prevista en el art. 31.2 de la LPI. La demandada por el contrario consideraba que su actividad sí se encontraba amparada por dicha excepción.

La demanda fue desestimada al considerar el Juez que el pago por el fabricante de las máquinas Copyplay de la remuneración por copia privada incluía el de las copias realizadas por las mismas como copia privada, no pudiéndose hacer recaer sobre quien comercializa un producto con fines legítimos la responsabilidad de conductas ilícitas que terceras personas lleven a cabo.

Contra esta decisión fue formulado recurso de apelación por parte de las demandantes.

### **2. Fundamentos de Derecho**

Entre los argumentos esgrimidos por las actoras en el recurso de apelación, en primer lugar hay que señalar que el hecho de que el fabricante de las máquinas Copyplay abonara la compensación remuneratoria por copia privada del art. 25 LPI no suponía que cualquier uso que se realizara de las mismas fuera lícito, pues no siempre las copias que se obtengan tendrán esa naturaleza privada y entrarán dentro de la limitación de los derechos de propiedad intelectual prevista en el art. 31.2 LPI. El Tribunal admitió este argumento, señalando que por una lado, la conducta enjuiciada no es la del fabricante de las máquinas que sí paga el canon compensatorio, si no la de una empresa que ofrece al público en general la posibilidad mediante precio de reproducir fonogramas en las máquinas instaladas en su local sin haber obtenido autorización previa de las empresas titulares o gestoras de los derechos. El Tribunal consideró por tanto que la actividad de la demandada al poner a disposición del público aparatos aptos para reproducir fonogramas no puede acogerse a la excepción de copia privada del art. 31.2 LPI y que la realización de copias sin la autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual supone una infracción de los mismos.

En relación con la acción de cesatoria ejercitada por las demandantes, el Tribunal estimó que la misma debía ser admitida por ajustarse a los términos del art. 139 LPI, salvo en la petición relativa a que se procediera al precinto del establecimiento de la demandada por considerarlo excesivo.

En cuanto a la acción indemnizatoria ejercitada en la demanda, el Tribunal señaló que la misma era procedente porque la misma no fue solicitada por el daño emergente causado a las actoras, ni por el enriquecimiento injusto que hubiera obtenido la demandada, sino que lo reclamado era el lucro cesante, es decir el beneficio que las actoras hubieran obtenido de no mediar la actividad ilícita. De ahí que no se busque constatar hechos realmente acaecidos, sino formular hipótesis razonables y técnicamente fundadas sobre datos reales sobre los que calcular el importe de la indemnización. Por ello el Tribunal no consideró apropiada la equiparación que se asume en la demanda de que por cada copia que se realizó en el establecimiento de la demandada se dejó de vender un soporte fonográfico comercializado por las demandantes. Para el Tribunal dicha hipótesis sólo puede ser cierta en un determinado porcentaje por lo que decidió rebajar la indemnización calculada en Primera Instancia a un 25% de lo solicitado por las actoras en su demanda.

Como conclusión, el Tribunal de Apelación declaró revocada la sentencia recurrida y estimó parcialmente la demanda, sin realizar expresa condena en costas de las partes en ninguna de las dos instancias.

El Tribunal manifestó que para decidir si la conducta de la demandada quedaba encuadrada en la "excepción de copia privada" del art. 31.2 LPI era preciso interpretar dicho precepto de un modo sistemático dentro de la LPI. La excepción de copia privada es según el Tribunal una de las limitaciones de los derechos reconocidos en la LPI que ha sido autorizada por el art. 5.2 de la Directiva 2001/29/CE de 22 de mayo, el art. 9.2 del Convenio de Berna y el art. 4-bis-2 de la Convención Universal sobre el derecho de autor de 24 de julio de 1971, siempre y cuando dicha excepción no perjudique la explotación normal de la obra ni cause perjuicios injustificados a los intereses de los autores. De ahí que el art. 40 bis de la LPI introduzca una disposición común según la cual los preceptos relativos a dicha excepción "no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran". Teniendo en cuenta dichas precisiones, el Tribunal declaró que se debía excluir del concepto de copia privada tanto la reproducción de carácter mercantil por realizarse mediante precio y destinada al público en general, como cualquier otra que sea capaz de lesionar gravemente el mercado potencial de los autores o demás titulares de derechos afines.

### **3. Comentario**

En el caso analizado se presentaron ante la Audiencia Provincial dos cuestiones relevantes en materia de protección de derechos de autor. La primera consistía determinar si resultaba aplicable a la demandada la llamada "excepción por copia privada" prevista por la Ley de Propiedad Intelectual, y en segundo término, precisar si la demandante debía abonar o no alguna cantidad en concepto de remuneración por

dichas copias privadas.

La demandada en este caso (Future Play Multiservicios, SL) era una empresa que ofrecía al público la reproducción de fonogramas empleando unas máquinas llamadas Copyplay, en las que a cambio de un precio, los clientes podían realizar copias de las obras originales que ellos llevaran consigo. Las demandantes reclamaban que la demandada no podía ampararse en la excepción de copia privada para eludir el pago a las entidades de gestión colectiva por la explotación de los derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras copiadas.

Así pues, el primer aspecto que cabe analizar es si la actividad de la demandante reúne los requisitos necesarios para aplicar la excepción mencionada. El origen de esta excepción se encuentra en la imposibilidad de controlar y por tanto, de licenciar, la copia individual de obras debido al gran avance de los medios de reproducción tanto analógicos como digitales. De ahí que a través de la Directiva 2001/29 se permitiera a los Estados Miembros introducir en sus legislaciones excepciones de reprografía y copia privada, siendo necesario para tal caso prever una remuneración compensatoria que tenga en cuenta si se aplican o no medidas de protección tecnológicas (Technological Protection Measures - TPM) o sistemas de protección de los derechos digitales (Digital Rights Management - DRM) pues no tiene sentido compensar una copia que no se puede hacer.

En España, la autorización de la copia privada se introdujo en el Art. 31.2 de la LPI, el cual establece que "no necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador".

La Audiencia Provincial negó que la demandante se pudiera amparar en esta excepción, pues no se cumplían los requisitos exigidos por dicho precepto y además el art. 40 bis de la propia LPI establece que, entre otros, el art.31 no podrá interpretarse de manera que su aplicación suponga un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o perjudiquen la explotación normal de la obra a que se refieran. La demandada en este caso, además de no ser una persona física, no obtenía copias para su uso, sino que realizaba una actividad económica consistente en facilitar las copias a los usuarios a través del empleo de las máquinas "Copyplay". En consecuencia el Tribunal declaró, acertadamente, que la actividad realizada por la demandada sin la autorización previa de los titulares de derechos de propiedad intelectual en forma de licencia sobre dichos fonogramas, suponía una infracción de los mismos.

La segunda de las cuestiones planteadas está directamente vinculada con la primera. La Audiencia Provincial debía decidir si la demandada estaba obligada o no a indemnizar a las demandantes. La demandada pretendía eludir su responsabilidad aduciendo que a pesar de estar amparada por la excepción de copia privada, no le correspondía asumir el pago de la remuneración compensatoria prevista por el art. 25 de la LPI porque dicha

remuneración ya había sido satisfecha por el fabricante de las máquinas. El Tribunal rechazó completamente este argumento, pues no cabía apreciar tal excepción por copia privada, de manera que sí estaba obligado a indemnizar a las demandantes por los daños causados con su actividad durante el tiempo que lo hizo sin la autorización pertinente.

La Audiencia, sin embargo, matizó que la base para calcular la indemnización aplicada por el tribunal de instancia no había sido adecuada. En la sentencia apelada se presumía que por cada copia que se había realizado en el establecimiento de la demandada, se había dejado de vender un soporte fonográfico comercializado por las demandantes. La Audiencia acertadamente señaló en consecuencia que no se podía admitir dicha presunción, rebajando en un 75% la indemnización determinada en primera instancia. Tal decisión implica una interpretación más adecuada de la ley, pues no se puede olvidar que además de las obras protegidas por derechos de propiedad intelectual también son susceptibles de copia las obras que forman parte del dominio público y aquellas para las que se ha habilitado una licencia copyleft o cuyos derechos patrimoniales han expirado.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/1299173571\\_SpanishPatentLaw1986\\_\(actualizada\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/1299173571_SpanishPatentLaw1986_(actualizada).pdf)

Real Decreto 1434/1992 de 27 de noviembre de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007564\\_1434.1992.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007564_1434.1992.pdf)

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:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004761\\_Directiva\\_2001-29-CE\\_sobre\\_derechos\\_de\\_autor\\_y\\_derechos\\_afines\\_a\\_los\\_derechos\\_de\\_autor\\_en\\_la\\_sociedad\\_de\\_la\\_informacion\\_2001\\_06\\_22.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/2000004761_Directiva_2001-29-CE_sobre_derechos_de_autor_y_derechos_afines_a_los_derechos_de_autor_en_la_sociedad_de_la_informacion_2001_06_22.pdf)

#### **Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=2979](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2979)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard MacBride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez.  
[www.uaipit.com](http://www.uaipit.com) -University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.