

Resumen y comentario de la Sentencia Núm. 446/2012 del Tribunal Supremo, de 12 de julio de 2012, (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) & Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) contra Jaramago de Miraflores S.L. & Belen Aroca Flores)

1. Antecedentes de hecho.

La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) interpuso una demanda contra Jaramago de Miraflores S.L. en la que alegaba infracción de sus derechos de propiedad intelectual por medio de la comunicación pública no autorizada de fonogramas con fines comerciales, en los Salones Hacienda Jacaranda entre los años 2003 y 2005, sin haber pagado ninguna remuneración por dicho uso.

La demanda fue estimada en primera instancia, siendo Jaramago de Miraflores S.L. condenada a suspender la actividad infractora y a pagar una remuneración de acuerdo con los artículos 108.2 y 116.2 TRLPI¹.

2. Fundamentos de Derecho.

El recurso extraordinario por infracción procesal se apoyaba en los siguientes motivos: en primer lugar, la infracción de las normas establecidas por los artículos 465.4, 218.1, 412 LEC en relación con el art. 24 de la Constitución Española (CE). En segundo lugar, la infracción del artículo 218.2 LEC en relación con el art. 217 LEC y 24 de la CE. En tercer lugar, en la infracción de los arts. 218.2 y 208 LEC en relación con el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El recurso de casación se basaba en la infracción de los arts. 108.4, 108.6, 116.3, 157.1 b) y 157.4 del TRLPI.

¹ El artículo 108.2 TRLPI establece: "Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de éstos, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b)".

El artículo 116.2 TRLPI determina lo siguiente: "Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuará el reparto de aquélla. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales".

El Tribunal Supremo decidió estimar el recurso por que la cuantía de las tarifas había sido expresamente aceptada y la controversia se había limitado a decidir si la demandada debía o no satisfacer la remuneración reclamada. La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal dejó sin contenido el de casación. Así, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil e impuso a la recurrente el pago de las costas procesales.

Los tres motivos del recurso se centraban en la congruencia de la sentencia y la equidad del sistema retributivo. En primer lugar, se alegó que la sentencia se limitaba a emplear el criterio genérico del Tribunal Supremo sobre la equidad intrínseca de las tarifas generales de la entidad de gestión demandantes sin que hubiera un debate sobre dicho punto. En segundo lugar que no había prueba de que dichas tarifas no fueran equitativas. En tercer lugar, se alegaba que la sentencia recurrida no moderaba ni ponderaba tarifas, sino que las sustituía. Por último, se alegaba que la sentencia recurrida había aplicado de forma fragmentaria elementos de las tarifas con criterios ajenos a las mismas.

3. Comentario

El origen de esta sentencia del Tribunal Supremo se encuentra en un demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual planteada por dos entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en España, la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (AIE), contra Jaramago de Miraflores S.L. por la comunicación pública de fonogramas en los Salones Hacienda Jacaranda, vulnerando con ello lo dispuesto en el art. 109.1 de la Ley 22/87 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (LPI)².

La demandada ofertaba el servicio de discoteca móvil entre las fechas 2003 y 2005, realizando entre esos años actos de comunicación pública de fonogramas con fines comerciales sin autorización de las sociedades de gestión demandantes en el local Salones Hacienda Jacaranda.

El mencionado art. 109.1 de la Ley 22/87 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (LPI) dispone que "el productor tiene respecto de sus fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, directa o indirectamente, la distribución de copias de aquellos y la comunicación pública de unos u otras". Por tanto, para poder hacer un uso comercial de dichos fonogramas, la demandada debió solicitar autorización a las demandantes y satisfacer las tarifas establecidas por dichas sociedades de gestión.

Con base en tales argumentos, la sentencia de primera instancia condenó a la demandada al pago de 8210,80 €, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 31 de julio de 2005, y a la suma de 9538,47€ por el periodo entre el 1 de agosto de 2005 y el 30 de junio 2007.

² Ley derogada.

La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la decisión de primera instancia por entender que era inequitativa al basarse en parámetros como el aforo para determinar la cuantía de las tarifas a pagar. Asimismo, fijó las bases para la determinación de la cuantía en ejecución de sentencia.

Así pues, el objeto del recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por las entidades de gestión no es otro que cuestionar validez de los razonamientos jurídicos expresados por la Audiencia Provincial de Madrid que condujeron a declarar no equitativos los criterios empleados en primera instancia para determinar la cuantía de la cantidad a pagar por la demandada.

La importancia de esta sentencia se encuentra en las consideraciones que hizo el TS en relación con la equidad de las retribuciones por la explotación de derechos de propiedad intelectual.

Así, el TS declaró que el Derecho español no equipara la remuneración equitativa a las tarifas unilateralmente fijadas por las entidades de gestión. De esta forma no resultaría obligatorio aplicar las tarifas generales comunicadas por las sociedades de gestión al Ministerio de Cultura, conforme al art. 159.3 LPI³, pues las mismas no serían las únicas equitativas.

Asimismo, determinó que la carga de la prueba sobre la equidad de la retribución por el uso comercial de los derechos sobre tales fonogramas, correspondía a las entidades de gestión por ser uno de los elementos constitutivos de la pretensión.

El TS por tanto establece que a pesar de de que la TRLPI atribuya a tales entidades la gestión de derechos de propiedad intelectual, ello no implica que las tarifas aplicadas por las mismas sean las únicas aplicables o las únicas equitativas. Así, esta sentencia aporta claridad acerca del sistema de retribución configurado en la TRLPI así como sobre los criterios a emplear para determinar la cantidad de dichas remuneraciones.

No obstante lo anterior, el TS subrayó que en la demandada en su contestación a la demanda había aceptado expresamente la cuantía de las tarifas de las entidades de gestión. De esta forma, en primera instancia el núcleo de la controversia había quedado limitado a decidir si la demandada estaba o no obligada a satisfacer la remuneración reclamada por los actos de comunicación pública realizados. Por ello, el TS declaró acertadamente que la sentencia de segunda instancia no debió entrar en el examen de la equidad de las tarifas, pues la misma ya había sido aceptada en primera instancia resultando incongruente examinar una cuestión no controvertida.

Como resultado, el TS confirmó la sentencia de primera instancia y con ello las cantidades fijadas en la misma a pagar por la demandada por el uso comercial de los fonogramas protegidos.

³ El artículo 159.3 de la Ley 22/87 de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (LPI) establece lo siguiente: "Las entidades de gestión están obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 151 de esta Ley",

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

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:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1369900663_Real_Decreto_Legislativo_1-1996_de_12_de_abril-LPI-31.12.2011.pdf

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

http://rclip.sakura.ne.jp/db/search_detail.php?cfid=3681

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Nuria Martínez y Athena Poysky.
www.UAIPIT.com University of Alicante Intellectual Property and Information Technology.