



Roj: **STS 354/2021** - ECLI: **ES:TS:2021:354**

Id Cendoj: **28079110012021100046**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **09/02/2021**

Nº de Recurso: **952/2016**

Nº de Resolución: **67/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 67/2021

Fecha de sentencia: 09/02/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 952/2016

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 03/02/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigésimoctava

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN núm.: 952/2016

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 67/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 9 de febrero de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 29/2016, de 25 de enero, dictada en grado de apelación por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 551/2010 del Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid, sobre propiedad intelectual.



Es parte recurrente Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., representada por la procuradora D.ª Gloria Teresa Robledo Machuca y bajo la dirección letrada de D. Carlos Aguilar Fernández.

Son partes recurridas la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), representadas por la procuradora D.ª Adela Cano Lantero 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. Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), interpuso demanda de juicio ordinario contra Antena 3 de Televisión S.A. en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] en la que, estimando íntegramente la demanda, se condene a Antena 3 de Televisión, S.A. a pagar a Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) la cantidad de diecisiete millones noventa y tres mil doscientos sesenta euros (17.093.260,00 €) de principal devengada desde el 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2009 por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos realizados a través de los canales de televisión que explota y por la indemnización derivada de la reproducción no autorizada de fonogramas realizada para dichos actos de comunicación al público, con condena a Antena 3 de Televisión S.A. al pago de las costas causadas a mis representadas por el presente procedimiento".

2.- La demanda fue presentada el 29 de julio de 2010 y, repartida al Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid, fue registrada con el núm. 551/2010. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- El procurador D. Manuel Lanchares Perlado, en representación de Antena 3 de Televisión S.A., contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Juez del Juzgado de lo Mercantil 4 de Madrid, dictó sentencia 110/2013 de 10 de junio, con la siguiente parte dispositiva:

"Que estimando en parte la demanda presentada por la Procuradora Doña Rocío Blanco Martínez, en representación de AGEDI-AIE, contra ANTENA 3 TV SA, representada por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, que ha dado lugar a los presentes autos de JO 551/2010, debo condenar y condeno a Antena 3 de Televisión S.A. a pagar a Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) la cantidad a determinar en ejecución de sentencia, devengada desde el 1 de junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2009, por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos realizados a través de los canales de televisión que explota -la citada mercantil- y por la indemnización derivada de la reproducción no autorizada de fonogramas realizada para dichos actos de comunicación al público, debiendo excluirse de esa liquidación, según se señala en el fundamento séptimo de esta sentencia, la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales que están incorporados (sincronizados) en las obras audiovisuales (las películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios) y la reproducción instrumental de los mismos. Dicha liquidación habrá de efectuarse tomando como bases de cálculo las que se exponen en el fundamento noveno de esta sentencia, además de la exclusión que se acaba de mencionar sobre las obras audiovisuales, siendo el límite máximo cuanto se pide en la demanda.

" Cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad".

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE). La representación de Antena 3 de Televisión S.A. (en la actualidad Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación 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 672/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 29/2016, de 25 de enero, 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 de derechos de propiedad intelectual Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

" 2.- Revocamos dicha resolución y, estimando -como estimamos- la demanda interpuesta por las entidades de gestión Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) contra la mercantil Antena 3 de Televisión, S.A., condenamos a esta última a pagar a las demandantes la suma de diecisiete millones noventa y tres mil doscientos sesenta euros (17.093.260 €) en concepto de indemnización, correspondiente al periodo que media entre el 1 de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2009, por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos realizados a través de los canales de televisión que explota dicha demandada y por la reproducción no autorizada de fonogramas realizadas para dichos actos de comunicación al público, computándose el interés procesal previsto en el art. 576.2 de la LEC desde la fecha de la presente resolución. E imponemos a la demandada el pago 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".

TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- El procurador D. Manuel Lanchares Perlado, en representación de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- Al amparo del apartado 1 del artículo 477 LEC, con fundamento en la infracción del artículo 2 (b) del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, por cuanto aquel precepto excluye con claridad irrefragable del concepto de fonograma a las fijaciones de sonidos de una ejecución o interpretación en una obra cinematográfica o audiovisual".

"Segundo.- Al amparo del apartado 1 del artículo 477 LEC, con fundamento en la infracción del apartado 1 del artículo 114 LPI y el artículo 3 (b) de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los protectores de fonogramas y los organismos de radiodifusión hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, en relación con el apartado 1 del artículo 86 LPI, también en cuanto al concepto de fonograma, en la medida en que la ley española y la internacional indican claramente que el fonograma es una "fijación exclusivamente sonora", lo que impide considerar que se pueda usar o reproducir un fonograma en el caso de una fijación de sonidos de una ejecución o interpretación en una obra audiovisual".

"Tercero.- Al amparo del apartado 1 del artículo 477 LEC, con fundamento en la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 21 LPI, en la medida en que la sentencia recurrida rechaza que la sincronización de una obra musical fijada en un fonograma da lugar a una transformación de esa obra, que queda integrada en un contexto creativo mayor y distinto, y sobre la que existen unos propios derechos de propiedad intelectual, distintos de los existentes sobre el fonograma".

"Cuarto.- Al amparo del apartado 1 del artículo 477 LEC, con fundamento en la infracción de los artículos 108.4 y 116.2 LPI, en relación con el artículo 108.5 LPI, por cuanto la comunicación pública de obras audiovisuales (películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios) no constituyen actos de uso de fonograma o de reproducción de fonograma, por lo que no pueden dar lugar a remuneración alguna a favor del productor del fonograma o de los artistas intérpretes y ejecutantes".

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 9 de mayo de 2018, que admitió el recurso y acordó dar traslado a las partes recurridas personadas para que formalizaran su oposición.

3.- La Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) se opusieron al recurso de casación.



4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 19 de diciembre de 2018.

5.- En providencia de 10 de enero de 2019 se acordó dejar en suspenso la deliberación, votación y fallo del recurso y oír a las partes sobre la procedencia de plantear cuestión prejudicial. Tras formular las partes las alegaciones que consideraron pertinentes, por auto de 13 de febrero de 2019 se planteó cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con las siguientes preguntas:

"1.- El concepto de "reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales" contenido en el art. 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE ¿ incluye la reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales en una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual?

" 2.- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿está obligada al pago de la remuneración equitativa y única prevista en el art. 8.2 de tales directivas una entidad de radiodifusión televisiva que utilice, para cualquier tipo de comunicación al público, una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra cinematográfica o audiovisual en la que se haya reproducido un fonograma publicado con fines comerciales?"

6.- El 18 de noviembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó sentencia en el asunto C-147/19, con los siguientes pronunciamientos:

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

" El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que los usuarios no tienen que pagar la remuneración equitativa y única que contemplan ambas disposiciones cuando efectúen una comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o reproducciones de dichos fonogramas".

7.- Las representaciones de Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. y de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas, Intérpretes o Ejecutantes y de la Sociedad de Gestión de España (AIE) formularon alegaciones.

8.- Se señaló para votación y fallo el día 3 de febrero de 2021 en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (en adelante, AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (en adelante, AIE) interpusieron una demanda contra Antena 3 de Televisión S.A. (en adelante, Antena 3) en la que solicitaban que se condenase a esta a pagar a las demandantes 17.093.260 euros en concepto de indemnización, correspondiente al periodo que media entre el 1 de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2009, por los actos de comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos realizados a través de los canales de televisión que explota Antena 3 y por la reproducción no autorizada de fonogramas realizada para dichos actos de comunicación al público.

2.- La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda y acordó que, siempre con el límite máximo de lo solicitado en la demanda, la indemnización por los expresados conceptos debería determinarse en ejecución de sentencia de acuerdo con dos criterios: el primero, el uso efectivo del repertorio de las demandantes llevado a cabo por Antena 3 durante el indicado periodo; y el segundo, los acuerdos a los que dichas entidades de gestión hubieran llegado con otras cadenas de televisión de similares características para autorizar el uso de su repertorio. Pero acordó que debía excluirse del ámbito de los usos que darían lugar a indemnización los actos de comunicación pública de fonogramas que hubieran sido incorporados o "sincronizados" en obras audiovisuales (películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios), así como la reproducción instrumental de los mismos. El juzgado justificaba esa decisión con el siguiente argumento

"la sincronización del fonograma preexistente en una obra audiovisual mediante la correspondiente licencia remunerada provoca necesariamente la aparición de una obra derivada absolutamente nueva y autónoma. Por tratarse de una obra con autonomía propia, frente al fonograma [...] que en ella se ha incorporado, no pueden



seguir generándose derechos de remuneración por comunicación pública y reproducción instrumental de ésta para los productores del fonograma y los artistas que la interpretaron/ejecutaron, porque tales derechos expiran con el pago de la sincronización y la transformación de la obra musical y el soporte fonográfico en una obra musical".

3.- AGEDI y AIE interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Mercantil y solicitaron que su demanda fuera estimada plenamente.

La Audiencia Provincial estimó el recurso y declaró en su sentencia:

"Ahora bien, el fonograma no es una obra. El fonograma es un mero soporte que contiene la fijación del concreto modo de ejecución que un determinado artista ha llevado a cabo, en un momento dado, de la secuencia de sonidos que constituye la obra propiamente dicha. En otras palabras: la obra es la ideación creativa y original de la secuencia de sonidos y el fonograma es el objeto que recoge una cierta ejecución de esa secuencia. Consiguientemente, si el fonograma no es una obra, no es posible ejercer sobre él operación alguna que comporte un fenómeno de transformación en sentido técnico-jurídico y, correlativamente, tampoco es posible que nazca del fonograma una obra derivada, precisamente porque aquello sobre lo que se opera en el curso de la sincronización no puede ser catalogado como obra en sentido alguno. Por más que la sincronización del fonograma en la obra audiovisual genere en el plano estético y creativo una síntesis superadora de sus elementos visuales y auditivos, y por más que ello dé lugar a la transformación de la obra sonora (normalmente musical) cuya concreta ejecución se encuentra fijada en el fonograma objeto de sincronización, lo cierto es que las cualidades de los sonidos fijados en el fonograma son objetivamente las mismas antes y después de la sincronización. Ello hace que la fijación sonora que queda en la obra audiovisual después de la sincronización del fonograma no pueda ser considerada, en tanto que simple réplica de los sonidos fijados en el fonograma sincronizado, sino como una reproducción de ese mismo fonograma. Reproducción cuya comunicación pública, al igual que la del fonograma propiamente dicho, genera el derecho de remuneración equitativa que contemplan los Arts. 108-4 y 116-2 de la Ley de Propiedad Intelectual".

Por tal razón, dado que la cantidad reclamada en la demanda había sido fijada teniendo en cuenta los acuerdos a los que las entidades de gestión demandantes llegaron con otras cadenas de televisión de similares características (generalistas y de ámbito estatal) para autorizar el uso de su repertorio y no se había constatado que Antena 3 hubiera hecho un uso efectivo del repertorio de las demandantes menor que el de esas otras cadenas de televisión, la Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y estimó plenamente la demanda.

4.- Antena 3 ha interpuesto un recurso de casación contra esa sentencia, basado en cuatro motivos, que han sido admitidos.

El recurso versa, exclusivamente, sobre si la comunicación pública de obras audiovisuales que realiza Antena 3 en su canal de televisión genera el derecho de remuneración equitativa que contemplan los arts. 108.4 y 116.2 de la Ley de Propiedad Intelectual para los artistas o intérpretes musicales y para los productores de los fonogramas sincronizados en tales obras audiovisuales.

SEGUNDO.- *Formulación de los motivos primero, segundo y cuarto del recurso de casación*

1.- En el encabezamiento del primer motivo se denuncia "la infracción del artículo 2 (b) del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre interpretación o ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, por cuanto aquel precepto excluye con claridad irrefutable del concepto de fonograma a las fijaciones de los sonidos de una ejecución o interpretación en una obra cinematográfica o audiovisual".

2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que la definición de "fonograma" del artículo 2 (b) de dicho tratado conduce inexorablemente a la conclusión de que, tras la incorporación del fonograma (es decir, de la ejecución de la obra musical según está fijada previamente en el fonograma) a la obra audiovisual, no puede generarse derecho alguno de remuneración a favor del productor del fonograma o de los artistas intérpretes y ejecutantes por razón de uso o reproducción de un "fonograma".

3.- En el encabezamiento del motivo segundo, la recurrente denuncia la infracción del apartado 1 del artículo 114 de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 3 (b) de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961, en relación con el apartado 1 del artículo 86 de la Ley de Propiedad Intelectual, también en cuanto al concepto de fonograma, en la medida en que la ley española y la internacional indican claramente que el fonograma es una "fijación exclusivamente sonora", lo que impide considerar que se pueda usar o reproducir un fonograma en el caso de una fijación de sonidos de una ejecución o interpretación en una obra audiovisual.



4.- En el desarrollo del motivo se argumenta que tanto el art. 114 de la Ley de Propiedad Intelectual como el art. 3.b de la citada Convención definen el fonograma como una "fijación exclusivamente sonora" de la ejecución de una obra o de otros sonidos. Por tanto, cuando se produce la sincronización de la fijación de la obra musical en la obra audiovisual, ya no se está en presencia de una "fijación exclusivamente sonora" de la ejecución de una obra; el fonograma, en cuanto soporte en el que se contiene esa fijación, desaparece. Por esa razón, la comunicación pública de una obra audiovisual no puede constituir un uso del "fonograma" ni una reproducción del "fonograma", esto es, de la fijación de la obra musical existente en el fonograma.

5.- La conclusión, según la recurrente, sería que cuando se comunica públicamente una obra audiovisual, no se usa ni se reproduce ningún fonograma, luego no puede devengarse ningún derecho a una remuneración por parte del productor del fonograma o de los artistas intérpretes y ejecutantes de la obra musical fijada en el fonograma.

6.- En el encabezamiento del cuarto y último motivo, la recurrente denuncia la "infracción de los artículos 108.4 y 116.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 108.5 de dicha ley, por cuanto la comunicación pública de obras audiovisuales (películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios) no constituyen actos de uso de fonograma o de reproducción de fonograma, por lo que no pueden dar lugar a remuneración alguna a favor del productor del fonograma o de los artistas intérpretes y ejecutantes".

7.- Al desarrollar el motivo, la recurrente argumenta:

"La infracción de estos preceptos por la Sala *a quo* reside en el hecho de que la comunicación pública de una obra audiovisual no puede constituir, en Derecho, un "uso" o una "reproducción" de un fonograma, esto es, de la fijación de la ejecución de la obra musical existente en el fonograma. Dicho de otra forma, quien comunica públicamente una obra audiovisual no está usando ni reproduciendo ningún fonograma, sino una obra distinta, de la que una de sus partes es una fijación de la ejecución de la obra musical distinta a la del fonograma, pues, de hecho, se encuentra en un soporte distinto. En consecuencia, la comunicación pública de una obra audiovisual no puede generar derecho de remuneración alguna a favor de los productores del fonograma y de los artistas intérpretes y ejecutantes de la ejecución de la obra fijada en el fonograma, pues, sencillamente, no hay fonograma alguno. De esta forma, la interpretación jurídica que la Sala *a quo* hace del término "reproducción" sólo puede ser incorrecta, ya que ese término al que hacen alusión los artículos 108.4 y 116.2 LPI sólo puede referirse a la reproducción mecánica y a la realizada sobre una mera grabación audiovisual (no en una obra audiovisual), por provocar la incorporación de la ejecución de una obra musical a una obra audiovisual la extinción del derecho del productor del fonograma".

8.- La recurrente añade que su tesis se vería confirmada por la previsión contenida en el art. 108.5 de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que, si se aceptara la tesis de la sentencia recurrida, los artistas intérpretes y ejecutantes de la obra musical fijada en la obra audiovisual tendrían derecho a dos remuneraciones, una por el fonograma y otra por la obra audiovisual.

9.- La estrecha conexión de las cuestiones planteadas en estos motivos hace necesaria su resolución conjunta.

TERCERO.- *Decisión del tribunal: los usuarios no están obligados a pagar la remuneración equitativa y única que contemplan los arts. 108.4 y 116.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual cuando efectúen una comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o reproducciones de dichos fonogramas*

1.- En el periodo en que se produjeron las comunicaciones públicas por las que en el litigio principal se reclama una indemnización, estaba en vigor el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo TRLPI). La Ley 23/2006, de 7 de julio, que entró en vigor el 28 de julio de 2006, modificó los preceptos legales relevantes para resolver el litigio principal. No obstante, la modificación es intrascendente en este litigio, por lo que, para una mayor claridad, se transcribirá únicamente la redacción de las normas legales posterior a la reforma de 2006.

2.- Los preceptos más relevantes para la resolución del recurso son los artículos 108.4 y 116.2 TRLPI. El primero de ellos establece:

"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 artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de aquélla. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales".



3.- El artículo 116.2 TRLPI tiene la misma redacción que el art. 108.4, con la única salvedad de invertir el orden de cita de los beneficiarios de la remuneración, pues la mención de los "productores de fonogramas" se encuentra antes y, a continuación, la mención de los "artistas intérpretes o ejecutantes".

4.- El primero de dichos preceptos se ubica en el título que regula los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, y el segundo, en el título que regula los derechos de los productores de fonogramas, lo que explica la duplicación del precepto.

5.- El art. 8.2 de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (en lo sucesivo, Directiva 92/100/CEE), establece:

"Los Estados miembros establecerán la obligación del usuario de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma, que se utilice para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de la misma. A falta de acuerdo entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas los Estados miembros podrán establecer las condiciones en que deban repartirse dicha remuneración".

6.- La Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (en lo sucesivo, Directiva 2006/115/CE), cuyo considerando primero afirma que tiene por finalidad realizar una codificación de la anterior Directiva 92/100/CEE y sus reformas, contiene en su artículo 8.2 una norma de contenido idéntico.

7.- Aunque tales directivas establecen una regulación mínima, en el sentido de que "los Estados miembros deben estar facultados para establecer en favor de los titulares de derechos afines a los derechos de autor una protección mayor que la prevista por la presente Directiva en lo relativo a la radiodifusión" (considerando 16 de la Directiva 2006/115/CE), la trasposición llevada a cabo en los arts. 108.4 y 116.2 TRLPI no ha incrementado la protección de los titulares de derechos afines puesto que se ha limitado a trasladar a los preceptos de Derecho nacional la previsión del art. 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, sin realizar ningún añadido relevante.

8.- Por tal razón, para resolver el recurso debemos seguir la interpretación que de tales preceptos de las directivas ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) en la sentencia de 18 de noviembre de 2020, asunto C-147/19, en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por esta sala en este recurso, puesto que el Derecho interno no añade nada relevante a lo previsto en tales directivas.

9.- En primer lugar, el TJUE declara que, dado que las citadas disposiciones de las directivas (y, consecuentemente, las de Derecho nacional que las reproducen) confieren a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas un derecho de carácter compensatorio, cuyo desencadenante es la radiodifusión o la comunicación al público de la interpretación o la ejecución de la obra fijada sobre un fonograma publicado con fines comerciales o sobre una reproducción de dicho fonograma, es preciso determinar si una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual debe calificarse de "fonograma" o "reproducción de dicho fonograma" a efectos de las citadas disposiciones.

10.- El TJUE, tras constatar que las Directivas 92/100 y 2006/115 no definen el concepto de "fonograma" ni contienen una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el alcance de este concepto, considera que estas disposiciones deben ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea, que ha de buscarse teniendo en cuenta el tenor de la disposición, su contexto (en particular, su génesis y el Derecho internacional) y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.

11.- Para fijar esa interpretación autónoma, el TJUE afirma que las disposiciones de la Directiva 92/100 y la Directiva 2006/115 deben interpretarse a la luz del Derecho internacional, en especial de los tratados que dichos instrumentos jurídicos tienen justamente por objeto aplicar, tal y como se recuerda explícitamente en el décimo considerando de la Directiva 92/100 y en el séptimo considerando de la Directiva 2006/115.

12.- A tal efecto, el TJUE afirma que procede remitirse a los conceptos que figuran, en especial, en la Convención de Roma. Aunque las disposiciones de la Convención de Roma no forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión, puesto que la Unión no es parte de ella, el Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de recordar que la Convención de Roma produce efectos indirectos en el seno de la Unión.

13.- El artículo 3, letra b), de la Convención de Roma define el concepto de "fonograma" como toda fijación "exclusivamente sonora" de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. De ello se deduce que no puede



incluirse en este concepto una fijación de imágenes y sonidos, ya que esta fijación no puede calificarse de "exclusivamente sonora".

14.- Afirma también el TJUE que el concepto de "fonograma" que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115 (que sustituyó al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100 sin modificarlo) ha de interpretarse respetando el concepto equivalente del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas (en lo sucesivo, TF), aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000, pues las disposiciones de dicho tratado forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y, por tanto, son aplicables en ella.

15.- El artículo 2, letra b), de dicho tratado establece que se entenderá por "fonograma" "toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual".

16.- A ese respecto, de la "Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos Administrados por la OMPI", documento interpretativo elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que, sin tener fuerza vinculante, contribuye, no obstante, a la interpretación del TF, se desprende que el TF ha actualizado la definición de "fonograma" recogida en el artículo 3, letra b), de la Convención de Roma, con el efecto de que "en el caso de que una fijación audiovisual no cumpla los requisitos para poder considerarse obra, la fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución o de otros sonidos, o de una representación de sonidos, incorporada en dicha fijación audiovisual, debe considerarse "fonograma".

17.- De lo anterior, el TJUE deduce que a tenor del TF y de la mencionada guía interpretativa, una fijación de sonidos incorporada en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual no está comprendida, a efectos de dicha disposición, en el concepto de "fonograma".

18.- El TJUE concluye que una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual no puede calificarse de "fonograma" a los efectos del artículo 8, apartado 2, de las Directivas 92/100 y 2006/115. Y por las mismas razones, tal grabación audiovisual tampoco podrá constituir un ejemplar de ese fonograma ni, por tanto, estar incluida en el concepto de "reproducción" de dicho fonograma a los efectos de esas mismas disposiciones.

19.- Por tales razones, TJUE responde a la cuestión planteada por esta sala y afirma que la comunicación al público de una grabación audiovisual que contiene la fijación de una obra audiovisual no genera el derecho de remuneración en favor de los artistas e intérpretes y de los productores de fonogramas que contemplan las Directivas 92/100 y Directiva 2006/115, en su art. 8.2. Los usuarios, como es el caso de la recurrente Antena 3, no tienen que pagar la remuneración equitativa y única que contemplan tales disposiciones (y los arts. 108.4 y 116.2 TRLPI que las trasponen a Derecho interno) cuando efectúen una comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o reproducciones de dichos fonogramas.

20.- Por último, el TJUE, en su sentencia, aclara que esa interpretación no pasa por alto los objetivos de las Directivas 92/100 y 2006/115, que consisten en garantizar la continuidad del trabajo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, estableciendo una protección jurídica armonizada que asegure la posibilidad de obtener unos ingresos suficientes y de amortizar las inversiones de los productores de fonogramas, y, de este modo, en permitir que se alcance un equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros en poder emitir dichos fonogramas o comunicarlos al público en condiciones razonables.

21.- Esos objetivos, según el TJUE, deben alcanzarse mediante la celebración, con motivo de la incorporación de los fonogramas o las reproducciones de dichos fonogramas en las obras audiovisuales de que se trate, de acuerdos contractuales adecuados entre los titulares de los derechos sobre los fonogramas y los productores de las obras, de modo que la remuneración de los derechos afines sobre los fonogramas como consecuencia de la incorporación se realice a través de esos acuerdos contractuales.

22.- La consecuencia de lo anterior es que el recurso de casación formulado por Antena 3 debe ser estimado, sin necesidad de resolver el motivo tercero, y que la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser revocada.

CUARTO.- *Trascendencia de la cuestión debatida para la decisión del litigio*

1.- AGEDI y AIE han alegado que la cuestión sobre la que se ha pronunciado el TJUE es irrelevante para la decisión del litigio.



2.- La tesis de estas entidades es que la indemnización que solicitaron en la demanda no ha sido calculada sobre la base de la intensidad de uso de dichos fonogramas en las cadenas de televisión explotadas por Antena 3 en el periodo 1-6-2003 hasta el 31-12-2009, sino "a partir de un informe pericial económico que toma como metodología de cálculo de la cantidad adeudada por Antena 3 la comparación de los acuerdos alcanzados por AGEDI y AIE con otras televisiones de la misma clase que ATRESMEDIA (generalistas de ámbito estatal) vigentes durante el periodo objeto de litis, estando esta metodología desvinculada de la intensidad de uso de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos por ATRESMEDIA".

3.- El argumento no puede ser estimado. La cuestión de si la reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales originaba para el usuario (Antena 3) la obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, ha sido decisiva tanto en primera como en segunda instancia. De hecho, en la demanda, AGEDI y AIE dedicaron una parte relevante de sus argumentos a justificar su tesis frente a la de Antena 3, que entendía que esa reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se había sincronizado un fonograma no generaba la obligación de pago de la remuneración equitativa.

4.- Si la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de AGEDI y AIE no ha sido porque considerara que esa reproducción y comunicación pública fuera irrelevante para que se generara la obligación de pago de la cantidad reclamada en la demanda, sino porque, considerándola relevante, ha considerado que el usuario estaba obligado a pagar tal remuneración equitativa y única por la reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales, y no solamente por la reproducción y comunicación pública de fonogramas no incorporados a esas obras audiovisuales, como había determinado el Juzgado de Primera Instancia.

5.- Al partir de esta tesis, cuando la Audiencia Provincial afirma que el uso efectivo que Antena 3 lleva a cabo (consistente en la reproducción y comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales) no difiere sensiblemente del uso efectivo llevado a cabo por las cadenas de televisión de las mismas características (generalistas de ámbito nacional) con las que fue comparada, es porque considera que en los convenios celebrados por AGEDI y AIE con esas televisiones generalistas se tuvo en cuenta, para fijar la remuneración acordada, la reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales. Lo cual, por otra parte, es perfectamente lógico porque un criterio fundamental para fijar la remuneración equitativa y única prevista en los arts. 108.4 y 116.2 TRLPI es la efectiva reproducción y comunicación pública que el usuario haga de los fonogramas, esto es, su uso efectivo.

6.- Tendría poco sentido que la Audiencia Provincial hubiera considerado que el uso efectivo de los fonogramas, en el caso de televisiones generalistas (en las que, para la fijación convencional de la remuneración, solo se habría considerado relevante la reproducción y comunicación pública de fonogramas siempre que no estuvieran incorporados en obras audiovisuales), tenía la misma intensidad que en el caso de Antena 3, en la que la Audiencia Provincial consideró que tal remuneración también se devengaría por la reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales. Por tanto, la Audiencia Provincial parte de que en los convenios celebrados por las demandantes con otras cadenas de televisión generalistas, el uso efectivo se ha calculado tomando en consideración la reproducción y comunicación pública de toda clase de grabaciones audiovisuales en las que se hubiera incorporado un fonograma, incluyendo aquellas grabaciones audiovisuales en las que se había fijado una obra audiovisual.

7.- Es cierto que AGEDI y AIE, además de sostener que la reproducción y comunicación pública de obras audiovisuales en las que se habían incorporado fonogramas publicados con fines comerciales generaba la obligación de pago de la remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, también habían alegado en su recurso de apelación la irrelevancia de esa cuestión, pero evidentemente se trató de un argumento secundario, que no fue aceptado por la Audiencia Provincial, para la que hubiera resultado más cómodo aceptarlo pues le habría excusado de entrar en la espinosa cuestión de la interpretación de los arts. 108.4 y 116.2 TRLPI respecto de las obras audiovisuales que incorporan un fonograma.

QUINTO.- *La cuestión de los anuncios publicitarios*

1.- AGEDI y AIE pretenden introducir en el escrito de oposición al recurso de casación y, con más extensión, al evacuar el trámite de audiencia que se concedió respecto de la sentencia del TJUE, una cuestión novedosa, como es si los anuncios publicitarios pueden considerarse como obras audiovisuales. En este último escrito, pretenden que esta sala declare en su sentencia que "la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales reproducidos o "sincronizados" en anuncios publicitarios devenga la remuneración equitativa



y única establecida en tales preceptos en interés de los productores de fonogramas y de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales".

2.- En el recurso de casación no puede modificarse lo que ha sido el objeto del debate procesal, porque una parte plantee, de modo extemporáneo, cuestiones nuevas. Ni el recurrente ni el recurrido pueden pretender que la sentencia de casación se pronuncie sobre cuestiones que no han sido oportunamente suscitadas y debatidas en la instancia. Y esta cuestión constituye una "cuestión nueva". No fue planteada en la demanda. AGEDI y AIE la abordaron por primera vez en el recurso de apelación en el que le dedicaron un párrafo de apenas nueve líneas en un recurso de 111 páginas.

3.- La jurisprudencia de esta Sala veda plantear cuestiones *per saltum*, que son aquellas que pudiendo plantearse, no lo fueron, en el primer momento procesal en que debieron serlo (sentencias 614/2011, de 17 noviembre; 632/2012, de 29 octubre; 32/2013, de 6 de febrero; y 268/2013, de 22 de abril, entre otras muchas). De manera que no pueden plantearse en casación cuestiones que no hayan sido formuladas adecuadamente en la instancia.

4.- La cuestión deberá ser abordada en la ejecución de la sentencia, cuando haya que determinar el uso efectivo de fonogramas por Antena 3 de acuerdo con los criterios fijados por el Juzgado Mercantil.

5.- Baste ahora decir que no puede excluirse *a priori* que un anuncio publicitario constituya una obra protegida por la propiedad intelectual, salvo que no reúna los requisitos exigibles para ser considerado como tal obra, en concreto los relativos a la originalidad. El propio texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en su art. 90.6, hace expresa referencia a "las obras audiovisuales de carácter publicitario", con lo que deja claro que la finalidad publicitaria de una creación audiovisual no excluye su carácter de obra protegida por la propiedad intelectual, como por otra parte resulta del art. 21 de la Ley General de Publicidad para todo tipo de creaciones publicitarias. Las creaciones audiovisuales originales se protegen por la normativa reguladora de la propiedad intelectual con independencia de su función o su finalidad.

SEXTO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Respecto de las costas del recurso de apelación, la existencia de serias dudas de derecho, que son las que motivaron el planteamiento de la cuestión prejudicial, determinan que no proceda hacer expresa imposición de las costas, conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3.- No procede imponer las costas de la cuestión prejudicial a AGEDI y AIE, como pretende Antena 3. No estamos ante un incidente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino ante un procedimiento para permitir la colaboración entre los tribunales nacionales y el TJUE, en el que el tribunal nacional solicita al TJUE que se pronuncie sobre la interpretación de normas del Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en el art. 267 TFUE, en el que las partes del litigio nacional pueden intervenir para expresar su punto de vista. Por tanto, no procede condenar a uno de los litigantes en el proceso seguido ante el tribunal nacional a que pague los gastos procesales que al otro litigante le ha supuesto comparecer ante el TJUE.

4.- Procédase a la devolución del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.^a, 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 Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. contra la sentencia 29/2016, de 25 de enero, dictada por la Sección Vigésimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 672/2013.

2.º- Casar la expresada sentencia y, en su lugar, desestimar el recurso interpuesto por Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 4 de Madrid 110/2013, de 10 de junio, que confirmamos.

3.º- No imponer las costas del recurso de casación ni del recurso de apelación.

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

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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ