

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. COPIA PRIVADA

Proyecto de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Copia privada

El 21 de febrero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. El proyecto propone una profunda reforma de cuestiones tan relevantes como el límite de cita e ilustración para la enseñanza (entre otros, incluye dentro del límite el resultado de los buscadores de Internet y de los agregadores de noticias, estos últimos con obligación de pagar una remuneración equitativa a los editores de prensa), las obras huérfanas, la duración de algunos derechos (derechos de los intérpretes cuando sus interpretaciones están fijadas en fonogramas, de los productores de fonogramas y de las composiciones musicales con letra), la responsabilidad de quienes induzcan, contribuyan o tengan capacidad de control sobre la infracción, las diligencias preliminares para la preparación de demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual, el régimen de las entidades de gestión y de los derechos que gestionan, la Comisión de Propiedad Intelectual y la copia privada. Este artículo identifica y explica brevemente las principales modificaciones que propone el proyecto, explicando con mayor detenimiento la propuesta en materia de copia privada.

El 21 de febrero de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (respectivamente, el «Proyecto de modificación del TRLPI» o el «Proyecto», y el «TRLPI»).

El Proyecto supone una reforma profunda de varios aspectos relevantes del TRLPI, formalizada en un documento extenso, mucho más que el espacio disponible para este artículo, por lo que me limitaré a presentar de manera resumida, y con voluntad descriptiva, las principales modificaciones que propone el texto remitido por el Gobierno al Congreso. Si dedicaré algo más de atención a las modificaciones relativas a la compensación equitativa por copia privada, a las que reservo unos párrafos al final del trabajo.

Las principales reformas introducidas por el Proyecto en el TRLPI son las siguientes:

(i) Modificaciones introducidas en los artículos 32 y 161.1.c) en relación con el límite de cita e ilustración para la enseñanza. Las modificaciones en este ámbito pueden agruparse en dos. En primer lugar, las encaminadas a distinguir, dentro de los supuestos de aplicación del límite, entre actos de explotación de pequeños fragmentos de

Bill to amend the Copyright Law. Private copying

On February 21, 2014, a bill to amend the Copyright Law was published on the Official Bulletin of the Parliament. The bill proposes a profound review of matters of significant importance to copyright protection such as the citation limit (among others, by including within the limit both the result of online search engines and news aggregators, the latter subject to a remuneration to press editors), orphan works, and the duration of certain rights (performers' rights when their performances are fixed in phonograms, phonogram producers' rights, and rights in musical compositions with words), extends the liability for copyright infringement to inciters, contributors, and those with control capabilities on the infringement, introduces new procedural means to substantiate facts through the courts in order to prepare infringement complaints, carries out a thorough review of the legal regime applicable to collecting societies and the rights they represent, gives additional powers to the Copyright Commission, and presents a renewed limit for private copying and its corresponding equitable compensation. This article identifies and briefly explains the main amendments proposed by the bill, with emphasis on the renewed private copying scenario.

obras realizados en el ámbito de la enseñanza e investigación reglada u oficial, que no están sometidos al pago de remuneración alguna, y los realizados en general con ocasión de la enseñanza y la investigación, con ciertos límites cualitativos y cuantitativos, que, aunque amparados por el límite, sí están sometidos al pago de una remuneración equitativa. Y, en segundo lugar, a introducir dentro del límite de cita ciertos actos de explotación realizados por agregadores electrónicos de noticias (sin incluir imágenes), para los que se impone el pago de una compensación equitativa, distinguiéndolos de los actos de explotación realizados por los buscadores web, para los que no se impone el pago de esa compensación equitativa, en ambos casos bajo ciertas condiciones. Este segundo bloque de modificaciones son las que han recibido el nombre popular de «tasa Google» y están siendo objeto de un encendido debate, avivado por las diferentes experiencias y aproximaciones en otros Estados comunitarios.

(ii) Modificaciones introducidas en los artículos 28.1, nuevo 110 bis, 112, 119 y a través de una nueva disposición transitoria vigésima primera, en trasposición de la Directiva 2011/77/UE, que, en esencia, introduce novedades en tres frentes: la duración de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes cuando sus actua-

ciones se fijen en un fonograma; la duración de los derechos de los productores de fonogramas; y el cómputo del plazo de protección en las composiciones musicales con letra cuando los autores de la letra y la música sean distintos. Además, la Directiva 2011/77/UE se ocupa de las consecuencias que en el plano contractual y en el de los derechos adquiridos pueden tener las anteriores modificaciones. Para más información sobre esta directiva puede consultarse el artículo «Algunas reflexiones a propósito de la Directiva 2011/77/UE», publicado en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez* n.º 31.

(iii) Modificaciones en materia de obras huérfanas introducidas por medio de un nuevo artículo 37 bis y una nueva disposición adicional sexta, en trasposición de la Directiva 2012/28/UE, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas. Estas modificaciones persiguen definir el concepto de obra huérfana, que incluye las obras cuyos titulares no estén identificados o, estándolo, no hayan podido localizarse tras una búsqueda diligente realizada de buena fe (cuyos parámetros principales están definidos en el Proyecto), para a continuación regular ciertos usos de las obras huérfanas en beneficio del interés público.

(iv) Ampliación del espectro de responsables por la infracción de derechos de propiedad intelectual, incorporando, mediante una modificación del artículo 138, a quienes induzcan a sabiendas la conducta infractora, a quienes cooperen con ella y a quienes tengan capacidad de control sobre ella. Esta —muy importante— modificación acerca nuestro sistema a otros como el estadounidense, en el que la *vicarious liability* y el *contributory infringement* tienen una presencia y una historia relevantes. No obstante, los presupuestos de responsabilidad establecidos en el nuevo párrafo del artículo 138 que se ocupa de estos tres nuevos responsables no coinciden del todo con los generalmente exigidos en el sistema estadounidense, por lo que, de aprobarse esta reforma, no podremos recurrir fácilmente a esa experiencia extranjera para delinear el contorno de responsabilidad de estos tres nuevos sujetos, lo que en la práctica no está exento de dificultades, y deberemos esperar a que se genere un corpus de interpretación jurisprudencial local con suficiente masa crítica para llenar la nueva norma de contenido y, con ello, de seguridad jurídica material.

(v) Modificaciones de orden procesal, por medio de la reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que matizan y amplían los supuestos en los que pueden solicitarse diligencias preliminares encaminadas a la preparación de demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el ámbito de las infracciones cometidas por medios electrónicos.

(vi) Una profunda modificación del régimen jurídico de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y de la forma de ejercitar los derechos que representan, mediante la reforma de los artículos 151, 153, 154, 155, 156 y 157 y la aprobación de disposiciones adicionales (primera y segunda). Son muchas y de mucho calado las modificaciones que el Proyecto introduce en esta materia. Entre ellas, quizá sea oportuno destacar, por sus implicaciones prácticas o por el debate que han suscitado, las modificaciones del régimen interno de funcionamiento de las entidades de gestión (régimen de voto, gestión libre de influencias y procedimientos de reclamación y queja); los contratos de mandato de gestión; las normas de reparto y pago de los derechos recaudados, incluida la prescripción de las acciones de reclamación; la función social y de desarrollo de la oferta digital legal a cargo de las entidades de gestión; la ampliación de las normas de contabilidad y auditoría aplicables; las obligaciones de negociación y contratación con usuarios; la fijación de tarifas atendiendo al valor económico del derecho de que se trate y acomodándose a un conjunto de parámetros que establece el Proyecto, con obligación además de dar publicidad a los criterios y metodología utilizados para su cálculo, a su repertorio y a los contratos suscritos con asociaciones de usuarios, entre otros, y de establecer especialidades tarifarias para ciertos usuarios; y la creación, gestión, financiación y mantenimiento entre las entidades de gestión de una «ventanilla única» de facturación y pago en determinados supuestos.

(vii) En íntima relación con las modificaciones anteriores, se modifican también las facultades y obligaciones de la Administración por medio de la introducción de un nuevo artículo 157 bis, de la modificación del artículo 158, de la introducción de un nuevo artículo 158 bis, de la modificación del artículo 159, de la introducción de un nuevo título IV en el libro III y de la aprobación de dos disposiciones adicionales

(primera y cuarta). Estas modificaciones, en esencia, conceden a la Administración facultades adicionales de supervisión y control de la actividad de las entidades de gestión, funciones de mediación y arbitraje en controversias relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, facultades de determinación de tarifas para los derechos de remuneración colectiva obligatoria a falta de pacto y poderes para el control de la equidad de las tarifas fijadas por las entidades de gestión. Además, establecen un nuevo régimen sancionador de las entidades de gestión y permiten el establecimiento de tasas por la determinación de tarifas. En muchas de esas facultades y obligaciones cobra un papel clave la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Mención separada —aunque sea sucinta— merece, dentro de las facultades y obligaciones de la Administración, la introducción de un nuevo artículo 158 *ter* y la modificación de la disposición adicional quinta, que regulan la función de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital que se atribuye fundamentalmente a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, a través del establecimiento de un procedimiento cuyo objeto es el restablecimiento de la legalidad y que, además, puede llevar aparejado importantes sanciones en caso de falta de cooperación, incumplimiento o reanudación de la actividad infractora. Ha suscitado especial debate la mención expresa a los proveedores de enlaces (que consistan en listados ordenados y clasificados) como vulneradores de derechos de propiedad intelectual. Destaca también la estricta regulación del régimen de requerimiento previo a los proveedores de servicios de la sociedad de la información y la posible generación de un «conocimiento efectivo», a los efectos de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información, como consecuencia de ese requerimiento.

He dejado para para el final las modificaciones relativas a la compensación equitativa por copia privada porque de ellas es de las que me ocuparé en este artículo con mayor detalle, reservando para otra ocasión el desarrollo y comentario del resto de modificaciones propuestas en el Proyecto porque cada una de ellas merece una exposición detenida que excede de los límites de este trabajo.

El panorama en materia de copia privada ha evolucionado mucho desde la aprobación del TRLPI en 1996.

Es sabido que el legislador español introdujo la copia privada como límite al derecho exclusivo de

reproducción en el artículo 31.2 del TRLPI y, en contrapartida, estableció una compensación equitativa a favor de los titulares del derecho limitado que se reguló en el artículo 25 del TRLPI.

Ambos preceptos se mantuvieron esencialmente sin modificaciones (a salvo de algunos ajustes técnicos) hasta el año 2006, en el que, mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio, se traspuso al ordenamiento interno español la 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. Entre otros, la Ley 23/2006 introdujo un régimen diferenciado en materia de copia privada en el entorno analógico y en el digital.

En este nuevo entorno es en el que se dictó la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.

La aplicación de esa Orden generó un intenso debate y condujo, entre otros, a dos pronunciamientos judiciales clave. El primero de ellos fue la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el conocido como «caso Padawan» (asunto C467/08, sentencia de 21 de octubre de 2010). El Tribunal concluyó que el concepto de compensación equitativa 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. Al hacerlo, los Estados miembros deben respetar un «justo equilibrio», lo que implica que la compensación equitativa debe necesariamente calcularse sobre la base del criterio del perjuicio causado a los autores de obras protegidas como consecuencia del establecimiento de la excepción de copia privada. Una forma de alcanzar ese justo equilibrio, a juicio del Tribunal, es que las personas que disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y que 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. En tal caso, según el Tribunal, es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compen-

sación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y su presumible uso 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. Esta sentencia magnificó la intensidad del debate que existía en España en torno a la compensación por copia privada y condujo a resoluciones judiciales dispares en procedimientos civiles de reclamación de cantidad iniciados por entidades de gestión.

El segundo grupo de pronunciamientos judiciales fueron las sentencias de la Audiencia Nacional de marzo de 2011 en las que se declaró la nulidad de pleno Derecho de la Orden PRE/743/2008 por defectos durante su tramitación. Estas sentencias fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, antes de que el Alto Tribunal resolviera, se aprobó el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, cuya disposición adicional décima suprimió la compensación equitativa por copia privada prevista en el artículo 25 del TRLPI (con los límites establecidos en el artículo 31.2, al que antes nos hemos referido), autorizó al Gobierno para que reglamentariamente aprobara el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y ordenó que su cuantía se determinase sobre la base de la estimación del perjuicio causado. Esto provocó que el Tribunal Supremo, en noviembre de 2012, dictara múltiples sentencias para declarar la pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación. A la vista de esas sentencias, la Audiencia Nacional dictó las oportunas diligencias de ordenación y declaró la firmeza de sus propias sentencias y ordenó a la Administración llevarlas a puro y debido efecto.

Poco después se aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales de Estado. Este Real Decreto ha sido recurrido por tres grupos de interés: las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (en esencia, por vicios en el proceso de elaboración y aprobación, y por no conformidad a derecho —constitu-

cional y comunitario— de la modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada remitiéndolo a los Presupuestos Generales del Estado y, con ello, de las normas posteriores en que se concreta la partida presupuestaria aplicada), representantes de empresas no usuarias pero sí obligadas al pago del canon bajo el régimen anterior (en esencia, importadores, fabricantes o distribuidores en relación con la disposición transitoria primera que regulan el régimen de los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2012) y asociaciones de usuarios. En la fecha de cierre de este artículo no me consta que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre el fondo de estos recursos, aunque sí ha declarado la falta de legitimación activa de una asociación de usuarios.

Es en este contexto convulso en el que se encuadra el Proyecto de modificación del TRLPI, que propone una nueva redacción del artículo 25 y del artículo 31.2, y añade un nuevo apartado 3 en el artículo 31.

Comenzaré exponiendo los requisitos que el reformado artículo 31, en sus apartados 2 y 3, establece para que se aplique el límite de copia privada. Fuera de estos supuestos no se aplicará el límite y, por tanto, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar plenamente sus derechos contra quienes realicen actos de reproducción de obras protegidas. Del mismo modo, son solo estos supuestos los que deben considerarse a efectos de cuantificar el perjuicio causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual y, con ello, el importe de la compensación equitativa que regula el reformado artículo 25.

Para que sea aplicable el límite de copia privada, la reproducción —en cualquier soporte— debe realizarse:

- sin asistencia de terceros;
- sobre obras ya divulgadas;
- por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales;
- a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita (lo que incluye, únicamente, el soporte que contenga una reproducción de la obra, autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil, y la reproducción a partir de un acto legítimo de comunicación pública, salvo que se haya obtenido mediante

fijación en establecimiento o espacio público no autorizada); y

— sin el objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

Están excluidos, es decir, no se benefician del límite de copia privada incluso aunque se cumplan todos los requisitos anteriores, las reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, de bases de datos electrónicas y de programas de ordenador.

Si se cumplen todos estos requisitos y no se está en uno de los supuestos excluidos, podrán realizarse reproducciones de la obra protegida sin autorización de su titular. En contrapartida, el titular tendrá derecho a una compensación equitativa que contará con una consignación anual en la ley de Presupuestos Generales del Estado y su pago se realizará a través de las entidades de gestión correspondientes. Para la determinación de su importe se tendrá en cuenta, como ya se ha dicho, el perjuicio causado por la copia privada modulado de la siguiente forma:

(i) No se considerarán las reproducciones realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción digital adquiridos por personas

jurídicas, que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

(ii) No se considerarán las reproducciones realizadas por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la reproducción.

(iii) No se considerarán aquellas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho de reproducción haya sido mínimo, que se determinarán reglamentariamente (aunque el Proyecto avanza, como un ejemplo de perjuicio mínimo, el *time shifting*).

(iv) Se regularán reglamentariamente las situaciones en que los titulares del derecho de reproducción hayan aplicado medidas tecnológicas eficaces que impidan o limiten la realización de copias privadas o limiten su número.

Habrà que seguir con todo detalle e interés la tramitación parlamentaria del Proyecto para ver en qué quedan todas estas propuestas y para, entonces sí, analizar con el debido sosiego cada una de las modificaciones en los términos en que finalmente se aprueben.

ÁLVARO BOURKAIB FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA*

* Abogado del Área de Mercantil de Uría Menéndez (Madrid).