

Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada [BOE n.º 298, de 11-XII-2018]

PROPIEDAD INTELECTUAL. COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA

El art. 25.5 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), en la redacción conferida por el Real Decreto-Ley 12/2017, de 3 de julio, por medio del cual se sustituye el modelo de compensación equitativa financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para retornar a un modelo basado en el pago de un importe canon a satisfacer por los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción, dispone que la determinación de la cuantía de la compensación equitativa se calculará sobre la base del perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del límite al derecho de reproducción previsto en el artículo 31. 2 y 3. Esto implica que, de conformidad con la doctrina establecida por el TJUE en materia de copia privada y compensación equitativa desde el asunto «Padawan», deben quedar excluidos del límite y de la compensación las reproducciones realizadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproducción adquiridos por empresarios y profesionales que no se pongan a disposición de usuarios privados dentro de sus organizaciones y que estén manifiestamente reservados para usos distintos a la realización de copias privadas (*cfr.* arts. 25.5 letra c. ap. 2.º TRLPI).

En coherencia con ello señala el art. 25.7 TRLPI que quedarán *exceptuadas* del pago de la compensación, entre otras, las adquisiciones de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción realizadas por entidades que integran el sector público y las realizadas por personas jurídicas o físicas que actúen como consumidores finales, que justifiquen el destino exclusivamente profesional de los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a los responsables solidarios mediante una certificación emitida por la persona jurídica constituida por todas las entidades de gestión, de conformidad con lo previsto en el art. 25.10 TRLPI (Asociación Ventanilla Única Digital).

El apartado 8 del mismo art. 25 TRLPI establece finalmente que aquellas personas jurídicas o físicas no exceptuadas del pago de la compensación podrán solicitar el *reembolso* de esta cuando: a) Actúen como consumidores finales, justificando el destino exclusivamente profesional del equipo, aparato o soporte material de reproducción adquirido, y siempre que estos no se hayan puesto, de derecho o de hecho, a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a

la realización de copias privadas; b) Los equipos, aparatos o soportes materiales de reproducción adquiridos se hayan destinado a la exportación o entrega intracomunitaria.

En definitiva, interpretando tales disposiciones en sentido inverso en línea con la doctrina del TJUE sobre el canon de copia privada, existen razones para justificar la aplicación de la compensación equitativa sobre los dispositivos de reproducción adquiridos por personas jurídicas, empresarios individuales y profesionales, salvo que se acredite por los adquirentes un destino inequívoco de los mismos para usos distintos a la copia privada, lo cual solo podrá demostrarse con garantía a posteriori, salvo en aquellos casos en que la naturaleza y características de un concreto tipo de dispositivo haga evidente que muy difícilmente podrá ser utilizado con fines de copia privada. En cualquier caso, la carga de la prueba del uso manifiestamente ajeno a la copia privada de obras y prestaciones conexas debería corresponder a los adquirentes empresariales, profesionales o institucionales de los dispositivos de reproducción.

El régimen de exclusiones a priori (excepciones) o a posteriori (reembolsos) previsto en los referidos preceptos del TRLPI necesitaba un desarrollo reglamentario preciso que ha tenido lugar por medio del *Real Decreto n.º 1398/2018 de 23 de noviembre*.

El art. 10 del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, establece el procedimiento reglamentario de obtención y utilización del *certificado de excepción* al que se refiere el art. 25.7 b) TRLPI. Analizado con detalle, destaca el extraordinario formalismo con que el Ejecutivo pretende resolver el problema. Basta para conseguir un certificado de excepción del pago de la compensación equitativa con que el sujeto interesado remita a la persona jurídica encargada de la gestión (Asociación Ventanilla Única Digital) una solicitud en la que, además de los datos de identificación empresarial y fiscal del solicitante y de su objeto social, se incluya una declaración formal sobre los siguientes aspectos: 1.º El régimen de utilización de los equipos, aparatos y soportes materiales que vaya a adquirir, que deberán ser destinados a usos exclusivamente profesionales y manifiestamente distintos a la realización de copias privadas; 2.º Que no pondrá dichos equipos, aparatos y soportes materiales, ni de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados; 3.º Que se someterá a las facultades de control reconocidas a la persona jurídica por el art. 25.11 TRLPI; 4.º En el caso de que el solicitante emplee trabajadores por cuenta ajena a cuya disposición vaya a poner los equipos, aparatos o soportes materiales que vaya a adquirir, declaración de que, bajo su responsabilidad, esos trabajadores tienen conocimiento de que esos dispositivos solo pueden utilizarse para el desarrollo de sus funciones profesionales y que no les está permitido el uso para fines privados de los citados equipos, aparatos o soportes materiales.

Así pues, una mera declaración formal del empresario, profesional o institución adquirente puede servir para obviar los posibles usos con fines de copia privada que se pueden hacer en el seno de empresas y despachos profesionales u otras instituciones con personalidad jurídica; incluso cuando por las características de los dispositivos

adquiridos lo más probable es que se pongan a disposición de usuarios privados dentro de la organización, resultando entonces muy difícil garantizar que se reservan para usos manifiestamente empresariales. Las consecuencias negativas para los titulares de derechos se agravan en tanto que el art. 10.5 del Real Decreto 1398/2018 establece que la persona jurídica que expide el certificado solamente podrá denegar la concesión del mismo cuando la solicitud no incluya toda la información exigida; cuando las declaraciones responsables no reflejen lo exigido en el art. 10.1 c), o cuando el solicitante hubiera sido objeto previamente de una revocación del certificado de excepción, salvo que las causas que lo motivaron hubieran desaparecido. Es decir, solo se puede denegar el certificado por causas puramente formales; no, *ad. ex.*, ante la constatación de que la empresa o profesional adquiere equipos, aparatos o soportes de reproducción idóneos para utilizarse con fines de copia privada y con la evidente intención de ponerlos a disposición de sus directores, empleados o colaboradores (v. gr. teléfonos móviles y tarjetas de memoria, tabletas y libros electrónicos, USB, etc.). No parece, pues, que este estricto régimen jurídico-formal de excepciones se ajuste a la restrictiva doctrina establecida por el TJUE para los equipos, aparatos y soportes adquiridos por personas jurídicas, empresarios y profesionales individuales desde las sentencias dictadas en los asuntos «Padawan» y «Amazon», la cual tiene un evidente marchamo sustantivo o material que piensa fundamentalmente en garantizar un nivel elevado de protección para los titulares de derechos, de conformidad con el mandato de la Directiva 2001/29 (Considerando 9.º).

Parece, pues, que una simple declaración formal de la empresa, profesional o institución adquirente de dispositivos de reproducción no debería servir para exceptuar a priori y en todo caso al adquirente del pago de la compensación equitativa, pues ello abre las puertas al fraude y no se estaría respetando el principio de justo equilibrio previsto en la Directiva 2001/29. Con ello se está trasladando la carga de la prueba de posibles usos con fines de copia privada a la persona jurídica recaudadora (Asociación Ventanilla Única Digital), que tendrá que reforzar las facultades de control reconocidas en el art. 25.11 TRLPI para, en su caso, revocar el certificado de excepción (*cf.* art. 10.6 Real Decreto 1398/2018). Cuando, realmente, el TJUE ha declarado reiteradamente que, ante las dificultades para hacer efectivo el cobro de la compensación equitativa, es lícito aplicar el canon a cualquier dispositivo idóneo para realizar copias privadas independientemente de si es adquirido por personas físicas o por personas jurídicas, debiendo ser los adquirentes quienes demuestren en su caso (para lo cual no puede bastar una simple declaración formal de intenciones) que los dispositivos adquiridos no se han puesto ni se pondrán a disposición de usuarios privados y que se reservarán para usos manifiestamente diferentes a la copia privada.

Por lo que se refiere al *sistema de reembolsos*, el art. 11 del Real Decreto menciona el procedimiento a seguir y el contenido de las solicitudes de reembolso que, además de las informaciones relativas a la identificación del solicitante y de la factura

de adquisición de los equipos, aparatos y soportes en cuestión, incluirá una declaración bajo responsabilidad del solicitante sobre los siguientes aspectos: 1.º Que el destino dado a los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos es exclusivamente profesional y manifiestamente distinto a la realización de copias privadas; 2.º Que no ha puesto dichos equipos, aparatos y soportes materiales, ni de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados; 3.º Que se someterá a las facultades de control reconocidas a la persona jurídica por el artículo 25.11 TRLPI. Por lo demás, en el caso de que el solicitante emplee trabajadores por cuenta ajena a cuya disposición haya puesto dispositivos de reproducción que haya adquirido, deberá además incluir una declaración de que: 1.º Bajo su responsabilidad, estos trabajadores tienen conocimiento que esos dispositivos de reproducción que su empleador les facilita para sus funciones empresariales deben utilizarse exclusivamente para tal finalidad, y; 2.º Que no está permitido el uso para fines privados de los citados equipos, aparatos y soportes. La persona jurídica gestora del canon dispondrá de un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud para realizar las comprobaciones necesarias para acreditar la existencia o inexistencia del derecho al reembolso y comunicar su decisión al solicitante (art. 11.3). Solo podrá denegar el reembolso cuando la solicitud no incluya toda la información exigida o cuando las declaraciones responsables no reflejen lo exigido en el art. 11.1 del Real Decreto (defectos formales subsanables en ambos casos en el plazo de siete días).

Al igual que en el caso de las excepciones o exenciones a priori, el sistema de reembolso se caracteriza por su carácter extremadamente formalista, bastando a la persona jurídica, empresario o profesional adquirente con realizar una solicitud acompañada de declaraciones formales sobre el destino exclusivamente empresarial o profesional de los dispositivos adquiridos y de que estos no se han puesto a disposición de usuarios privados o, en el caso de que se pongan a disposición de trabajadores, de que estos han sido informados de que pueden utilizarse exclusivamente con fines empresariales y en ningún caso con fines de copia privada personal. Del mismo modo, parece que un sistema tan eminentemente formalista no se ajusta a las disposiciones de la Directiva 2001/29 ni a la interpretación que de la misma hace el TJUE. Al menos, en el caso de los reembolsos la Asociación Ventanilla Única Digital tiene la posibilidad de denegar el reembolso de la compensación equitativa por razones no solo formales, sino también cuando considere que el solicitante no acredita suficientemente la existencia del derecho al reembolso, pudiendo el solicitante plantear un conflicto ante el Ministerio de Cultura (Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación), quien tendrá que decidir asimismo sobre el fondo del asunto: si los equipos, aparatos y soportes han sido puestos o no a disposición de usuarios privados y si se han tomado medidas efectivas (y no puramente formales) para garantizar una utilización de los mismos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada. La carga de la prueba recae una vez más sobre las entidades de gestión colectiva, por más que en el caso

de los reembolsos las empresas deudoras tengan la posibilidad de demostrar que los dispositivos adquiridos por personas jurídicas, empresas y profesionales no se reservan a usos manifiestamente ajenos a la copia privada; prueba que se antojará muy complicada en la mayoría de las ocasiones.

Dada la restrictiva fórmula empleada por el TJUE a la hora de establecer las excepciones al régimen de compensación equitativa por copia privada, no debería bastar con declaraciones formales sustentadas sobre presunciones endebles, como el hecho de que el dispositivo ha sido concebido fundamentalmente con fines profesionales *lato sensu* y/o que ha sido adquirido por personas jurídicas o empresarios individuales o despachos profesionales declarando que no se pondrá o no se ha puesto a disposición de usuarios privados dentro de la organización y que, si así fuera el caso, se les ha informado y aleccionado suficientemente de que no pueden usarlos con fines diferentes a los estrictamente empresariales o profesionales. Este régimen formalista es una invitación directa al fraude, contrariando la muy restrictiva interpretación que hace el Tribunal de Justicia, claramente favorable a los intereses de los titulares de derechos. Si atendemos al espíritu y finalidad de la restrictiva fórmula establecida por el TJUE desde el asunto «Padawan», cuando una gama de dispositivos es concebida o apta para ser puesta a disposición de usuarios privados, por mucho que tales equipos y soportes se hayan concebido con fines fundamentalmente empresariales (lo cual es muy discutible ante la neutralidad y polifuncionalidad característica de la tecnología moderna), el adquirente tendría que realizar un esfuerzo probatorio para demostrar que no se han puesto a disposición de usuarios privados (fuera de un proceso de gestión documental o de datos puramente empresarial, institucional o profesional) y que se han reservado exclusivamente a fines diferentes a la copia privada.

Esta es la interpretación que se deduce con claridad de las SSTs, Sala Primera (Civil) de 6 y 9 de marzo de 2015, sobre el canon aplicable a teléfonos móviles y tarjetas de memoria. De modo que no se puede descartar que el formalista sistema de excepciones y reembolsos establecido por nuestro legislador no se adecue a la interpretación que el TJUE hace de la Directiva 2001/29 en materia de compensación equitativa por reproducciones con fines de uso privado.

Fernando CARBAJO CASCÓN
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
nano@usal.es