

Tecnología, medios y telecomunicaciones

La propiedad intelectual en el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre

En este documento se analizan las novedades introducidas en el sector de la propiedad intelectual por el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

1. Consideraciones generales

Dentro del conglomerado de distintas normativas inconexas que se integran en el Real Decreto Ley 24/2021, de 2 de noviembre (publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del 3 de noviembre y en vigor desde el día siguiente), el título IV se ocupa de diversos aspectos relacionados con la propiedad intelectual, incorporando al Derecho nacional la Directiva (UE) 2019/790, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, y la Directiva (UE) 2019/789, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables

a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.

Lamentablemente, y como viene siendo demasiado frecuente, estas directivas se transponen fuera de plazo, lo que explica la urgencia y que se recurra —una vez más— a un instrumento, que debe ser excepcional, como el real decreto ley. Esa urgencia también se justifica en la exposición de motivos afirmando que «es imprescindible que la normativa interna sea adaptada lo antes posible para no perjudicar al sector cultural español», lo que —siendo cierto— hace

todavía más criticable que la transposición se haya hecho fuera de plazo.

Aunque esta nueva regulación afecta a múltiples cuestiones de propiedad intelectual, al incorporar estas directivas se opta por reducir al mínimo las modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual. Por ello, sin perjuicio de dar una nueva redacción a algunos preceptos de dicha ley, el real decreto ley se convierte en un nuevo texto legal que opera de manera paralela a la Ley de Propiedad Intelectual. En mi opinión, es discutible que ésta sea la mejor técnica legislativa y hubiese sido deseable la introducción de la nueva regulación en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual.

Se indican a continuación los principales aspectos de la nueva regulación nacional.

2. Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y transfronterizo

2.1. Se introduce el límite de la minería de textos y datos para permitir su análisis en formato digital a fin de generar información que incluye pautas, tendencias, correlaciones o elementos similares, y se funden en un único artículo (el artículo 67) las dos excepciones que sobre la materia contiene la Directiva 2019/790, donde se distingue la «minería de textos y datos con fines de investigación científica» (art. 3), de la minería realizada con otras finalidades (art. 4).

El nuevo límite afecta al derecho de reproducción, al derecho *sui generis* sobre una base de datos y a los derechos de

reproducción y de traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador (con lo que se atiende a las críticas recibidas por la directiva, que no se refería a los derechos sobre los programas en el límite de la minería con fines de investigación). No obstante, a diferencia de la directiva, el nuevo artículo 67 del Real Decreto Ley 24/2021 no se refiere entre los derechos excepcionados al nuevo derecho afín que se reconoce a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones. Y tampoco se menciona el límite en la regulación de este nuevo derecho contenida en el nuevo artículo 129 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de que pueda entenderse englobado en la referencia general a la no aplicación del derecho afín a «los contenidos cuyo uso esté amparado por una excepción o un límite a los derechos de autor o los derechos afines» (art. 129 bis.6g). Y es igualmente llamativo que no se incluya expresamente la disposición del artículo 7.1 de la directiva, según la cual será inaplicable toda disposición contractual contraria a las excepciones de la minería en relación con fines de investigación científica.

2.2. En el apartado de limitaciones también se dispone (art. 68 RDL 24/2021) que no será precisa la autorización de los titulares de derechos de propiedad intelectual para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública por medios digitales de obras y otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos siempre que se den las siguientes condiciones: a) que sean realizados por el

profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y por el personal de universidades y organismos de investigación; b) que tengan lugar en un entorno electrónico seguro, y c) que se indique la fuente, con inclusión del nombre del autor, siempre que sea posible.

Esta disposición se aparta del contenido del artículo 5 de la Directiva 2019/790. En efecto, mientras la norma española exige que la actividad tenga lugar en un entorno electrónico seguro, ésta es sólo una de las posibilidades previstas en la directiva, según la cual es necesario que los actos se realicen «bajo la responsabilidad de un centro de enseñanza, en sus locales o en otros lugares, o a través de un entorno electrónico seguro al que sólo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro». No obstante, aunque los actos realizados fuera del entorno digital queden fuera del nuevo artículo 68 del Real Decreto Ley 24/2021, les es aplicable la limitación de ilustración para la enseñanza, ya presente en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual. Estamos aquí ante una muestra del inconveniente identificado al comienzo de este documento: un mismo problema regulado de forma paralela en dos textos legales diferentes.

- 2.3. También se introduce la limitación referente a la conservación del patrimonio cultural, conforme a la cual las instituciones responsables de dicho patrimonio podrán efectuar, sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, reproducciones

de las obras —o de otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones— mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación adecuados, en cualquier formato o medio, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida de una obra o de otra prestación, y en la medida necesaria para los fines de conservación. Y a este respecto se introduce una aclaración que no está presente en la Directiva (UE) 2019/790 según la cual «las instituciones responsables del patrimonio cultural podrán recurrir a terceros que actúen en su nombre y bajo su responsabilidad, incluidos los establecidos en otros Estados miembros, para la realización de las reproducciones que legalmente estén habilitadas a llevar a cabo».

- 2.4. El título dedicado a los nuevos límites concluye con el límite de pastiche (art. 70), una nueva norma con la que se quiere poner fin al debate surgido con ocasión de la elaboración de la directiva en relación con los conocidos memes de las redes sociales. Se dispone, así, que «no precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos diferentes de los digitales».

En realidad, en la directiva, esta cuestión se regula tan sólo en relación

con el uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, pero el legislador español le da un tratamiento general con este nuevo precepto.

En una primera aproximación a este artículo, no parece que la redacción sea muy afortunada, pues sólo ampara la transformación, sin aludir a los actos posteriores de comunicación o puesta a disposición del público de la eventual obra derivada. Y recuérdese que, conforme a la Ley de Propiedad Intelectual (art. 21.1), el titular de una obra puede prohibir la explotación de las obras derivadas en cualquier forma «y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación».

3. Medidas para mejorar las prácticas de concesión de autorizaciones y garantizar un mayor acceso a los contenidos

- 3.1. Dentro de este grupo de medidas se encuentran las destinadas a permitir el uso de obras y prestaciones fuera del circuito comercial por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural (art. 71 RDL 24/2021), previéndose —como en la Directiva 2019/790— las licencias por parte de las entidades de gestión colectiva a favor de las instituciones responsables del patrimonio cultural para proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución, comunicación al público o puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones que estén fuera del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección de la institución.

En el caso de que no exista una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que cumpla los requisitos exigidos (ser suficientemente representativa de los titulares de derechos sobre la categoría de obras u otras prestaciones correspondientes y de los derechos objeto de la autorización, garantizando a todos los titulares de derechos la igualdad de trato en relación con los términos de la autorización no exclusiva), se prevé una excepción a la propiedad intelectual, de modo que las instituciones responsables del patrimonio cultural no necesitarán autorización para proceder con fines no comerciales a la reproducción, distribución, comunicación al público o puesta a disposición de éste de obras u otras prestaciones que estén fuera del circuito comercial y se hallen de forma permanente en la colección de la institución. Se exige, en todo caso, que se indique el nombre del autor o de cualquier otro titular de derechos identificable, siempre que sea posible y que dichas obras y prestaciones se pongan a disposición en sitios web no comerciales.

- 3.2. También con el fin de garantizar un mayor acceso a los contenidos, el artículo 72 del Real Decreto Ley 24/2021 introduce una nueva disposición sobre las obras de arte visual de dominio público según la cual, cuando hayan expirado los derechos de explotación de una obra de arte visual, cualquier material resultante de un acto de reproducción de dicha obra no estará sujeto a derechos de propiedad intelectual, a menos que el material resultante de dicho acto de reproducción sea original, en la medida en que sea una creación intelectual de su autor.

Hubiera sido deseable que se delimitase el concepto de ‘obra de arte visual’, si bien cabe pensar en las obras a las que se les aplica el derecho de participación (art. 24 de la Ley de Propiedad Intelectual), esto es, «obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte». Estamos, en todo caso, ante una norma relevante que impide la protección como mera fotografía o como obras fotográficas de las fotografías de obras de arte en el dominio público (salvo que haya elementos adicionales que den lugar a una creación intelectual), lo cual tiene especial impacto en sectores como el de las postales o reproducciones comercializadas por los museos.

4. Medidas para garantizar el correcto funcionamiento del mercado de derechos de propiedad intelectual

4.1. En el artículo 73 del Real Decreto Ley 24/2021 se incorpora la nueva regulación de la Directiva 2019/790 sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea, que, como es sabido, fue una de las cuestiones más debatidas y conflictivas durante la elaboración de dicha directiva, dando lugar a un documento de orientaciones de la Comisión Europea, de 4 de junio del 2021 (Documento COM/2021/288 final). Se trata de una regulación detallada y minuciosísima cuyas líneas maestras son las siguientes:

- a) El régimen se aplica a los prestadores «de servicios para compartir

contenidos en línea». Según la directiva, un prestador de este tipo es «un prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a *una gran cantidad de obras u otras prestaciones* protegidas cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos». Se trata de una definición ambigua porque no aclara, por ejemplo, qué haya de entenderse por *una gran cantidad de obras u otras prestaciones* o cuál ha de ser el nivel de organización y promoción. El legislador español tampoco arroja luz sobre la cuestión, aunque extiende el concepto, no sólo a los prestadores que almacenan y dan acceso a un gran número de obras o prestaciones, sino también a los que lo hacen «con un alto nivel de audiencia en España», aclarando igualmente que la finalidad lucrativa puede ser directa o indirecta.

Por lo demás, quedan excluidos —como en la directiva— las enciclopedias en línea sin fines lucrativos directos ni indirectos, los repositorios científicos o educativos sin fines lucrativos directos ni indirectos, las plataformas para desarrollar y compartir programas informáticos de código abierto, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, los mercados en línea y los prestadores de servicios entre empresas y en la nube, que permiten que los usuarios carguen contenido para su propio uso.

- b) Cuando estos prestadores de servicios ofrezcan al público el acceso a obras o prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual que hayan sido cargadas por sus usuarios, se considerará que realizan un acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público. Por ello, deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos y no se beneficiarán de la limitación de responsabilidad prevista en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio (art. 14 de la Directiva sobre el comercio electrónico), para los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos.

Estamos ante un cambio relevante porque, interpretando el Derecho de la Unión anterior a la directiva que ahora se transpone, el Tribunal de Justicia en su reciente Sentencia de 22 de junio del 2021 (as. C-682/18, *YouTube y Cyando*) consideró lo contrario: que el operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos en la que los usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos no realiza una comunicación al público, a menos que, más allá de la mera puesta a disposición de la plataforma, contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerando los derechos de

autor y que la actividad de estos operadores esté incluida en el ámbito de aplicación de la exención de responsabilidad de la Directiva sobre el comercio electrónico, siempre que dicho operador no desempeñe un papel activo que pueda conferirle un conocimiento y un control de los contenidos subidos a su plataforma.

- c) Con todo, se establece un nuevo puerto seguro (*safe harbour*) o exención de responsabilidad para estos prestadores de servicios, de modo que no serán responsables de los actos no autorizados de comunicación al público —incluida la puesta a disposición de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual— si demuestran lo siguiente: 1) que se han esforzado al máximo para obtener una autorización y, de acuerdo con estrictas normas sectoriales de diligencia profesional, para garantizar la indisponibilidad de las obras y prestaciones respecto de las cuales los titulares de derechos les hayan facilitado la información pertinente y necesaria; 2) que han actuado de modo expeditivo al recibir una notificación suficientemente motivada de los titulares de derechos para inhabilitar el acceso a las obras u otras prestaciones notificadas o para retirarlas de sus sitios web, y 3) que se han esforzado al máximo para evitar que se carguen en el futuro.

- 4.2. Otro de los aspectos en que se incide es en la necesidad de que los autores

o artistas intérpretes y ejecutantes que conceden autorizaciones o ceden sus derechos para la explotación de sus obras o prestaciones perciban una remuneración adecuada y proporcionada y reciban la oportuna información por parte de las entidades de gestión colectiva (arts. 74 y 75 RDL 24/2021). Además, de forma paralela, se modifica la regulación de la acción de revisión por remuneración no equitativa contenida en el artículo 47 de la Ley de Propiedad Intelectual y se introduce un nuevo artículo 48 bis en dicha ley que recoge el derecho de revocación total o parcial de la autorización o cesión de la obra no explotada.

5. Los derechos de las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa

El real decreto ley ahora analizado introduce un nuevo artículo (art. 129 bis) en la Ley de Propiedad Intelectual para regular un derecho conexo reconocido a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias (en relación con las publicaciones posteriores al 6 de junio del 2019). Se trata de una regulación vinculada con la del límite contenido en el artículo 32.2 de dicha ley sobre agregación de contenidos en línea, que también se modifica.

El nuevo artículo 129 bis es muy prolijo. Baste destacar, dentro de las limitaciones de espacio de este documento, que las referidas editoriales y agencias tendrán el derecho exclusivo de reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte de una publicación de prensa, así como el derecho exclusivo

de puesta a disposición del público por procedimientos alámbricos o inalámbricos para el uso en línea de sus publicaciones de prensa por parte de prestadores de servicios de la sociedad de la información. Estos derechos no podrán ser invocados frente a los autores y otros titulares de derechos y, en particular, por sí mismos no privarán a éstos del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen.

De forma paralela, en la nueva redacción del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual se dispone que la puesta a disposición del público, por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, de textos o fragmentos de textos de publicaciones de prensa objeto de derechos de propiedad intelectual requerirá la concesión, por parte de los titulares de derechos en lo relativo a usos en línea, de la correspondiente autorización prevista en el artículo 129 bis. No obstante, queda al margen la actividad de los buscadores de palabras aisladas, que no estará sujeta a autorización ni remuneración siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

Como es sabido, hasta el momento, en el artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual se permitía, sin necesidad de autorización, que los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos pusieran a disposición del público fragmentos

no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica y con finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento. Pero se reconocía el derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa, que se conocía como el *canon AEDE*. Ese derecho era irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, y eso fue lo que provocó el cierre de Google News en España. Ahora se permite (pero no se impone) la gestión colectiva para la concesión de las autorizaciones, que no han de ser necesariamente retribuidas. Este cambio normativo facilita el regreso de Google News a España, si bien la nueva regulación ha merecido ya las críticas de otros sectores como las de la Federación de Asociaciones de

Periodistas de España (FAPE) o de la propia Cedro.

6. Otras disposiciones

En los artículos 76 a 79 del Real Decreto Ley 24/2021 se regulan, incorporando la Directiva 2019/789, las transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y las retransmisiones de programas de radio y televisión. Y por lo que toca a los cambios en la Ley de Propiedad Intelectual, además de modificar algunos aspectos competenciales de la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual, se introduce un nuevo apartado en el artículo 58 para disponer que la cesión de derechos en el contrato de edición constituye fundamento jurídico suficiente para que el editor tenga derecho a una parte de la compensación equitativa prevista en el artículo 25.