



Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

C L I F F O R D
C H A N C E

La reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ("LPI"), así como determinados preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC") y de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, el libro y las bibliotecas, entró en vigor el pasado 1 de enero de 2015 (con la excepción de algunos preceptos concretos, que lo harán en los próximos meses), rodeada de un intenso debate planteado por diferentes agentes de las industrias culturales.

La reforma afecta a un importante número de preceptos de la LPI e introduce varias modificaciones relevantes, que abordaremos brevemente a continuación y que desarrollaremos en mayor profundidad en próximos números de esta *newsletter*.

Copia privada y compensación equitativa por copia privada

Conforme a la nueva redacción del apartado segundo del artículo 31, únicamente se entenderá amparada por el límite (o limitación, empleando los términos de la Directiva 2001/29/CE) de copia privada la reproducción realizada por una persona física, sin asistencia de terceros, para su uso privado, no profesional ni empresarial y sin fines comerciales, y siempre que se realice: (i) a partir de un soporte adquirido en propiedad por compraventa mercantil o (ii) a partir de obras a las que se haya accedido a través de un acto legítimo de comunicación pública, mediante la difusión de la imagen, del sonido o de ambos, y no habiéndose obtenido dicha reproducción mediante fijación en establecimiento o espacio público no autorizada. Además, la copia obtenida no podrá ser objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.

De este modo, la reforma reduce significativamente el número de actos de reproducción que tienen cabida dentro del ámbito de aplicación del límite de copia privada y que, por ende, serán objeto de compensación equitativa. Por otra parte, como ya sucedía con anterioridad a la Ley 21/2014, permanecen excluidas del límite de copia privada las bases de datos electrónicas y los programas de ordenador. Sin embargo, como novedad, ahora también se excluye la reproducción de obras que se hayan puesto a disposición del público "on demand".

La compensación equitativa a que da derecho la copia privada continúa abonándose con cargo a los

Contenido

- Copia privada y compensación equitativa por copia privada
- Transposición de la Directiva 2011/77/UE y de la Directiva 2012/28/UE
- El límite relativo a agregadores de contenidos ("tasa Google") y buscadores
- El límite de la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica
- El refuerzo de los mecanismos para combatir la piratería on-line
- La regulación de las entidades de gestión
- Conclusión

Presupuestos Generales del Estado¹, y ello a pesar de la opinión extendida según la cual esta configuración no sería acorde con el Derecho de la Unión Europea al no respetar el equilibrio necesario entre los titulares de los derechos y los usuarios que se benefician del límite de copia privada².

Transposición de la Directiva 2011/77/UE y de la Directiva 2012/28/UE

Mediante la Ley 21/2014 se han transpuesto al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/77/UE³ y la Directiva 2012/28/UE⁴.

En lo que respecta a la primera de estas directivas (Directiva 2011/77/EU) su transposición ha tenido como consecuencia, esencialmente: (i) la ampliación de la duración de los derechos de productores de fonogramas, pasando de 50 a 70 años en determinados supuestos, y la adopción de medidas para garantizar que artistas intérpretes o ejecutantes también se beneficien de esta

¹ El 14 de noviembre de 2014 se dictó la *Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de reproducción referidas legalmente* que fijó la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013 en 5.000.000 de euros.

² Recordemos que mediante Auto de 10 de septiembre de 2014 la Sala 3ª (Sección 4ª) del Tribunal Supremo planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial, actualmente pendiente de resolución, para determinar si un sistema de compensación equitativa por copia privada que se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es conforme a la Directiva 2001/29/CE.

³ Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

⁴ Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de obras huérfanas.

ampliación, y (ii) el establecimiento de mecanismos para reforzar la posición de artistas intérpretes o ejecutantes en lo que respecta a la cesión de sus derechos a los productores de fonogramas (por ejemplo, mediante el reconocimiento, siempre que se cumplan una serie de requisitos establecidos en la ley, de un derecho irrenunciable a resolver el contrato de cesión).

Por otra parte, la transposición de la Directiva 2012/28/UE ha dado lugar a que se regule por primera vez en nuestra LPI la figura de las denominadas "obras huérfanas", definidas como obras cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa "búsqueda diligente". Es de destacar que, respecto de las "obras huérfanas", la reforma introduce una nueva excepción de derechos (artículo 37 bis LPI), autorizándose a centros educativos, museos, bibliotecas, hemerotecas accesibles al público, organismos públicos de radiodifusión, archivos, fonotecas y filmotecas la realización de determinados actos de reproducción y puesta a disposición del público de ciertas obras huérfanas, siempre que dichos actos se lleven a cabo: (i) sin ánimo de lucro y (ii) para alcanzar objetivos relacionados con la misión de interés público de los organismos, entes e instituciones mencionados.

El límite relativo a agregadores de contenidos ("tasa Google") y buscadores

El artículo 32.2 LPI es uno de los preceptos que ha sufrido mayores modificaciones por la Ley 21/2014.

La llamada "tasa Google" o "canon AEDE"⁵ es una de las cuestiones de la reforma que mayor polémica e impacto mediático ha generado, al que ha contribuido muy notablemente el cierre de Google News en España.

Esta "tasa" o "canon" que, como novedad, se regula en la nueva redacción del artículo 32.2 del LPI, reconoce un nuevo límite que permite a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, sin necesidad de autorización, poner a disposición del público fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica siempre que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento. A cambio, por la realización de estos actos la reforma reconoce un derecho irrenunciable del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos, a percibir una compensación equitativa, derecho que se hará efectivo a través de las entidades de gestión.

Con la actual redacción del artículo 32.2 LPI, quedan excluidas de este límite las imágenes, obras fotográficas o meras fotografías, cuya puesta a disposición del público por terceros sí requerirá autorización.

Por otro lado, la reforma establece en el segundo párrafo del artículo 32.2 LPI una nueva excepción conforme a la cual, no estarán sujetos a autorización, pero tampoco a compensación equitativa, los actos de puesta a disposición del público llevados a cabo por prestadores de servicios que faciliten "instrumentos de búsqueda de palabras aisladas" incluidas en contenidos divulgados en publicaciones periódicas o en sitios web de actualización periódica, siempre que dicha puesta a disposición: (i) se produzca sin "finalidad comercial propia", (ii) se limite estrictamente a aquello que sea imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador, e (iii) incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

El límite de la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica

La segunda modificación relevante del artículo 32 de la LPI es la relativa a la excepción de cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica, modificación motivada principalmente por las razonables aspiraciones del mundo académico que criticaba el restrictivo ámbito del límite y por los problemas interpretativos que generaba la redacción anterior.

Esencialmente, la reforma amplía el ámbito de aplicación del límite relativo a actos de explotación de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo (siempre que cumplan una serie de requisitos previstos en la ley), actos que no implicarán derecho a remuneración alguna a favor de autores y editores. Así, este límite, además de aplicarse al profesorado de la educación reglada como hasta ahora, se amplía (i) pasando a amparar también determinados actos de explotación realizados por personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, y (ii) deja de estar circunscrito a "las aulas", extendiéndose a la enseñanza a distancia.

Esta ampliación se complementa con la introducción de un nuevo límite en relación con actos de explotación de capítulos de libros, artículos de revista o publicaciones similares, o extensión asimilable al 10% del total de la obra, para el que sí se prevé una compensación equitativa irrenunciable a favor de autores y editores si no existe un acuerdo previo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las obras.

⁵ Asociación de Editores de Diarios Españoles.

El refuerzo de los mecanismos para combatir la piratería *on-line*

La reforma introduce una serie de medidas cuyo objetivo es combatir de manera más eficaz la infracción de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, en vista de la insuficiencia de las medidas introducidas en su día por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Para ello, se regula por primera vez en la LPI (artículo 138, segundo párrafo) la figura del denominado "infractor indirecto" en línea con las distintas formas de responsabilidad de la jurisprudencia norteamericana. Así, además del infractor (directo), se considera responsable (indirecto) de la infracción: (i) a quien induzca a ella a sabiendas, (ii) a quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla y (iii) a quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con capacidad de control sobre la conducta del infractor; todo ello sin perjuicio, en su caso, de las limitaciones de responsabilidad establecidas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información⁶. Esta medida se traduce en una modificación tanto de la LPI como de determinados preceptos de la LEC relativos a la solicitud de diligencias preliminares.

Con el mismo propósito, la reforma refuerza las competencias de la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual, a la que se pretende dotar de mecanismos de reacción más eficaces frente a infracciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que les sean dirigidos. A modo de ejemplo, en casos de falta de retirada voluntaria de los contenidos por parte del infractor, y para garantizar efectividad de la resolución que se dicte, la Sección 2ª podrá: (i) requerir, previa autorización judicial, la colaboración de prestadores de servicios de intermediación, de los servicios de pagos electrónicos y de publicidad, para que suspendan el servicio que estén facilitando al infractor y (ii) solicitar a la autoridad de registro que cancele el nombre de dominio pertinente, siempre que éste sea un ".es" u otro dominio de primer nivel cuyo registro esté establecido en España.

En la misma línea, la reforma aumenta las penalizaciones que pueden imponerse por el incumplimiento de los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores, estableciendo multas de hasta 600.000 euros.

La regulación de las entidades de gestión

La reforma conlleva cambios sustanciales en los preceptos de la LPI que regulan el funcionamiento y las obligaciones de las entidades de gestión, haciéndose un especial hincapié en la eficiencia y transparencia del sistema. Así, mediante la reforma se ha establecido: (i) un catálogo pormenorizado de obligaciones para las entidades de gestión, (ii) un cuadro de infracciones y sanciones y (iii) una delimitación precisa de los ámbitos de responsabilidad ejecutiva de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, la reforma amplía las competencias de la Sección 1ª de la Comisión de Propiedad Intelectual, incluyendo la función de determinación de tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva, y reforzando su función de control para velar por que las tarifas generales establecidas obligatoriamente por las entidades de gestión sean equitativas y no discriminatorias.

Otra novedad relevante que recoge la reforma es la obligación para las entidades de gestión de crear una "ventanilla única" de facturación y pago, gestionada por una persona jurídica privada, sin que ninguna entidad ostente capacidad para controlar la toma de decisiones.

Conclusión

La reforma operada por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, ha introducido cambios sustanciales en la LPI, cuya efectividad práctica deberá valorarse a la vista de los futuros pronunciamientos judiciales en los que se deba aplicar la nueva normativa en vigor. También deberá tenerse en cuenta la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad 681/2015, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra determinados preceptos de la Ley 21/2014 (recurso que tiene por objeto, esencialmente, el sistema de compensación por copia privada y la articulación de la "ventanilla única" para las entidades de gestión).

Del mismo modo, serán relevantes las resoluciones que dicte el TJUE sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo mediante Autos de 10 de septiembre de 2014 (Sala 3ª) y 12 de enero de 2015 (Sala de lo Civil), relativos, respectivamente, al sistema de compensación por copia privada y a la posibilidad de solicitar una indemnización por daño moral cuando se haya utilizado el criterio de la regalía hipotética para solicitar una indemnización por daño patrimonial.

A todo ello hay que sumar que el propio texto de la Ley 21/2014 anuncia una "reforma integral" de la LPI en su Disposición Adicional 4ª. Por ello, es de suponer que próximamente asistiremos a importantes novedades en el ámbito de la propiedad intelectual de las que nos haremos eco en los siguientes números de esta *newsletter*.

⁶ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En la siguiente tabla sintetizamos, a modo de resumen, las principales novedades introducidas por la Ley 21/2014 en la LPI:

Materia	Artículos	Cambios introducidos por la reforma
Compensación equitativa por copia privada	25	Abono con cargo a los Presupuestos Generales del Estado Pago a través de las entidades de gestión
Límite de copia privada	31	Restricción del límite de copia privada
"Tasa Google" o "canon AEDE"	32.2, 1 ^o par.	Nuevo límite para prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos Compensación equitativa irrenunciable para editor (o, en su caso, otros titulares de derechos)
Prestadores de servicios de motores de búsqueda	32.2, 2 ^o par.	Nuevo límite (excepción) no sujeto al pago de compensación equitativa
El límite de la cita y reseña e ilustración con fines educativos o de investigación científica	32.3 32.4	Ampliación del límite relativo a actos de explotación de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo Nuevo límite para capítulos de libros, artículos de revista o publicaciones similares sujeto al pago de compensación equitativa
Obras huérfanas	37bis D.A 6 ^a	Nuevo límite relativo al uso de obras huérfanas por parte instituciones culturales y organismos públicos de radiodifusión en determinados supuestos
Directiva 2011/77/UE (duración de derechos)	110bis 112.2 119.1	Ampliación de la duración de derechos de productores de fonogramas Derecho irrenunciable del artista intérprete o ejecutante a resolver el contrato de cesión de derechos en algunos supuestos Remuneración anual adicional para artistas intérpretes o ejecutantes
Refuerzo de los mecanismos para combatir la piratería on-line	138 158 <i>ter</i> D.A 5 ^a 256 y 259 LEC	Nuevos sujetos responsables (indirectos) de la infracción Refuerzo de las competencias de la Sección 2 ^a de la Comisión de PI
Entidades de gestión	151 a 159 162 a 162 <i>quáter</i>	Transparencia Regulación de las obligaciones Ampliación competencias de la Sección 1 ^a de la Comisión de PI Régimen sancionador Reparto de competencias ejecutivas entre Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas Obligación de establecer tarifas generales Ventanilla única de facturación

El equipo de *Copyright* forma parte del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Clifford Chance en España, compuesto por 16 abogados integrados en una red global de 3.440 abogados y un total de 6.200 profesionales en 26 países del mundo:

Ana Benetó

Xisca Borrás

Juan Cuerva

Carlos Díaz

Júlia Hernández

Elena Raya

Miquel Montaña - Socio, Global Head of Intellectual Property

Esta publicación no trata todos los temas importantes ni cubre todos los aspectos del asunto al que se refiere. No está diseñado para proporcionar asesoramiento legal o de cualquier otro tipo

Clifford Chance, Av. Diagonal 682, 08034 Barcelona, Spain
© Clifford Chance 2015
Clifford Chance S.L.

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Beijing ■ Brussels ■ Bucharest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hong Kong ■ Istanbul ■ Jakarta* ■ Kyiv ■ London ■ Luxembourg ■ Madrid ■ Milan ■ Moscow ■ Munich ■ New York ■ Paris ■ Perth ■ Prague ■ Riyadh ■ Rome ■ São Paulo ■ Seoul ■ Shanghai ■ Singapore ■ Sydney ■ Tokyo ■ Warsaw ■ Washington, D.C.