

1-2012 Enero, 2012

#### MODIFICACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL APROBADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011

El Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 ha aprobado dos reformas legales importantes en materia de propiedad intelectual:

- 1. La supresión del régimen vigente de compensación equitativa por copia privada (también denominado "canon" por copia privada).
- 2. La aprobación del Reglamento de la denominada "Ley Sinde", que dota de competencias a la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en Internet.

# 1. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA

#### 1.1 Introducción

Con fecha 31 de diciembre de 2012 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado 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, que ha entrado en vigor, con carácter general, el día 1 de enero de 2012.

La Disposición Adicional Décima del Real Decreto-Ley modifica el régimen legal de la compensación equitativa o canon por copia privada recogido en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en los siguientes términos:

## "Décima. Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada.

1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley.

## Novedades

TP



- 2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- 3. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado."
- ¿Qué es la compensación equitativa por copia privada?

El límite legal de la copia privada (previsto en el artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual) permite a los particulares realizar copias de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual sin necesidad de recabar la autorización del autor, siempre que concurran una serie de requisitos enumerados en la Ley: que las obras reproducidas hubieran sido ya divulgadas y que su reproducción se lleve a cabo por personas físicas para su uso privado.

El fundamento de la compensación equitativa por copia privada es compensar las pérdidas que el ejercicio del límite de la copia privada supone para el autor. Es importante destacar que no pretende compensar otro tipo de utilizaciones no autorizadas, tales como la piratería en Internet.

• ¿Cómo se regula la copia privada en la Directiva 2001/29?

En el año 2001, la Directiva 2001/29 abordó la armonización de los límites a los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comunitario, e incluyó entre esos límites el de la copia privada. <sup>1</sup>

La Directiva faculta a los Estados a restringir por ley el derecho de los autores a autorizar (o prohibir) las reproducciones de sus obras, cuando dichas reproducciones sean hechas por particulares para su uso privado y sin una finalidad directa o indirectamente comercial. Ahora bien, si los Estados deciden introducir en sus respectivos Derechos el límite de la copia privada, la Directiva obliga a diseñar un sistema de compensación económica que contribuya a paliar las pérdidas que la copia privada representa para los autores.

En la actualidad, el límite de la copia privada (y su correlato, la compensación equitativa) ha sido incorporado a las legislaciones de veinticuatro Estados miembros de la Unión, con la salvedad del Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo.

<sup>&</sup>quot;Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos: [...] b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa».

## Novedades

TP



¿Qué sistema de compensación ha regido en España hasta el 1 de enero de 2012?

En España, el artículo 25 de la Ley (junto con la Orden Ministerial 1743/2008, que fijaba las tarifas aplicables para los dispositivos y soportes de reproducción *digital*)<sup>2</sup> gravaba con este "canon" determinados dispositivos y soportes "idóneos" para la reproducción de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual (desde discos vírgenes y reproductores de CD o DVD, hasta memorias de almacenamiento USB o teléfonos móviles) y fijaba como deudores solidarios de la obligación del pago del canon al importador o al fabricante y a los sucesivos distribuidores de esos productos.

De este modo, los distintos obligados en la cadena de comercialización debían cumplir con una serie de obligaciones de autoliquidación y de facturación establecidas en el artículo 25, y repercutir sucesivamente el canon en el precio de los productos hasta llegar al consumidor final, que asumía el pago del mismo. El deudor legal ingresaba las cantidades percibidas en concepto de canon a las entidades de gestión, encargadas de redistribuirlas entre autores y titulares de derechos.

Hasta fechas recientes, además, la aplicación del canon se hacía de forma indiscriminada, sin tener en cuenta si el adquirente de los productos era una persona física (de la que cabe presumir que puede utilizar dichos productos para realizar copias privadas) o profesionales, empresas y administraciones públicas.

Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), de 21 de octubre de 2010 (Asunto C-467/08) y de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2 marzo de 2011 (Sentencia 89/2011), reconocieron la legalidad del canon respecto de los productos comercializados a particulares, pero sentaron la presunción de que los productos comercializados a profesionales, empresas y administraciones públicas no son destinados a la realización de copias privadas y, en consecuencia, no se hallan afectos al pago del canon.

Adicionalmente, la Audiencia Nacional se pronunció en marzo de 2011 sobre una serie de recursos contencioso-administrativos que habían sido planteados contra la Orden Ministerial por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes sujetos al pago canon y las cuantías aplicables en cada caso. Las sentencias, dictadas el día 22 de marzo de 2011, declaran la nulidad de la Orden Ministerial por una cuestión puramente procedimental (consideran que la Orden tiene naturaleza jurídica de reglamento y que, sin embargo, fue aprobada sin la preceptiva memoria justificativa y económica ni el dictamen del Consejo de Estado). Estas sentencias fueron recurridas ante el Tribunal Supremo.

Orden Ministerial 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.

IP



A raíz de estos pronunciamientos judiciales, el Gobierno anterior asumió el compromiso legal de aprobar un Real Decreto en el plazo de tres meses, con el fin de adaptar el régimen jurídico del canon digital al marco normativo y jurisprudencial de la UE.

## 1.2 ¿En qué consiste la modificación operada por la DA 10<sup>a</sup> del Real Decreto-Ley 20/2011?

La DA 10<sup>a</sup> elimina este complejo sistema para sustituirlo por otro en el que, tras una estimación aproximada del montante total al que puede ascender el perjuicio causado a los titulares de derechos por la copia privada, la compensación equitativa se hará con cargo a los presupuestos generales del Estado.<sup>3</sup>

A modo de conclusión, de la nueva normativa parece deducirse que:

- El límite de la copia privada del artículo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual no ha sido derogado y sigue existiendo.
- La compensación equitativa por copia privada sigue existiendo en nuestro Derecho, si bien, desde el día 1 de enero de 2012, el régimen regulador de dicha compensación ha sido modificado y sustituido por un régimen distinto, en que esa compensación será abonada a las entidades de gestión con cargo a los presupuestos generales del Estado.

En todo caso, será necesario esperar a la aprobación del Reglamento que desarrolle este precepto para conocer los detalles del nuevo régimen de compensación equitativa.

# 2. REAL DECRETO 1889/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### 2.1 Introducción

Con fecha 31 de diciembre de 2012 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. La fecha de entrada en vigor del Real Decreto es el 1 de marzo de 2012.

Según las informaciones aparecidas en la prensa, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte situaría esa cifra en una horquilla de entre 37,6 millones y 42,3 millones de euros (frente a los 114 millones fijados por la Orden Ministerial).

IP



Este Reglamento viene a dotar de virtualidad las modificaciones introducidas ya en la Ley de Economía Sostenible con objeto de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en Internet y paliar las elevadas tasas de piratería que han venido registrándose en nuestro país en los últimos años.

Para ello, se crea un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que velará por los intereses de los titulares de derechos.

El Reglamento regula el funcionamiento de las dos secciones que componen la Comisión de Propiedad Intelectual:

- La Sección Primera ejerce las funciones de mediación y arbitraje en materia de propiedad intelectual. Esta sección, que existía ya con anterioridad a la reforma, experimenta una importante ampliación de su ámbito material, lo que refuerza su relevancia como instrumento idóneo para la resolución extrajudicial de controversias.
- La Sección Segunda ejerce las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información. Para ello se establece un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y judicial, que requiere la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para garantizar el respeto de los derechos fundamentales que puedan verse afectados. Este procedimiento se dirige únicamente contra los prestadores de servicios de la sociedad de la información que, con ánimo de lucro directo o indirecto, vulneren derechos de propiedad intelectual. Por tanto, no incluye los sistemas de intercambio de archivos entre particulares, denominados "peer to peer".

A continuación procedemos a explicar las novedades fundamentales del procedimiento de tutela de derechos seguido ante la nueva Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

#### 2.2 ¿Quién puede incoar el procedimiento ante la Comisión de Propiedad Intelectual?

El procedimiento para solicitar la retirada de contenidos ilícitos o el cierre de un servicio de la sociedad de la información deberá ser iniciado a instancia de parte, por el titular de los derechos que hayan sido presuntamente infringidos o por quien tenga encomendado su ejercicio (como, por ejemplo, las entidades de gestión).

El solicitante deberá acreditar que es el titular de los derechos, identificar claramente las obras que están siendo explotadas sin su autorización, el nombre de dominio y la URL en la que éstas se ofrecen, mediante el modelo oficial que se acompaña al Reglamento como Anexo IV.

La Disposición Adicional Única del Reglamento establece, además, el uso preferente de los medios de comunicación electrónicos en el procedimiento administrativo. La utilización de estos medios será obligatoria para personas jurídicas u otros que, por razón de su capacidad económica o técnica, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.



## 2.3 ¿Cuáles son las fases que componen el procedimiento para la retirada de los contenidos presuntamente ilícitos?

#### 2.3.1 Identificación del responsable

En el supuesto de que el responsable de la página web no se encuentre suficientemente identificado, la Comisión de Propiedad Intelectual deberá obtener la autorización del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo para llevar a cabo esa identificación. Esta autorización deberá ser concedida en un plazo de 24 horas.

#### 2.3.2 Requerimiento y alegaciones

La Comisión requerirá al responsable del sitio web para que, en un máximo de 48 horas, retire los contenidos vulneradores o exponga las razones que, a su juicio, justifican la utilización de la obra. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. De lo contrario, las partes tendrán dos días para aportar pruebas que avalen sus argumentos y cinco días más para exponer conclusiones.

Es en esta fase del procedimiento donde el responsable de la página web podrá esgrimir las alegaciones que estime oportunas para defender la utilización en su plataforma de las obras presuntamente vulneradoras. Por lo general, la utilización no autorizada de obras ajenas sin contar con la autorización del titular de los derechos, sólo será lícita si puede ampararse en alguno de los límites a los derechos de autor previstos en la Ley de Propiedad Intelectual (o en el supuesto de que la obra hubiera caído en el dominio público).

#### 2.3.3 Ejecución

Una vez practicada la prueba y expuestas todas las consideraciones, la Comisión resolverá en un máximo de tres días.

La resolución será notificada al responsable de la página web y a aquellos prestadores de servicios de intermediación que puedan colaborar en la ejecución de la medida en caso de incumplimiento (o cuando el responsable del sitio web esté fuera del territorio de la Unión Europea). En supuestos de ejecución forzosa, la Comisión necesitará contar con una nueva autorización del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo: el juez convocará al representante de la Comisión, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos a una audiencia que se celebrará en el plazo de dos días y, tras oír a todas las partes, dictará auto en el plazo improrrogable de dos días, en el que autorice o deniegue la medida adoptada por la Comisión, atendiendo a la posible afectación de los derechos a la libertad de expresión e información del titular de la web.

IP



## 2.4 ¿Cómo estará compuesta la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual?

Según el artículo 14 del Reglamento, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual estará compuesta por un presidente, que será el titular de la Secretaría de Estado de Cultura o persona en la que éste delegue, y cuatro vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad, respectivamente, designados por dichos Departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual.

#### 2.5 Conclusión

En definitiva, el Reglamento amplía el ámbito material de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual en relación con arbitraje y mediación, y ofrece a los titulares de derechos una nueva herramienta legal para solicitar la retirada de contenidos que vulneren sus derechos de propiedad intelectual en Internet.

La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica.

© Enero 2012. J&A Garrigues, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización escrita de J&A Garrigues, S.L.P.