

~ Sumario ~

Novedades legislativas

- DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en virtud de la Ley 21/2014, de 4 de Noviembre (publicada en el B.O.E. el 5 de Noviembre de 2014)
- DERECHO PENAL: Comentario relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas

I ~ **DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en virtud de la Ley 21/2014, de 4 de Noviembre (publicada en el B.O.E. el 5 de Noviembre de 2014)** ~

Autora: Maite Andruva

El pasado miércoles 5 de noviembre de 2014, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por el cual se modifica el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), así como la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dicho texto legal entrará en vigor, con carácter general para la mayoría de sus disposiciones, el 1 de enero de 2015. No obstante, no hay más que leer su Disposición Final Cuarta para darse cuenta de que tiene una vocación meramente transitoria:

“El Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento. Con vistas a esa reforma deberán evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la

gestión colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador.”

En efecto, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley se prevé una reforma integral de la LPI, con lo cual parece que éste es solo un primer paso hacia una nueva regulación.

A continuación analizaremos brevemente algunos de los aspectos que han sido objeto de reforma y que han tenido más eco en los medios de comunicación.

I.- La compensación equitativa por copia privada

Éste ha sido un tema históricamente controvertido y sujeto a diversos cambios a lo largo de los últimos años.

En diciembre del 2011, mediante el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, el actual Gobierno suprimió el entonces denominado “canon digital” que debían pagar a

las entidades de gestión los fabricantes de dispositivos capaces de grabar y reproducir contenidos (CD, DVD, memorias USB, etc.). El canon digital fue durante años muy cuestionado dado que, en la práctica, era de aplicación “indiscriminada” y, al final, lo que sucedía es que su importe se acababa repercutiendo en el precio que debían pagar los consumidores que compraban dichos dispositivos (es decir, que más que los fabricantes, acababan pagándolo los consumidores de dichos dispositivos de manera indiscriminada, incluso aunque no fueran a utilizarlos para realizar copias no autorizadas o ilegales).

Tras la sentencia del “Caso Padawan”, el Gobierno estableció que dicha compensación debía ser abonada, no ya por los fabricantes, sino por el Estado, vía los Presupuestos Generales del Estado (en la práctica, como es fácil de ver, por la totalidad de los ciudadanos y ya no solo por los consumidores de estos dispositivos). También se estableció que la cuantía a abonar la fijaría el Ministerio de Cultura y no ya las entidades de gestión.

Con la nueva reforma que se acaba de aprobar y que ahora estamos analizando, lo que se hace es acotar al máximo el concepto de “copia privada” (artículos 31.2 y 31.3 de la LPI).

Según el texto que va a entrar en vigor en enero de 2015, se considerará “copia privada” (es decir, copia no sujeta a autorización del autor, aunque sí generadora de la compensación equitativa) la reproducción que cumpla los siguientes requisitos:

“a) Que se lleve a cabo por una persona física exclusivamente para su uso privado, no profesional ni empresarial, y sin fines directa ni indirectamente comerciales.

b) Que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente desde una fuente lícita. A estos efectos, se entenderá que se ha accedido legalmente y desde una fuente lícita a la obra divulgada únicamente en los siguientes supuestos:

1.º Cuando se realice la reproducción, directa o indirectamente, a partir de un soporte que contenga una reproducción de la obra,

autorizada por su titular, comercializado y adquirido en propiedad por compraventa mercantil.

2.º Cuando se realice una reproducción individual 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.

c) Que la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, ni de distribución mediante precio.”

Por lo tanto, se considerarían copias privadas las realizadas:

- (i) por una persona física
- (ii) sin ánimo de lucro
- (iii) a partir de obras que se contengan en un soporte
- (iv) que haya adquirido a través de una compraventa

Es decir, no serían, por ejemplo, copias privadas las reproducciones de obras alquiladas legalmente (no se han comprado) o de obras digitales sin soporte (“streaming”).

La norma también dice que se podrán considerar copias privadas las reproducciones de obras a las que se haya accedido en actos legítimos de comunicación pública. Entonces, ¿la reproducción de una obra a la que hemos tenido acceso legítimamente por un acto de comunicación pública como es, por ejemplo, a través de *spotify*, se podría considerar una copia privada? La respuesta parece ser negativa, ya que del apartado 3 del artículo 31 de la LPI se deduce que no serán tampoco copias privadas las reproducciones de obras que se pongan a disposición del público a través de internet (“reproducciones de obras que se hayan puesto a disposición del público conforme al artículo 20.2.i), de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija”).

También se vuelven a excluir expresamente del concepto de copia privada y, por lo tanto, se

impiden, las copias de bases de datos electrónicas y de programas de ordenador.

En definitiva, la nueva ley restringe sustancialmente el concepto de copia privada, hasta, *de facto*, casi eliminarlo por completo.

Finalmente, por lo que se refiere a la compensación equitativa que regula el artículo 25 de la LPI en relación a dichas copias privadas, se establece que se trata de un derecho “irrenunciable” para los autores y para los artistas, intérpretes y ejecutantes.

En cualquier caso, esta forma de compensación está pendiente de ser revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá pronunciarse sobre su adecuación o no al Derecho de la Unión Europea.

II. – Regulación de las entidades de gestión

La nueva regulación dedica gran parte de su articulado a recoger medidas destinadas a mejorar el control y la transparencia de las entidades de gestión (todo ello, se entiende, con el fin de intentar evitar que en el futuro se produzcan nuevos escándalos como el que supuso el “caso SAGA”).

Algunas de las medidas que contiene la nueva norma a este respecto son:

- (i) Se contiene una regulación más extensa de las obligaciones de contabilidad y auditoría de las entidades de gestión.
- (ii) Se establece un régimen de infracciones y sanciones administrativas en el caso de que las entidades de gestión incumplan con sus obligaciones.
- (iii) En relación a las tarifas, se obliga a las entidades de gestión a que se negocie en condiciones equitativas, con tarifas “simples y claras”. También se indica que en el caso de usuarios que gestionen servicios públicos de radio y televisión, que no tengan ánimo de

lucro o que tengan impuestas legalmente obligaciones de fomento de la cultura, las tarifas deberán ser “adecuadas”.

- (iv) Se obliga a las entidades de gestión a que publiquen en su sitio web el repertorio de obras que gestionan.
- (v) Se regula un sistema de “ventanilla única” de facturación y pago de todas las entidades de gestión. En este sentido, las entidades de gestión deberán nombrar una persona jurídica privada que centralice estas operaciones.
- (vi) Se reduce la duración máxima de los contratos de gestión entre entidades y socios, que pasarán de 5 a 3 años.
- (vii) En relación al reparto de derechos, se establece que la acción para reclamar los pagos por parte de los autores a la entidad prescribe a los 5 años a contar desde el 1 de enero del año siguiente al de su recaudación. Además, se indica que las entidades de gestión deberán adoptar las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos con derecho a cobrar lo recaudado.

III.- Nuevas medidas de lucha contra la piratería en internet

La nueva regulación refuerza la denominada “Ley Sinde”. Hay que recordar que la reforma conocida como la “Ley Sinde” (que consistía en realidad en modificaciones de varias leyes, como la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información) buscaba diseñar armas para luchar contra las violaciones de derechos de autor en la Red.

El Artículo 158 ter del nuevo texto legal recoge nuevas medidas para facilitar el ejercicio de sus funciones por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de velar por la salvaguarda de los derechos de

propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

La novedad fundamental sería que con la nueva normativa también se perseguirán a las páginas webs que faciliten enlaces a contenidos ilícitos de forma activa y no neutral. Es decir, cualquier prestador de servicios de la sociedad de la información titular de una web que facilite enlaces a contenidos no autorizados podría llegar a ser sancionado. Y en la norma no se diferencia entre el supuesto de que dichos enlaces los haya colocado el responsable del sitio web o bien un tercero (por ejemplo, comentarios de lectores). En ambos casos parecería que estamos ante una conducta ilegal.

En cualquier caso, recordemos que la norma se refiere a conductas “activas” y no “neutrales”. Es decir, no será ilícita (por ser neutral) la conducta de prestadores de servicios que realicen, por ejemplo, actividades de motor de búsqueda de contenidos (osea, Google).

En los casos de infracción se prevé todo un procedimiento administrativo a instancias de cualquiera que considere que un sitio web ha vulnerado sus derechos de propiedad intelectual y, para ello, lo único que debe probar quien se sienta vulnerado es que se ha notificado la infracción (incluso simplemente vía email) al presunto infractor y éste no ha retirado los contenidos.

Eventualmente, y en el caso de que el infractor no retire los contenidos ilegales en el marco del procedimiento administrativo ya iniciado (la Sección Segunda siempre requerirá previamente a fin de que se retiren voluntariamente los contenidos infractores en un plazo no superior a las 48 horas), las sanciones administrativas podrían alcanzar hasta 600.000 euros y el sitio web podría ser clausurado sin necesidad de una orden judicial.

En la exposición de motivos de la nueva Ley también se hace referencia a la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad para luchar contra estas prácticas. Es decir, a lo que hace

referencia es al método denominado “*follow the money*” (“sigue el dinero”) que busca cortar las inversiones publicitarias a los sitios ilegales para ahogarles financieramente.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta la modificación del Artículo 138 de la norma legal. En el mismo se incorpora una nueva tipología de responsable de la infracción que incluirá a quien induzca dolosamente a la conducta infractora, quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y a quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

IV.- La “Tasa de Google”

Este punto es uno de los que más polémicas ha despertado la nueva norma. También se ha denominado como el “Canon AEDE” o “Nuevo Derecho de Cita”.

Se regula en el artículo 32.2. de la nueva LPI que establece lo siguiente:

“La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.”

Es decir, la Ley permite, sin necesidad de autorización previa, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación (por ejemplo, Google

News o Menéame) de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas o sitios web con finalidades informativas, de creación de opinión o de entretenimiento. No será por lo tanto necesario pedir permiso a los editores. Lo que sucede es que, aunque no sea preciso obtener dicha autorización previa, sí que habrá que pagar una compensación equitativa.

Ahora bien, a efectos aclaratorios hay que señalar que no es un canon por “enlazar”, sino un canon o compensación por “comunicar públicamente un fragmento de un contenido”. Por lo tanto si, por ejemplo, la conducta no consiste en copiar y pegar extractos literales de sitios informativos sino en generar un resumen original y luego un enlace a la fuente original, entendemos que no se generaría dicha obligación de pago.

Llamamos también la atención sobre la matización final del artículo anteriormente transcrito: lo que no estará permitido y, por lo tanto, siempre requerirá de previa autorización es la inclusión de imágenes. Es decir, lo indicado anteriormente sólo es aplicable a texto, no a fotografías.

Tal y como se indica en dicho precepto legal, la compensación es recaudará por las entidades de gestión colectiva y, nuevamente, se trata de una compensación irrenunciable.

En definitiva, esta nueva tasa ha enfrentado a los medios de información tradicionales con los nuevos medios “online” y agregadores de noticias como “Google News” o “Menéame” se ven afectados por el mismo. Será preciso estar atentos a qué sucede en los próximos meses. Por su parte, Google ya ha emitido un comunicado en el que afirman que están valorando sus “*opciones en el marco de la nueva regulación*”.

V.- Modificación de los límites de citas y reseñas en ámbito educativo

Finalmente, haremos una brevísima referencia a las nuevas limitaciones que contempla la nueva Ley para el ejercicio del derecho de cita en el ámbito educativo y de investigación.

Resumiendo mucho, se podría decir que, con la nueva normativa, se permite la utilización gratuita de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y también en el ámbito de la investigación.

No obstante, cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación, más allá de pequeños fragmentos, como, por ejemplo, capítulos de libros o artículos de revistas, no será necesaria una autorización expresa, pero sí que devengará una remuneración equitativa que se tramitará a través de las entidades de gestión.

Esta medida ha sido también objeto de numerosas críticas por el impacto negativo que tendría en las cuentas de las universidades españolas.

II ~"DERECHO PENAL: Comentario relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas~

Autor: Antonio Prats

I.- Consideraciones generales

El artículo 31 bis del Código penal atribuye responsabilidad a la persona jurídica por una doble vía:

a) Por un lado, por aquellos delitos cometidos en nombre o por cuenta de la empresa por las personas que tienen poder de representación en la misma: administradores de hecho, de derecho y representantes legales.

b) Por otro lado, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones cometidas por los empleados por no haber ejercido, la empresa, el debido control sobre los mismos.

Es importante tener en cuenta que, además, el delito cometido debe serlo en provecho de la propia sociedad y no de terceros. En consecuencia, no será responsable la sociedad cuando, su administrador de hecho o de derecho, legal representante o empleado, cometan el delito en beneficio propio.

II.- Algunos supuestos en los que la empresa puede incurrir en responsabilidad penal

- 1) Delitos de estafa previstos en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, cuando se realizan transacciones comerciales fraudulentas o transferencias bancarias no consentidas mediante manipulaciones informáticas.
- 2) Delitos de insolvencia punible previstos en los artículos 257 a 261 bis del Código Penal, tales como el delito de alzamiento de los bienes en perjuicio de sus acreedores, debiendo en consecuencia la empresa extremar la cautela antes de vender o hipotecar un bien si existe el riesgo de ser instada una reclamación de cantidad en su contra, tanto si el acreedor es privado como entidad pública.
- 3) Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado y los consumidores previstos en los artículos 270 a 288 del Código Penal, cuando, por ejemplo, con fines industriales o comerciales, fabrique, importe, posea, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por una patente o modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular. O bien, cuando en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores.
- 4) Otra figura novedosa introducida por la reforma, el denominado delito de corrupción entre particulares, que condena a quien ofrezca a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una sociedad un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales.
- 5) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 311 a 318 del Código Penal, en supuestos tales como las empresas que impongan a los trabajadores condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos legalmente, o bien, aquellas que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. También pueden incurrir en delito las empresas que produzcan una grave discriminación en el empleo contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación

sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, etc. Y, finalmente, aquellas empresas que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.

6) Otros supuestos, a título ejemplificativo y no comprensivo de todos los delitos, en los que la empresa puede incurrir en responsabilidad penal son:

- ✓ El sabotaje informático
- ✓ El blanqueo de capitales
- ✓ Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- ✓ Los delitos contra la ordenación del territorio o el medio ambiente
- ✓ Los delitos de soborno o tráfico de influencias

III.- Sanciones previstas en el Código penal

En la mayoría de los supuestos mencionados, las penas que puede imponerse a la empresa conllevan normalmente una multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada a los terceros perjudicados, o bien, una pena de multa de uno a tres años, que se cuantifica en cuota-diaria que puede oscilar entre 30 y 5.000 €. A título de ejemplo, si la empresa resultara condenada a dos años de multa y cuota 30€, el importe sería de 720 días x 30 €/diarios = 21.600 €.

Asimismo, en casos excepcionales, el Código prevé otro tipo de penas que son las siguientes:

- ✓ Disolución de la persona jurídica

- ✓ Suspensión de sus actividades.
- ✓ Clausura de sus locales y establecimientos
- ✓ Prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido.
- ✓ Inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas
- ✓ Intervención judicial

IV.- Medidas que se proponen para la atenuación de la pena o su exoneración

En el ámbito de las soluciones que la legislación penal propone para atenuar o, en su caso, exonerar de responsabilidad penal a la empresa por los hechos delictivos cometidos por sus representantes o empleados, se proponen los compliance programs o programas de prevención de riesgos que deben adaptarse al perfil concreto de cada cliente y del sector industrial o de servicios al que pertenece.

Estos programas son el resultado de un estudio pormenorizado de los riesgos en los que pueden incurrir los representantes o empleados de la empresa cuyas funciones en la misma estén vinculadas a los ámbitos de trabajo a partir de los cuales pudiere eventualmente cometerse alguno de los delitos descritos. Deberán estar suscritos, inicialmente, por los representantes o empleados, en función de los riesgos que recojan los programas.

V.- Diseño de arquitectura organizativa para el control

Las fases se implementan en la organización en un proceso “up-down”, esto es, iniciándose a en el nivel estratégico de la organización hasta llegar a las acciones prácticas operativas diseñadas al efecto y pueden estructurarse de la siguiente manera:

- ✓ Elaboración documental de códigos ético y reglamento sancionador del incumplimiento de actividades de compliance
- ✓ Implantación de las medidas de control
- ✓ Formación de todo el personal de la empresa
- ✓ Plan de investigaciones internas y externas
- ✓ Canal de denuncias
- ✓ Plan de accountability o rendición de cuentas
- ✓ Coordinación con principios legales de Transparencia
- ✓ Auditoria externa anual sobre la Compliance



Marimón Abogados

Marimón Abogados es un despacho fundado en 1931 que ofrece servicios legales en todas las áreas del derecho y que cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid y Sevilla.

Nuestro despacho se ha adaptado a los cambios que se han ido produciendo en el mercado mediante la mejora constante de sus servicios y la ampliación de sus ramas de actividad, creando departamentos altamente especializados que cuentan con una vasta experiencia, lo que nos permite resolver cualquier tema legal desde la misma firma:

Mercantil y Societario	Fiscal	Laboral	Procesal
Administrativo	Regulatorio	Financiero	Propiedad intelectual e industrial
Urbanismo y Medio ambiente	Inmobiliario	German/Italian/French/Portuguese Desk	

Para cualquier aclaración o comentario sobre el contenido de esta información se pueden poner en contacto con las siguientes personas:



Maite Andrevia

Departamento Mercantil

mandreva@marimon-abogados.com



Antonio Prats

Departamento Penal

aprats@marimon-abogados.com

Este documento es una recopilación de información jurídica elaborado por Marimón Abogados. La información que se incluye en el mismo no constituye asesoramiento jurídico alguno.

Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento son titularidad de Marimón Abogados. Queda prohibida la reproducción en cualquier medio, la distribución, la cesión y cualquier otro tipo de utilización de este documento, ya sea en su totalidad, ya sea de forma extracta, sin la previa autorización de Marimón Abogados.



Barcelona

Paseo de Gracia 118, 5º
08008 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 75 75



Madrid

C/ José Ortega y Gasset 7, 2º
28006 Madrid
Tel. (+34) 91 310 04 56



Sevilla

C/ Balbino Marrón 3, 5º, of. 17
41018 Sevilla
Tel. (+34) 95 4657896