

Question Q216

National Group: Spain

Title: **Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors**

Contributors: María Baylos
Luis Baz
David Muñoz
Elia Sugañes
María Jesús Sanmartín
Carolina Pina
Pau Miserachs
Luis H. de Larramendi

Representative within Working Committee: Javier Fernández-Lasquetty Quintana

Date: 8 March 2010

Questions

The purpose of Q216A is to explore exceptions to copyright protection resulting not from issues of eligibility/qualification for protection but from various exceptions, permitted uses or defences. As stated above, this purpose is of itself extremely broad ranging. As such, the work will be limited to a small number of the potential exceptions, permitted uses or defences.

Questions about specific exceptions or permitted uses existing in your country/region

1. **What exceptions or permitted uses apply in relation to the activities of an ISP or other intermediaries? Are there any limitations on those exceptions/uses, for**

example when the ISP is put on notice of unlawful content? Which types of service provider may benefit from such exceptions: would they, for example, apply to UGC sites such as YouTube or social networking sites such as FaceBook?

Esta pregunta puede dividirse en tres que se irán contestando enumerando el enunciado de cada una.

¿Qué excepciones o usos permitidos rigen en relación a las actividades de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP) u otros intermediarios?

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (LPI), desarrolla en su Capítulo II, bajo el título de “Límites” las diversas excepciones o usos permitidos frente al derecho exclusivo del autor.

En lo relativo a la aplicación de tales excepciones a los ISP u otros intermediarios, el artículo 31.1 (en la redacción dada por Ley 23/2006, de 7 de julio, de Transposición de la Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información) se refiere a las “*Reproducciones provisionales*”.

Antes de exponer el contenido de ese precepto es necesario referirse al concepto de “reproducción provisional” establecido en la LPI española. Así, el artículo 18 LPI define lo que ha de entenderse como “reproducción” e incluye dentro de ella la que se realice, por cualquier medio o forma, de manera provisional, de toda o parte de una obra, que permita su comunicación o la obtención de copias.

Y volviendo al citado artículo 31.1 LPI, para estos casos de reproducción provisional, establece que los actos necesarios para llevar a cabo tal reproducción, no requerirán la autorización del autor, siempre que, además de carecer de significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, con la única finalidad de facilitar una transmisión en red entre terceras personas o bien, una utilización lícita por el propio autor o dentro de los límites legales.

Por su parte, el artículo 40bis LPI prescribe que tales límites no podrán interpretarse de forma que causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o supongan un detrimento de la explotación normal de la obra.

También hay que referirse a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (LSSI), transposición de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 8 de junio, relativa a determinados aspectos de la sociedad de la información.

En la LSSI rige el principio de la libre prestación de servicios, sin necesidad de autorización previa, salvo en los casos en que esté previsto un régimen de autorización cuando su objeto específico y exclusivo no sea la prestación de servicios por vía electrónica (artículo 6 LSSI)

Por otra parte, atendiendo a este principio de libre prestación de servicios, los ISP que procedan de un prestador establecido en un Estado miembro de la UE o del EEE, no tendrán ningún tipo de restricción, excepto la derivada de las normas protectoras de los derechos de autor, contenidas en la LPI o atenten contra principios como el orden público, la juventud y la infancia, la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y la no discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social (artículo 8 LSSI)

En caso de ISP establecidos en Estados no miembros del EEE se estará a lo que dispongan los tratados internacionales que resulten de aplicación.

La LSSI y la LPI son aplicables a los ISP establecidos en otro Estado Miembro de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) cuando el destinatario radique en España y los servicios afecten, entre otros aspectos, a derechos de propiedad intelectual o industrial (artículo 3.1 a) y 3) LSSI). Por su parte, los ISP establecidos en un Estado que no pertenezca a la UE ni al EEE, estarán sujetos a la LSSI siempre que ello no contravenga lo prescrito en tratados o convenios internacionales (artículo 4 LSSI)

¿Hay algunas limitaciones a esas excepciones/ usos, por ejemplo cuando el ISP es notificado de un contenido ilegal?

Existe el deber de colaboración de los ISP cuando un órgano competente ordene la retirada de un contenido o la interrupción de la prestación de un servicio (artículo 11 LSSI). Esta cuestión será desarrollada al responder a la pregunta nº 2.

¿Qué clase de proveedor de servicios puede beneficiarse de tales excepciones: se aplicarían, por ejemplo, a los contenidos generados por usuarios (UGC) como YouTube o redes sociales como FaceBook?

No existen normas específicas para los UGC. El principio general de la LSSI es que no serán responsables del contenido que pueda vulnerar derechos de propiedad

intelectual u otros derechos, siempre que no intervengan en la creación de los contenidos, ni los manipulen ni tengan conocimiento efectivo de la ilicitud. No existe, pues, un deber de controlar previamente si el contenido que facilitan es lícito o no, sino el de retirar o impedir el acceso cuando sean notificados por el órgano competente.

2. **Do service or access providers have any obligation (in co-operation with intellectual property right owners or otherwise) to identify, notify or take remedial steps (including termination of access) in relation to their customers who infringe? Is the position different depending on whether the customer has only infringed once or has carried out repeated infringing activities? Do any such obligations affect the scope of the exceptions or permitted uses that apply to those service or access providers?**

Consideraciones previas

La persecución en España de las infracciones a través de Internet de derechos de autor se ha visto seriamente obstaculizada tanto en la vía penal como en la civil. En el orden penal por un excesivo rigor en la aplicación del tipo de delito por los tribunales españoles, de un lado, al esgrimir el llamado “principio de intervención mínima” (según el cual, la vía penal debe limitarse a los supuestos de infracciones mas graves y solo en la medida en que sea necesario) y, de otro, por la interpretación restrictiva del requisito del ánimo de lucro conforme a los postulados de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado (“*estas conductas (...), sin perjuicio de poder constituir un ilícito civil, (...) no reúnen, en principio, los requisitos para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial*”).

Pero también se han producido trabas en el orden civil, que derivan de las dificultades inherentes a la identificación de los infractores, es decir, de la persona que se encuentra detrás de una dirección IP. Esta identificación requiere ineludiblemente de la colaboración de los operadores de redes y proveedores de acceso, que son quienes cuentan con los datos correspondientes. Y hasta ahora, la legislación no ha ayudado mucho a los titulares de derechos en esta tarea:

- (a) De un lado, por la protección que la legislación en materia de protección de datos de carácter personal dispensa a las direcciones IP (véase en este sentido el Informe 327/2003 de la Agencia Española de Protección de Datos). Cabe recordar, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de enero de 2008 (asunto C-275/06 PROMUSICAE – TELEFONICA) que ha declarado que las Directivas comunitarias 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2004/48/CE y 2002/58/CE

no contienen disposiciones que obliguen a los Estados miembros a imponer el deber de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil con objeto de garantizar una protección efectiva de los derechos de autor.

(b) Y, de otro lado, porque la LSSI no contempla los derechos de propiedad intelectual entre los principios salvaguardados en orden a la adopción de las medidas necesarias para poner término a la vulneración (artículo 8 LSSI).

Análisis de la cuestión

Aunque los derechos de propiedad intelectual no se encuentran entre los principios salvaguardados, el artículo 11 LSSI alude, sin embargo, al deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación con los órganos competentes (definidos en la propia LSSI como “*todo órgano jurisdiccional o administrativo (...) que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas*”), incluso para la interrupción del servicio o la retirada de contenidos, si bien respetando la normas y garantías relativas a la intimidad personal y familiar, la protección de datos personales, la libertad de expresión o la libertad de información. Es pieza esencial para la operatividad de este precepto que exista una orden de cesación emanada de un órgano competente. En lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual este deber de colaboración es el que trasciende, de forma un tanto particular, de los artículos 138, 139.1.h) y 141.6 LPI, que permiten al titular de los derechos solicitar ciertas medidas de cesación contra los intermediarios a cuyos servicios recurra el infractor, incluso “*aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción*”.

De forma paralela al deber de colaboración, la LSSI establece en los artículos 13 a 17, el régimen de responsabilidades de los proveedores, configurado como un instrumento para *forzar* la colaboración de los proveedores en esta tarea de freno a las actividades ilícitas. Después de una proclamación de carácter general relativa a la sujeción de los proveedores a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida en el ordenamiento jurídico, declara los supuestos en los que se podría exigir responsabilidades a los proveedores:

(a) De un lado, cuando sean los propios operadores los que participen de forma directa o indirecta en los contenidos ilícitos, bien sea como operadores de redes y proveedores de acceso (artículo 14 LSSI), bien sea como prestadores de servicios que realizan copia temporal de los datos solicitados por los usuarios (artículo 15 LSSI), bien sea como prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos (artículo 16 LSSI), bien sea como prestadores que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda (artículo 17 LSSI).

(b) Y de otro, cuando teniendo “conocimiento efectivo” de que la actividad o información son ilícitas, no actúen con diligencia para retirar tales informaciones o datos ilícitos o para hacer imposible el acceso a ellos (artículos 15.e, 16.1 y 17.1 LSSI).

La Ley considera que se produce “conocimiento efectivo” cuando un tribunal u órgano administrativo competente declara la ilicitud de los datos e informaciones y ordena su retirada o impedir su acceso o inutilizarlo y el prestador tuviera conocimiento de esa resolución. Se trata de una definición bastante restrictiva que no aparece en la Directiva sobre Comercio Electrónico. De ahí que el Tribunal Supremo español en sentencia de 9 de diciembre de 2009 haya interpretado la ley española conforme a la Directiva, atribuyendo *“igual valor que al conocimiento efectivo a aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque mediatamente o por inferencias lógicas al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trate”*.

A modo de resumen, cabe decir que en la actualidad la legislación española

- no incluye entre los principios salvaguardados los derechos de propiedad intelectual,
- prevé un deber de colaboración de los proveedores con los órganos competentes para la interrupción de la prestación o la retirada de contenidos,
- establece un régimen de responsabilidades de los proveedores encaminado a que éstos adopten, bajo ciertas premisas, medidas en orden a retirar datos, informaciones o contenidos ilícitos,
- pero no establece una obligación de comunicar datos personales en el marco de un procedimiento civil con objeto de garantizar una protección efectiva de los derechos de autor.

La situación es la misma, con independencia de que el infractor sea o no reincidente.

Proyecto de modificación legislativa

En este orden de cosas parece interesante destacar que en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible recientemente aprobado por el Gobierno de España, se proponen tres modificaciones fundamentales:

(a) De un lado, la introducción explícita de los derechos de propiedad intelectual entre los principios salvaguardados, es decir, en la letra a) del artículo 8 LSSI, junto al orden público, la seguridad pública y la defensa nacional;

(b) De otro lado, la introducción de un nuevo apartado 2 en el artículo 8 LSSI cuyo objeto es permitir la identificación de los infractores. Así, puede leerse el la propuesta: *“Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la comunicación de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Los prestadores estarán obligados a facilitar los datos de que dispongan.”*

(c) Y, de otro, se propone la modificación de la LPI con el objeto de crear un régimen específico en orden a la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de la sociedad de la información.

Se trata, no obstante de una propuesta cuya suerte final es incierta. Algunas voces se han manifestado en contra, poniendo en duda que la protección de la propiedad intelectual deba ponerse a la misma altura que el resto de bienes jurídicos protegidos. Otros autores han dudado de la constitucionalidad del régimen específico de protección, más concretamente del procedimiento para reprimir las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. Habrá de esperarse al final del proceso que siga la reforma en el Parlamento para ver qué es lo que finalmente resulta aprobado.

3. **What exceptions exist for "digitisation" or to allow for format shifting of sound recordings, films, broadcasts or other works?**

Para dar respuesta a la cuestión planteada deberíamos, de forma preliminar, examinar si en el acto de “digitalización” y/o cambio de formato de una obra, se realiza un acto de reproducción o un acto de transformación de dicha obra; ya que las consecuencias jurídicas de que se trate de un acto u otro pueden ser diferentes, como vamos a comprobar posteriormente.

Parece que en la digitalización de la obra no actúa el ingenio humano, dado que tan solo se realiza una copia mecanizada de la obra de un formato analógico o en soporte papel a un formato digital. Por tanto, estaremos ante una mera reproducción de la obra, sin que tenga entidad jurídica propia la copia digitalizada.

En el caso de cambio de formato, deberemos atender al caso concreto; dado que dependerá del tipo de obra que se trate y del cambio de formato a realizar. Por ejemplo, en el caso del cambio de formato de una obra plástica, la doctrina no es unánime: un sector doctrinal defiende que no es posible cambiar de formato una obra plástica sin que implique transformarla, como ocurre al pasar una obra fotográfica a una obra pictórica, o una obra escultórica a una pintura; mientras que otro sector defiende que, si en ese cambio de formato no actúa el ingenio humano aportando cierta originalidad a la obra, estaremos ante un acto de reproducción.

Algún sector doctrinal entiende que si se trata del cambio de formato de una obra para comprimirla y, posteriormente, descomprimirla podríamos hablar de un acto de transformación.

Por último, en caso de tratarse de un cambio de formato de un sonido grabado, dependerá que estemos ante un acto de reproducción o de transformación de la misma, el que este cambio sea en formato polifónico fiel del original o en formato monofónico.

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, la LPI establece unas excepciones concretas, que son analizadas en la respuesta a la pregunta 6 posterior. Aunque las excepciones establecen diferentes consecuencias jurídicas para cada caso, no encontramos en ellas ninguna que específicamente se refiera a la digitalización o cambio de formato.

4. **Are there specific exceptions permitting libraries to format shift or to make digital copies for archive or other purposes?**

Las bibliotecas no disfrutan de ninguna excepción específica en relación con el cambio de formato o la obtención de copias digitales, en particular tras la reforma del Artículo 37.2 LPI:

En el ordenamiento español se eximía a todas las bibliotecas de remunerar a los autores por los préstamos públicos de obras amparadas por derecho de autor, hasta que la sentencia de 26 de octubre de 2006 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, condenó a España por la incorrecta transposición de la Directiva 92/100/CE. Como consecuencia, el legislador español mostró especial cautela al transponer la Directiva 2001/29, fijando un sistema de límites a los derechos de propiedad intelectual incluso más restrictivo que el contemplado en aquélla.

Si bien los artículos 5.2.c) y 5.3.n) de la Directiva 2001/29 y 37 LPI, prevén la correspondiente excepción a los derechos de reproducción y comunicación pública

respecto de los actos efectuados para bibliotecas, centros de enseñanza, museos o archivos, a efectos de conservación e investigación, ésta no comprende proyectos de digitalización a título propio de obras bibliográficas, siendo necesario contar con la autorización de los titulares de derechos.

Así las cosas, el Libro Verde sobre los derechos autor en la economía del conocimiento, al identificar los límites que deben ser revisados por su especial incidencia en la difusión digital del conocimiento, cita expresamente la excepción en beneficio bibliotecas, centros de enseñanza, museos o archivos, a efectos de conservación e investigación.

De igual modo, anticipándose al legislador, algunas Bibliotecas Nacionales se han embarcado en proyectos de colaboración con los sectores implicados, mediante la promoción de obras protegidas en formato digital, además de buscar la extensión de la excepción consagrada en el artículo 5.3.n) de la Directiva 2001/29/EC para que se permita la comunicación pública restringida en áreas web protegidas y sólo accesibles a titulares de carnets de investigador, etc.

5. Are there exceptions or permitted uses allowing the use of orphan works? If so, what is their scope?

En la legislación española sobre propiedad intelectual, integrada por la legislación interna, los Tratados Internacionales ratificados por España y la Normativa de la UE, no se contemplan excepciones específicas, o distintas de las relativas a aquellas otras obras con derechos de autor vigentes así como titulares perfectamente localizables o identificados, para el tratamiento de la problemática de las obras huérfanas.

Específicamente podemos indicar que las obras huérfanas, ni siquiera son mencionadas en la LPI.

Las únicas previsiones que afectarían indirectamente a las obras huérfanas o que parecen específicamente contempladas para evitar que ciertas obras adquiriesen tal condición al digitalizarse serían las establecidas en:

1) El artículo 162 LPI al establecer medidas de protección de la gestión de derechos, considera una infracción la supresión de la información para la gestión electrónica de derechos, lo cual incluye la identificación del autor o derechohabientes.

2) La Directiva Comunitaria 2001/29 CE, por cuanto en su artículo 5 establece, aparentemente, un listado cerrado de posibles excepciones y limitaciones legislativas a las mismas y en su artículo 7 impone la obligación de los Estados Miembros de establecer una protección jurídica adecuada en relación con la información para la

gestión de los derechos de las obras que se llegasen a digitalizar, debiendo prohibir su supresión o alteración en orden a impedir la localización de sus titulares o gestores; llevando a dichas obras -de facto- a una situación de una eventual orfandad sobrevenida como consecuencia de dichas actuaciones.

3) El Tratado OMPI sobre Derechos de Autor, artículo 12, además del Tratado OMPI sobre la Interpretación o Ejecución de Fonogramas, artículo 19, de los que España sería parte; de contenido similar al artículo 7 de la Directiva 2001/29.

Pese a la ausencia de una regulación completa y clara, debiéramos hacernos eco de una creciente preocupación, de ciertos sectores doctrinales e institucionales, por el problema de las obras huérfanas y así;

a) El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GEPCP) propuso que el artículo 40 bis.2 la Ley 23/2006 de reforma de la LPI quedase redactado de la siguiente manera:

“Las obras consideradas obras huérfanas, aquellas de las que no ha resultado posible localizar a los titulares de los derechos de explotación después de una búsqueda legítima, podrán ser utilizadas sin autorización previa de acuerdo con las condiciones que se fijen reglamentariamente”

Si bien dicha enmienda no se acabó aprobando; y pudiendo quizá estar la razón del rechazo final de la misma en la lista exhaustiva de límites del artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE y la precaución de no ir en contra de aquello que acabase regulando el legislador comunitario

b) La Directora General de la Biblioteca Nacional de España se ha manifestado al respecto en el Seminario Internacional sobre propiedad Intelectual y patrimonio cultural digital de Madrid de los días 29 y 30 de Octubre del pasado año 2009 aludiendo a la necesidad de los titulares de los mismos y de las propias bibliotecas de evolucionar en un marco de certitud legal, siendo necesario apoyar el proyecto ARROW y regular la digitalización legal de las obras huérfanas introduciendo una cláusula opt-out a favor de las Bibliotecas.

c) Al posicionamiento de CEDRO (centro español de derechos reprográficos) con respecto a las obras huérfanas, habiéndose postulado recientemente dicha Institución para llevar a cabo la gestión de las obras huérfanas en España, después de haber suscrito la declaración de IFRRO sobre este tipo de obras de 15 de marzo de 2007.

6. What, if any, fair dealing/fair use provisions apply? Are there any examples of fair dealing/use provisions having a particular application to Library/search facilities such as Google Book Search?

La Ley de Propiedad Intelectual española regula los límites a los derechos de propiedad intelectual en sus artículos 31 y siguientes. Este régimen jurídico trae causa de la Directiva 2001/29 y se configura asimismo como un listado de límites exhaustivo y cerrado. Sin embargo, los límites adoptados por la Ley española no dan cabida a todos los que se enumeran en la Directiva, y presentan, por lo general, unos márgenes de aplicación bastante más estrechos. Algunos de los límites previstos en la legislación española, por su mayor relación con las nuevas tecnologías son los siguientes:

- a) Reproducciones provisionales y copia privada (Artículo 31 LPI). Nótese que el límite de las reproducciones provisionales que tienen lugar como parte esencial del funcionamiento de Internet, impuesto por el artículo 5.1 de la Directiva, es una mera transcripción de su equivalente comunitario.
- b) Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades (Artículo 31bisLPI)
- c) Cita e ilustración de la enseñanza (Artículo 32LPI).El artículo 32 es un buen ejemplo de esa concepción restrictiva de los límites que dimana de la Ley española. El límite de la cita se circunscribe en nuestra legislación exclusivamente a aquellos casos en los que concurra “*una finalidad docente o de investigación*”, requisito que aparece formulado de forma más amplia en el artículo 5.3 d) del texto comunitario. Esta excepción debería revestir carácter imperativo en la Directiva 2001/29 si verdaderamente se quiere hacer efectiva la libertad de circulación del conocimiento y la información. El párrafo 2º del artículo 32.1, en cuya virtud “*las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas de prensa tendrán la condición de citas*”, sujeta esta modalidad de cita al pago de un canon cuando se haga con fines comerciales, y habilita al titular de los derechos en esos casos a oponerse al ejercicio de la excepción.
- d) Trabajos sobre temas de actualidad y utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas (Artículos 33 y 35 LPI). Al igual que sucede con el artículo 32.1.2º, los límites establecidos en los artículos 33 y 35 relativos a informaciones de actualidad, encuentran su razón de ser en la libertad de información, y resultan imprescindibles para incentivar la economía del conocimiento en la Unión Europea.
- e) Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de la base de datos (Artículo 34LPI).

- f) Alcance de la emisión por cable, satélite y grabaciones técnicas (Artículo 36LPI).
- g) Ejecución de obras en actos oficiales y ceremonias religiosas (Artículo 38LPI).
- h) Parodia (Artículo 39 LPI).

También se ha transpuesto de forma restrictiva en la Ley española la excepción prevista en el artículo 5.3 k) de la Directiva, que se refiere al uso “a efectos de caricatura, parodia o **pastiche**”.

En efecto, la Ley española no contempla el *pastiche* como límite a las obras derivadas o en colaboración (artículos 9 y 11 de la LPI). Esta excepción podría haber servido para dar cobertura a determinados supuestos transformativos o de creación de obras a partir de la mezcla y combinación de elementos de obras preexistentes, técnica creativa conocida por su denominación en inglés “mash-up” o “remix”, que ha surgido con fuerza en el entorno digital gracias a las posibilidades tecnológicas brindadas por la Web 2.0. Esta interpretación de la excepción contenida en el artículo 5.3 k) de la Directiva, es avalada en el Libro Verde, en el que se puntualiza que:

“En el marco de la Directiva, algunas excepciones permiten potencialmente una cierta flexibilidad a la hora de utilizar las obras [...]. La prevista en el artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva, que autoriza excepciones cuando el uso se realice a efectos de ‘caricatura, parodia o pastiche’. Aunque estos usos no se definen, permiten a los usuarios reutilizar elementos de obras anteriores para sus propios fines creativos o de transformación”.

A continuación contestamos a las cuestiones planteadas. Esta pregunta puede dividirse en tres que se irán contestando enumerando el enunciado de cada una

¿Prevé la Ley de Propiedad Intelectual española una cláusula de *fair use* o *fair dealing*?

El sistema de límites a los derechos de propiedad intelectual previsto en la LPI (en concordancia con la Directiva) carece de una cláusula abierta asimilable al *fair use* o *fair dealing* existente en países de tradición anglosajona. Ahora bien, el artículo 40 bis LPI ha sido objeto de una interpretación extensiva por los tribunales en determinados casos, para introducir en nuestro Derecho nuevas excepciones a los derechos de propiedad intelectual.

El legislador español decidió transponer al Derecho interno la regla de los tres pasos como un criterio adicional de interpretación judicial de los límites recogidos en la Ley. El artículo 40 bis indica:

“Los artículos del presente Capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran”.

A la luz de la literalidad del precepto y de su ubicación sistemática, parece claro que su función es la de evitar interpretaciones extensivas o excesivamente amplias de los límites enumerados en los preceptos precedentes. A simple vista, el artículo 40 bis no permite reconfigurar el sistema de límites más allá de la interpretación y aplicación de las excepciones concretas previstas en los artículos 31 a 39. La interpretación del artículo 40 bis ha sido objeto de múltiples y diversos comentarios doctrinales. La interpretación dominante entre la doctrina española es la de que se trata de una cláusula de cierre del sistema de límites regulado en los artículos 31 y ss. de la Ley de Propiedad Intelectual, tendente a evitar lecturas excesivamente amplias.

Sin embargo, su transposición en la Ley de Propiedad Intelectual ha dado base a los tribunales para hacer interpretaciones amplias de los límites en algunas ocasiones.

(i) Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 31 de octubre de 2002 (VEGAP vs Barcanova) y de la Audiencia Provincial de Madrid, de 23 de diciembre de 2003 (VEGAP vs SM)

Las sentencias apuntadas resuelven dos supuestos muy similares, en los que la entidad de gestión de los derechos de los artistas plásticos (VEGAP), demandó a las editoriales Barcanova y SM ante los tribunales de Barcelona y Madrid, respectivamente, por la inclusión en sus libros de texto de obras plásticas a efectos meramente ornamentales o de ilustración, amparándose en la excepción de la cita del artículo 32.1.

Según VEGAP, dado que la utilización de las obras en los libros de texto no tenía por finalidad su análisis, comentario o juicio crítico, las editoriales demandadas infringían el derecho de propiedad intelectual de los autores. Se esgrimía, por tanto, una interpretación del concepto de cita muy restrictiva.

Tanto la Audiencia Provincial de Barcelona como la de Madrid invocan en sus respectivas sentencias el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual para interpretar de forma extensiva el límite de la cita e incluir la ilustración de libros de textos como “una modalidad de cita”.

“La reproducción de una obra plástica puede ser lícita aun cuando no se analice, comente o critique la obra plástica reproducida. Por otro lado, la licitud de la cita se justifica por la finalidad perseguida: la docencia o investigación. Es por ello que las inclusiones de ilustraciones relativas a obras plásticas ajenas en obras propias (como libros de texto) son lícitas siempre que se cumplan los requisitos que justifiquen dicha cita, como la causa de docencia o investigación y siempre que exista proporcionalidad del artículo 32 puesto en relación con el artículo 40 BIS ambos del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Teniendo en cuenta lo expuesto, solo cabría considerar que hay intromisión en la exclusividad del autor si hubiere falta de causa, existiendo dicha falta cuando la cita no cumpla ninguna función, u obedezca a funciones distintas a las señaladas en el artículo 32 antes citado, como por ejemplo que la reproducción de una obra plástica solo tuviere fines comerciales (verbi gracia la venta en formato de «póster» de una obra pictórica), o la que cause un perjuicio injustificado o que vaya en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran” (Sentencia VEGAP vs SM)].

(ii) Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 17 de septiembre de 2008 (Google Spain)

En su sentencia de 17 de diciembre de 2008 (reseñada por su relevancia y excepcionalidad en el contexto europeo en el artículo “Of Oceans, Islands and Inland Water – How Much Room for Exceptions and Limitations Under the Three-Step Test?” de la profesora del Max Planck Institute, Annette Kur), la Audiencia Provincial de Barcelona hace una lectura extensiva e insólita del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual.

En el supuesto enjuiciado, el titular de una página web acusaba a Google de infringir sus derechos de propiedad intelectual, por reproducir extractos del texto de su sitio Web en la página de resultados de Google y por las reproducciones realizadas para ofrecer la versión en caché. Tras reconocer que la actividad de Google no encuentra encaje en ninguno de los límites a los derechos de autor previstos en la LPI, la Audiencia recurre al artículo 40 bis y sostiene que el propósito de Google consistió, en todo caso, en facilitar la labor de búsqueda y la discriminación por el internauta de los resultados obtenidos, encuadrando la conducta en un uso social tolerado de las obras, que responde además a la finalidad perseguida por el autor, actividad que no perjudica al titular de los derechos de propiedad intelectual, sino que lo beneficia, pues contribuye a conseguir una de las finalidades implícitamente perseguidas por el autor que es su difusión y acceso a los internautas.

En su interpretación del artículo 40 bis LPI, la Audiencia declara:

“Lo que en el ámbito anglosajón es la doctrina del fair use debería guiar nuestra interpretación del alcance de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que en ningún caso pueden configurarse como derechos absolutos, y sus límites. En última instancia, se trata de trasladar a la esfera de la propiedad intelectual lo que el ius usus inoqui ha sido para la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, un límite natural del derecho de propiedad, que opera sobre todo al interpretar el alcance de su protección para evitar extralimitaciones absurdas”.

Esta sentencia ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

(iii) Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 6 de julio de 2007 (El Mundo vs Periodista Digital)

Las entidades editoras del diario El Mundo y de la página web www.elmundo.es, demandaron a la entidad Periodista Digital por la utilización de contenidos de El Mundo en su sitio web. Según las demandantes, Periodista Digital venía realizando una copia diaria y sistemática, para su difusión gratuita en Internet, de buena parte de las noticias, editoriales, viñetas, artículos de opinión e incluso fotografías y contenidos gráficos, publicados diariamente en El Mundo. El Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid entendió, en su Sentencia de 12 de junio de 2006, que la actividad llevada a cabo por Periodista Digital podía entenderse subsumida dentro de la excepción de revistas de prensa formulada en el artículo 32 LPI.

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia alegando que Periodista Digital *“se estaba nutriendo en un porcentaje relevante de los demás periódicos con los que competía”*, excediendo de la especialización y grado de difusión que debería caracterizar a las revistas de prensa y yendo más allá de lo permitido por el artículo 40 bis LPI. En cuanto al alcance del artículo 40 bis, la Audiencia Provincial declaró que:

“la previsión del mencionado artículo 40 bis de la LPI inclina a este tribunal a no caer en una interpretación del alcance de la limitación del artículo 32.2 del mismo texto que pudiera conllevar una desprotección del titular del derecho de propiedad intelectual, como ha ocurrido en la resolución recurrida al considerar admisible un comportamiento que, en atención las circunstancias que lo rodeaban, se revelaba como perjudicial para los intereses de las demandantes y manifiestamente contrario a la posibilidad de que éstas explotasen normalmente sus obras”.

La Audiencia hizo asimismo referencia al requisito de la “finalidad comercial” a que se refiere el artículo 32.2 en su párrafo 2º, indicando que *“la finalidad de dicho comportamiento no era ajeno a lo lucrativo, pues tal ‘modus operandi’ estaba*

permitiendo a la demandada introducirse en el mercado de los medios de comunicación y obtener ingresos por publicidad o patrocinio, como lo revela, de modo patente, la inclusión de anuncios en su diario digital”.

En conclusión, la jurisprudencia se ha valido en determinadas ocasiones del artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual para llevar a cabo interpretaciones extensivas de los límites a los derechos de propiedad intelectual.

¿Incluye la Ley de Propiedad Intelectual española una excepción relativa a bibliotecas o sistemas de consulta? ¿Resultan aplicables a sistemas de búsqueda y consulta como Google Books?

Los artículos 5.2 c) y 5.3 n) de la Directiva y 37 LPI, prevén la correspondiente excepción a los derechos de reproducción y comunicación pública respecto de los actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza, museos o archivos, a efectos de conservación e investigación, como ya se ha comentado en la respuesta a la pregunta 4.

Sin embargo, esta excepción no da cabida a proyectos como el concebido por Google para poder llevar a cabo a título propio la digitalización masiva de obras bibliográficas sin necesidad de contar con la autorización de los titulares de derechos.

En la actualidad, uno de los objetivos compartidos por bibliotecas, pinacotecas y archivos públicos en todo el mundo es la digitalización de sus fondos a efectos de conservación, investigación y facilitación del acceso a sus respectivos catálogos. Habida cuenta de los ingentes costes derivados de la digitalización, podría resultar conveniente ampliar esta excepción en la Directiva, para incluir también a entidades privadas que colaboren con instituciones públicas tales como bibliotecas, museos o archivos, a efectos de digitalización, conservación e investigación.

7. How does the law in your country/region understand the requirement of international treaties that exceptions to copyright must not conflict with a normal exploitation of the work and must not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author?

La Directiva comunitaria 2001/29/CE de 22 de Mayo de 2001 estableció una lista exhaustiva de excepciones, recogiendo el planteamiento del Convenio de Berna y los Tratados OMPI de 1996. La mayoría de dichas excepciones podían localizarse en legislaciones de diferentes Estados como ocurrió en el caso español que ya disponía de una enumeración de excepciones del derecho exclusivo en la Ley de Propiedad Intelectual de 1987

La LPI, con las modificaciones introducidas por la ley 19/2006, de 5 de Junio y la Ley 23/2006, de 7 de Julio, establece en su capítulo II los límites coincidentes con los de la Directiva de 22 de Mayo de 2001.

Partiendo de este enfoque legislativo vigente en España, es evidente que cumplen con las previsiones del artículo 9 del Convenio de Berna, artículo 5, apartado 5 de la Directiva comunitaria de 22 de Mayo de 2001 y el artículo 10 del Tratado OMPI de 20 de Diciembre de 1996 sobre derecho de autor.

Tales excepciones son las referidas en el apartado 6 anterior, con las matizaciones allí expuestas. La ley española no incluye otras excepciones o limitaciones al derecho exclusivo que cumplan los requisitos de la llamada ley de los tres pasos.

Por otra parte, la Directiva de 22 de Mayo de 2001, pone su acento en reglamentar la protección jurídica de las medidas tecnológicas para controlar el acceso y utilización de las obras merced el encriptado y el control de las informaciones de acceso. La protección efectiva la obtiene el titular en España a través del artículo 270 del Código Penal, de manera que el titular puede imponer su voluntad mediante la técnica y obtener un control absoluto sobre su obra.

8. Are there any other exceptions or permitted uses which you consider particularly relevant to the hi-tech and digital sectors with regard to ISPs, digitisation and format shifting or orphan works?

La respuesta debe ser negativa. Las excepciones o usos permitidos relevantes para los sectores de alta tecnología y digital en relación con los temas reseñados han sido suficientemente expuestos en los ordinales anteriores.

Por tanto, al margen de lo enunciado *ad supra*, y a salvo de futuros avances en la materia, en la actualidad no existe ninguna excepción o límite adicional que pueda resultar de interés a los efectos estudiados.

Sin embargo, en relación con las obras huérfanas hemos de subrayar que pese a no existir ninguna excepción específica que difiera de las previstas con carácter general, a medio plazo esta situación podría cambiar.

Sectores de la doctrina han querido ver en el silencio del legislador comunitario, junto con la Comunicación de la Comisión Europea sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento de 19 de Octubre de 2009, un interés de la Unión Europea por regular esta cuestión. Asimismo, como enunciábamos en el apartado 5, distintos grupos están promoviendo la adopción de distintas excepciones y medidas en torno a estas obras: por un lado, entidades de gestión de derechos relacionados

con el mundo editorial se han postulado para llevar a cabo la gestión de las obras huérfanas en España, mientras que, por otro, la Bibliotecas Nacionales de Europa estarían interesadas en la fijación de una excepción a su favor. A esto se une la relevancia mediática adquirida por las obras huérfanas en relación con proyectos de bibliotecas digitales, tales como Google Books o Europeana.

En consecuencia, la regulación de esta materia, así como el consiguiente nacimiento de excepciones específicas en relación con las obras huérfanas, podría tener lugar en un plazo no muy lato.

Your views

(a) In your opinion, are the exceptions to copyright protection for (i) the activities of an ISP (ii) digitisation or format shifting; and (iii) orphan works, and the fair dealing/fair use provisions that apply to Library/search facility applications in your country/region suitable to hold the balance between the interest of the public at large and of copyright owners in the hi-tech and digital sector?

(i) En cuanto a las excepciones referidas a los ISPs, en principio nos parecen equilibradas, sin perjuicio de que componentes del Grupo estimen que los prestadores de servicios de motores de búsqueda deberían disfrutar de excepciones planteadas en términos más amplios.

(ii) Las excepciones en relación con la digitalización y el cambio de formato, nos parecen correctas. Si bien la digitalización de las obras satisface el interés público, por facilitar el acceso a las mismas e integrarlas en la esfera de la sociedad del conocimiento, en todo caso habrán de respetarse los derechos en exclusiva de los autores.

(iii) En el supuesto de las obras huérfanas, la falta de regulación específica al respecto hace que no se pueda hablar de equilibrio o proporción entre el interés público y los titulares de derechos de autor. Se trata de una situación de vacío legal en la que, pese a existir un público interesado, no se puede recabar la autorización de los titulares de los derechos de autor, por no ser identificables o localizables.

Bajo estas concretas circunstancias, se hace necesaria una regulación que garantice la proporcionalidad del derecho en exclusiva que otorga la ley en materia de derecho de autor y el acceso a la cultura del público general .

En relación con las bibliotecas y las disposiciones de fair use/ fair dealing debemos precisar lo siguiente: el sistema de límites previsto en el derecho español no contempla una cláusula abierta asimilable al fair use/ fair dealing existente en países de tradición

anglosajona. En su lugar se establece la regla de los tres pasos, en el artículo 40 bis LPI, que se aplica exclusivamente a los límites previstos con carácter cerrado en la ley.

No obstante lo anterior, consideramos que las excepciones tradicionales al derecho de autor en relación con las bibliotecas, si bien son correctas en términos generales, deberían ser revisadas de cara a incorporar los cambios que se derivan de la llegada de la era digital.

(b) Are these exceptions and permitted uses appropriate to the technology, understandable and realistic? Do they contribute to a situation where copyright is enforceable in practice?

Fruto de las adaptaciones legales que se han llevado a cabo en nuestro país para transponer las diversas Directivas comunitarias sobre la materia que nos ocupan, encontramos las excepciones referidas a lo largo de este informe.

Si bien éstas resultaban adecuadas en su momento, la evolución continua de los sectores hi-tech y digital hace necesaria la redefinición y la aclaración de los presupuestos de hecho de las excepciones existentes. Para que las excepciones referidas a estos sectores se muestren precisas y adecuadas, será necesario que el legislador comunitario tome la iniciativa de revisar y armonizar las excepciones existentes, y sopesa la necesidad de prever nuevos supuestos. El Libro Verde sobre los derechos autor en la economía del conocimiento hace énfasis en la necesidad de revisar ciertos límites por su especial incidencia en la difusión digital del conocimiento.

(c) What, if any, additional exceptions would you wish to see relevant to these areas?

El Grupo de trabajo considera necesario adaptar las excepciones referidas a los usos realizados por Bibliotecas y Entidades Culturales a los usos que propician las nuevas tecnologías. Entre otras, resultaría provechoso establecer una excepción a favor de las Bibliotecas en relación con las obras huérfanas.

Ante el silencio del legislador, hemos visto cómo las principales Bibliotecas de nuestro entorno reivindican una interpretación más amplia del artículo 5.3.n) de la Directiva 2001/29, y cómo éstas se han interesado en el proyecto ARROW, para la digitalización de las obras huérfanas.

Respecto de las obras huérfanas, debería resolverse la problemática de la falta de regulación mediante la configuración de una nueva excepción legal del derecho exclusivo, encomendando la gestión y el depósito de los derechos a una entidad de gestión. En este sentido, la entidad de gestión CEDRO se ha postulado para llevar a cabo dicha gestión de dichas obras, tras haber firmado la Declaración de IFFRO.

Por último, dada la rigidez del sistema de excepciones fijado por la Directiva 2001/29 y las interpretaciones contradictorias a las que ha dado lugar, sería recomendable modificar la Directiva para dotar al sistema de excepciones de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios, con efectos semejantes a los del fair use.

- (d) **Given the international nature of the hi-tech and digital fields, do you consider that an exhaustive list of exceptions and permitted uses should be prescribed by international treaties in the interests of international harmonisation of copyright? Might you go further and say that there should be a prescribed list? If so, what would you include?**

A la luz de la práctica de la UE, como ente supranacional que, mediante la Directiva 2001/29, estableció un catálogo de excepciones al derecho de autor, podemos concluir que la fijación de un catálogo exhaustivo no implica necesariamente la armonización de los sistemas a éste vinculados. Sin embargo, a estos efectos será fundamental el carácter que se atribuya al listado (imperativo o facultativo/ cerrado o abierto).

Consideramos que si realmente naciese una voluntad de armonización a nivel global en este campo (salvando las diferencias entre sistemas de protección de derechos de autor), convendría establecer un listado de carácter cerrado que incluyese una cláusula abierta, que permitiría flexibilizar y adaptar el sistema conforme los sectores de alta tecnología y digital evolucionan.