

Delimitación de la responsabilidad de los servicios de intermediación de la sociedad de la información (II)

(SEGUNDA PARTE)

(ESPECIAL ATENCIÓN A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL A TRAVÉS DE SERVICIOS HOSTING-WEB 2-0)

Delimitation of responsibility of the intermediary services of the information society (II)

(SECOND PART)

(SPECIAL ATTENTION TO THE INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES THROUGH WEB HOSTING-2-0)

Fernando Carbajo Cascón

*Licenciado en Derecho; doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España; magistrado de la Audiencia Provincial (Corte de Apelación) de Salamanca; profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca, España; miembro del Grupo de Investigación "Derecho y Nuevas Tecnologías", Universidad de Salamanca; colaborador del grupo de investigación E-LECTRA: Edición y Lectura Electrónica, Transferencia y Recuperación Automatizada de la Información, Universidad de Salamanca.
Correo electrónico: nano@usal.es*

Resumen

La sociedad de la información exige que se fijen parámetros del alcance de las nuevas tecnologías en servicios de intermediación relacionados con el funcionamiento de la Red en ámbitos como comercio electrónico, contratación a distancia por medios electrónicos de bienes materiales e inmateriales y servicios tangibles e intangibles susceptibles de comercio. El texto "Delimitación de la responsabilidad de los servicios de intermediación de la sociedad de la información II", en su segunda entrega, presenta la atención a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual a través de los servicios HOSTING-WEG 2-0.

Palabras clave: Hosting Weg 2-0, servicios en línea, intermediación, medios electrónicos.

Abstract

The information society requires parameters of the scope of the new technologies are set in brokering services related to the operation of the network in areas such as e-commerce, distance contracting by electronic means of tangible and intangible assets and tangible and intangible services susceptible trade. The text Delimitation of responsibility of the intermediary services of Information Society II, in its second installment, shows the attention to the infringement of intellectual property through the HOSTING - WEG 2-0 services.

Keywords: Hosting Weg 2-0, online services, brokerage, electronic media.

Résumé

La société de l'information nécessite des paramètres du champ d'application des nouvelles technologies sont définies dans les services liés à l'exploitation du réseau dans des domaines tels que le commerce électronique, les contrats à distance par voie électronique des actifs corporels et incorporels et services tangibles et intangibles sensibles courtage trading. Le Délimitation texte de la responsabilité des services intermédiaires de la société de l'information II, dans sa deuxième tranche, montre l'attention sur la violation de la propriété intellectuelle par les services d'hébergement WEG 2-0

Mots-clés: Hébergement Weg 2-0, services en ligne, le courtage, les médias électroniques.

Delimitación de la responsabilidad de los servicios de intermediación de la sociedad de la información (II)*

(SEGUNDA PARTE)

(ESPECIAL ATENCIÓN A LA INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL A TRAVÉS DE SERVICIOS HOSTING-WEB 2-0)

Fernando Carbajo Cascón

LOS INTERMEDIARIOS AGREGADORES DE INFORMACIÓN Y SU POSICIÓN FRENTE A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN INTERNET

Internet y los distintos servicios de la sociedad de la información prestados a través de la Red, en particular el comercio electrónico y los servicios de puesta a disposición de información, están transformando progresivamente los modelos tradicionales de distribución. En particular, Internet se muestra como un canal fundamental para la distribución, mediante difusión o puesta a disposición en línea, de todo tipo de contenidos digitalizables (música, películas, diarios y revistas, libros, programas de ordenador, bases de datos, videojuegos...), protegidos generalmente por derechos de propiedad intelectual sobre bienes inmateriales (derechos de autor, derechos conexos, patentes), pero es igualmente eficaz para la contratación y distribución de todo tipo de bienes materiales y de servicios en general.

La Red de última generación, la denominada Web 2.0, es sinónimo de hiperabundancia y flujo caótico (hipertráfico) de información, incluyendo la comercial (publicidad, oferta y demanda comercial y de consumo), lo que ha provocado la aparición de nuevos modelos de negocio que, como intermediarios electrónicos, permiten agregar oferta y demanda dispersa de bienes y servicios de cualquier naturaleza, facilitando la contratación entre empresarios (B2B), entre

* El texto se deriva del trabajo sobre sociedad de la información del grupo de investigación Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Salamanca, España. Primera Parte, Edición 12 año 2014 Revista Iustitia.

empresarios y consumidores (B2C), la venta e intercambio entre particulares (C2C), e incluso el mero intercambio de archivos con información de todo tipo (generalmente contenidos culturales o de entretenimiento) entre usuarios particulares (entre iguales o pares) que actúan al mismo tiempo como servidores y clientes en la difusión de información (*Peer to Peer*; P2P). Hablamos, en este último caso, de intermediarios de la sociedad de la información que actúa a modo de *agregadores o colectores de información*¹.

En estas plataformas de agregación tiene lugar a diario la inserción publicitaria y la negociación, venta, prestación de servicios o mero intercambio entre empresarios, entre estos y consumidores e incluso entre particulares dispersos por todo el planeta (*many to many relations*)², que cierran operaciones de compraventa o intercambio de todo tipo de bienes, incluyendo contenidos culturales, informativos o de entrenamiento. Pero, por sus peculiares características, los agregadores facilitan extraordinariamente el desarrollo en el ciberespacio de un mercado paralelo de productos y servicios originales (al margen de los canales o redes de distribución creadas por el fabricante), pero también el intercambio de mercancías y contenidos piratas; lucrándose ya directamente con una comisión sobre las operaciones celebradas en su plataforma, o ya indirectamente mediante ingresos por publicidad y comercio de datos personales proporcionados por los usuarios de su sitio. Podría decirse que las plataformas *on line* de encuentro entre oferta y demanda de prestaciones plurales y de intercambio masivo de contenidos, contribuyen a la formación e imparable desarrollo de un espacio global para el comercio paralelo de productos de marca originales y para el mercado negro o pirata de falsificaciones, imitaciones y copias ilícitas, participando o auxiliando en ocasiones con su actividad en las infracciones masivas de derechos de marca y de derechos de autor y conexos en Internet.

Naturalmente, quienes cometen la infracción de derechos de propiedad intelectual son aquellos que ofrecen o ponen a disposición de los usuarios mercancías o contenidos intelectuales a través de plataformas o sitios de intermediación sin contar con la pertinente autorización de los respectivos titulares de derechos. Son ellos el origen de la piratería que está asolando los derechos e intereses de los legítimos titulares de derechos de propiedad intelectual. Tras las reformas realizadas los últimos años

- 1 Los agregadores de información contribuyen a la distribución de productos y servicios en red, aunque en rigor no pueden calificarse como distribuidores (ni simples, ni integrados). Su función se limita a organizar una plataforma o punto de encuentro en línea de oferentes y demandantes de bienes, servicios o información, sirviendo así a la distribución en línea de prestaciones plurales sin asumir posiciones de distribuidores en sentido estricto. El fenómeno de los agregadores es característico de la economía en red o economía de la sociedad de la información (*e-economy*), especialmente visible en la Web 2.0, y encuentra su explicación en el llamado *Efecto de Red (Network Effect)*. Sobre la distribución en Internet y el papel que juegan los agregadores de información, me permito dirigir al lector a mi obra: Carbajo, F. (2010). La distribución en Internet. En Herrero, M. J. (Dir.). *La contratación en el sector de la distribución comercial* (pp. 163-212). Thomson Reuters Aranzadi.
- 2 Ernst, S. (2005). Erscheinungsformen elektronischer Marktplätze. En Spindler, Wiebe. *Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze*, (pp. 1 y ss.). (2ª ed.). Otto Schmidt, Köln.

en las leyes de Propiedad Intelectual, los titulares de derechos exclusivos tienen a su disposición armas legales suficientes para dirigirse contra los usuarios de estos servicios que llevan a cabo vulneraciones de sus derechos. Pero a los problemas de identificación³ y a los derivados de la globalidad del medio⁴ se suman los evidentes problemas de economía procesal⁵. Ante esta situación, es lógico que los titulares de derechos hayan vuelto la vista hacia el “facilitador”; hacia los intermediarios o agregadores que, con sus servicios, contribuyen a incrementar exponencialmente el tráfico ilícito de bienes y contenidos protegidos, lucrándose además muchas veces con este directa o indirectamente. Aunque no se pueda afirmar con carácter general, en muchas ocasiones el éxito de la actividad de algunos agregadores reside, precisamente, en el uso que los usuarios hacen de su servicio de intermediación para vulnerar derechos de terceros. Esto es conocido por los agregadores, que incluso organizan su servicio de modo tal que facilita o contribuye a esas infracciones de derechos, y así atraer un mayor número de usuarios a su sitio en línea e incrementar en consecuencia exponencialmente sus ingresos.

La cuestión que debe analizarse, llegados a este punto, es si cabe la posibilidad de imputar responsabilidad a los intermediarios-agregadores por violaciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual cometidas en sus plataformas de agregación; sea por los propios agregadores en el desarrollo de su actividad, o sea por los comportamientos de los usuarios de su servicio de intermediación. Y, en tal caso, habrá que examinar cuidadosamente cuál es el título o mecanismo legal idóneo para llevar a cabo esa imputación de responsabilidad; sea la violación de derechos exclusivos de propiedad industrial o intelectual, la competencia desleal, o el derecho general de daños mediante las reglas de responsabilidad extracontractual. Es decir, habrá que valorar cabalmente la posibilidad de exigir responsabilidad a los intermediarios o agregadores por posibles violaciones directas de derechos exclusivos en la organización y desarrollo de su servicio de intermediación, o bien la imputación de responsabilidad por violaciones indirectas a esos derechos como consecuencia de una posible contribución a la infracción de derechos de marca o de derechos de autor y conexos (así como infracciones a derechos al honor, la intimidad y la propia imagen) cometida por los usuarios de sus servicios.

3 Muchos usuarios utilizan pseudónimos o se esconden tras el anonimato de una dirección IP, y los intermediarios se niegan a comunicar los datos personales de sus usuarios por “respeto” a la intimidad, la protección de datos personales y la privacidad de las comunicaciones, sin que existan mecanismos legales eficaces para exigir su colaboración en infracciones contra derechos de propiedad intelectual cometidos por usuarios.

4 La deslocalización de Internet genera notables problemas de derecho internacional privado, pues es preciso determinar la jurisdicción competente y la legislación aplicable, especialmente complejo en normas basadas en el principio de territorialidad, como sucede con los derechos de propiedad intelectual y de derecho de la competencia.

5 Un titular de derechos, por muy importante que sea, no dispone ni de la infraestructura material y personal ni de la capacidad económica suficiente para asumir los costes de vigilancia y persecución –*enforcement*– para neutralizar los millares o millones de infracciones que se pueden cometer en sus derechos a través de las plataformas de intermediarios.

Como veremos con detalle a lo largo de este trabajo, en rigor difícilmente se les puede imputar infracciones penales o civiles directas contra la propiedad industrial e intelectual: no violan marcas ni derechos de autor o afines; salvo, quizás –con reservas– en casos concretos de algunas webs de enlaces a contenidos ilícitos. Pero puede decirse que, en determinadas circunstancias, los intermediarios pueden cometer infracciones indirectas de esos derechos, consistentes en la contribución a las infracciones directas de derechos de propiedad industrial e intelectual cometidas por los usuarios de su servicio; infracciones indirectas que quizás podrían perseguirse por otros mecanismos como la competencia desleal o la responsabilidad extracontractual, al no estar tipificadas expresamente en la legislación marcaría ni de propiedad intelectual. Ahora bien, de afirmarse –siquiera puntual o aisladamente– la existencia de tales infracciones indirectas, mediante la oportuna aplicación de los mecanismos disponibles en el ordenamiento jurídico, surge inmediatamente un nuevo y relevante problema: cómo eludir el régimen de exención de responsabilidad o régimen de puertos seguros (*safe harbor*) reconocido con carácter generalizado en las legislaciones de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico para blindar la posición de los intermediarios de servicios de la sociedad de la información por los actos cometidos por los usuarios de su servicio. Se plantea así un doble debate en relación con la posición que ocupan los agregadores de información en el nuevo contexto tecnológico, comercial e informacional de la Web 2.0. En primer lugar sí es lícito, oportuno y conveniente extender el régimen de exención de responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información a quienes organizan servicios de almacenamiento e información que no son estrictamente técnicos, estructurando en mayor o menor medida la información que proporcionan los usuarios e incluso interactuando con ellos para organizar esa información y ponerla a disposición de terceros a través de su sitio; esto es los llamados servicios *hosting 2.0*. Y en segundo lugar, cuál es el alcance que debe atribuirse a ese régimen de exención de responsabilidad o, dicho de otra forma, cómo eludir y en qué concretas circunstancias tan beneficioso régimen de exoneración para los agregadores que contribuyen con su actividad a las infracciones de derechos de terceros lucrándose directa o indirectamente.

El problema se presenta fundamentalmente en sede de marcas y derechos de autor y conexos, por la utilización masiva e indiscriminada que se hace de estos, sin autorización, en servicios buscadores con publicidad asociada, como “Google AdWords”; en plataformas de comercio electrónico que actúan a modo de corredores en línea de operaciones de compraventa de todo tipo de bienes, como “eBay”; en sitios de almacenamiento y puesta a disposición de contenidos audiovisuales para su libre acceso por los usuarios del sitio, como “YouTube”; en servicios que ofrecen el almacenamiento masivo de información para su acceso y recuperación en la

nube, como “Megaupload” o “Rapidshare”; o en las múltiples webs de enlaces, que ofrecen espacio estructurado para que los usuarios suban enlaces a contenidos archivados por ellos mismos o por terceros en sitios de almacenamiento masivo o procedentes del tráfico en redes P2P.

SOBRE LAS POSIBLES INFRACCIONES DIRECTAS A DERECHOS EXCLUSIVOS POR PARTE DE LOS AGREGADORES DE INFORMACIÓN

Como venimos diciendo, los principales responsables de las infracciones masivas a derechos de propiedad industrial e intelectual que tienen lugar diariamente a través de agregadores de información, son los propios usuarios de estos servicios de intermediación: sea mediante la compra de palabras clave idénticas o similares a marcas (normalmente famosas) de terceros en servicios de referenciación (motores de búsqueda) como “Google Search”, para asociar a los resultados de búsqueda un enlace patrocinado que reconduce a los usuarios a su propio sitio en línea, donde comercializa productos iguales o similares a los designados con esa marca; sea mediante la venta de productos falsos, imitaciones u originales sin autorización en plataformas de comercio electrónico como “eBay”, utilizando la marca que designa el producto original sin la debida autorización para distinguir sus productos y dar publicidad a sus ofertas en esa misma plataforma comercial; sea subiendo a plataformas como “YouTube” o a cualesquiera redes sociales copias no autorizadas de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual; o sea subiendo a webs de enlaces un enlace que dirige a una copia no autorizada de un contenido protegido por derechos de autor y derechos afines previamente almacenado en megasitios de almacenamiento masivo (*share-hosting megasites*) o que está siendo objeto de tráfico en redes *Peer to Peer*.

En la mayoría de estos casos las infracciones a derechos de marca o nombre comercial y derechos de autor o conexos son bastante claras, pero el problema reside –como antes apuntamos– en las dificultades de localización e identificación de los infractores y, en caso de poder hacerlo, en las dificultades de economía procesal (e incluso en los problemas de imagen) que conlleva perseguir judicialmente a un número ingente de infractores que en muchas ocasiones son simples particulares. Pero también se ha suscitado la cuestión de si quienes ponen a disposición de estos usuarios comerciales o no comerciales las plataformas o servicios para poder llevar a cabo esos comportamientos infractores, es decir, los distintos servicios de agregación de información, también cometen algún tipo de infracción directa de derechos de marca o derechos de propiedad intelectual en la organización y decurso ordinario de sus servicios de intermediación.

Infracciones directas de derechos de marca

Según doctrina consolidada del TJUE⁶, asumida también por los distintos tribunales nacionales, el titular de una marca nacional o comunitaria solo está facultado para prohibir a terceros el uso sin su consentimiento de un signo idéntico o similar a la marca si se dan las siguientes condiciones: i) el uso del signo en el tráfico económico; ii) para distinguir productos o servicios (uso a título de marca); iii) que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (entre las que figura no solo la función esencial consistente en garantizar a los consumidores la procedencia empresarial del producto o servicio, sino también las demás funciones consistentes en identificar y garantizar la calidad de ese bien o servicio o las funciones de comunicación, inversión o publicidad); iv) que no esté amparado por alguno de los límites al derecho exclusivo.

No es extraño que para la organización y desarrollo de su actividad de intermediación, los agregadores hagan un uso de signos distintivos de terceros; uso de signos ajenos que debe diferenciarse nítidamente del uso que, de esos mismos signos, hagan o puedan hacer los usuarios del servicio de intermediación. Pues bien, corresponde en este momento examinar si es posible apreciar infracciones del derecho exclusivo de marca por el uso que los agregadores pueden hacer de signos de terceros en el curso de su actividad. Los dos casos planteados hasta el momento ante los tribunales son la comercialización de palabras clave idénticas o semejantes a marcas o nombres comerciales de terceros en servicios de referenciación, como “Google AdWords”, y el uso de marcas ajenas en plataformas de comercio electrónico como “eBay” para publicitar las ofertas de productos designados por esa marca por los usuarios del servicio. La doctrina jurisprudencial establecida al efecto es susceptible de aplicarse (sobre todo la extraída del caso “eBay”) al uso de marcas en otros modelos de intermediación o agregadores de información.

Por lo que se refiere al servicio “Google AdWords”, se pueden apreciar dos conductas complementarias por parte de Google en los que pueden aparecer implicados signos distintivos de terceros. Por un lado, Google facilita un servicio consistente en la comercialización de palabras clave para los anunciantes interesados en asociar enlaces publicitarios que redirigen al público a sus sitios en línea cuando los internautas introduzcan en el motor de búsqueda las palabras clave previamente seleccionadas por el anunciante. Por otro lado, Google ofrece su sitio en línea para mostrar esos enlaces patrocinados en forma de anuncios publicitarios junto a los resultados naturales mostrados en respuesta a las búsquedas realizadas a partir de las

6 Entre otras, la STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, “Arsenal Football Club”, ap. 51; la STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/02, “Anheuser-Busch”, ap. 59; la STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, “Adam Opel”, ap. 21; la STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/06, “Céline”, ap. 16; la STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, “L’Oreal y otros”, ap. 58; STJUE de 12 de julio de 2011 (As. C-324/09, “L’Oreal c. eBay UK”); y la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (As. C-323/09, “Interflora”).

palabras clave. Deben diferenciarse ambos comportamientos para delimitar posibles responsabilidades de Google por la infracción de marcas de terceros, sea por actos propios (la comercialización de palabras clave coincidentes con marcas de terceros) o sea por los actos de los anunciantes usuarios de su servicio AdWords, en cuyo caso debe analizarse la posición de Google como posible intermediario de servicios de la sociedad de la información en el almacenamiento de datos de terceros y el consiguiente régimen de exención de responsabilidad previsto en la Directiva sobre comercio electrónico⁷.

En la STJUE de 23 de marzo de 2010⁸, el Tribunal consideró que, Google, como prestador de un servicio de referenciación, ejerce una actividad comercial y actúa con ánimo de lucro cuando almacena como palabras clave, por cuenta de algunos de sus clientes, signos idénticos a marcas y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tales palabras; servicio que no solo se presta a los titulares de dichas marcas u operadores autorizados para ofrecer los productos o servicios de estos (licenciarios), sino que también hace accesible a terceros que ofrecen productos o servicios competidores o imitaciones sin que medie el consentimiento de los titulares de marcas. Sin embargo, entiende el tribunal que de ese comportamiento no puede deducirse que Google haga por sí mismo un uso de marcas de terceros⁹.

Como ya tuve ocasión de exponer en otro lugar¹⁰, considero que el Tribunal yerra al valorar el comportamiento de Google, pues cuando comercializa palabras clave sí que está utilizando signos idénticos o similares a marcas en el tráfico económico, aunque no lo hace con fines distintivos de los productos o servicios propios de Google (en concreto, su servicio de motor de búsqueda y su servicio AdWords)¹¹. El hecho de que no haga un uso de esos signos de terceros a título de marca le permite eludir la responsabilidad por infracción del derecho exclusivo de marca, pero quizás podría incurrir en responsabilidad por otro concepto. Por ejemplo, desde la perspectiva de los ilícitos por competencia desleal, pues parece que el uso de palabras clave para referenciar enlaces patrocinados como resultados de búsqueda de esas palabras

7 Conclusiones del abogado general, señor Poiras Maduro, apartados 55-58.

8 As. C-236/08 a C-238/08, “Google France”.

9 “El servicio de referenciación permite a los clientes utilizar signos idénticos o similares a marcas, sin que el prestador de dicho servicio haga por sí mismo uso de estos signos” (ap. 56).

10 Carbajo, F. “El caso Google AdWords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (As. Acumulados C-236/08 a C-238/08”, RCD, N° 7, 2010, pp. 328-329.

11 Por el contrario, no estaría usando signos idénticos o similares a marcas de terceros al mostrar en su sitio web anuncios y enlaces patrocinados de terceros en respuesta a las palabras clave. Serán en todo caso los anunciantes usuarios de su servicio AdWords quienes realicen ese uso de signos confundibles con marcas de terceros y, por tanto, habrá que valorar en cada caso concreto si ese uso de los anunciantes es susceptible de infringir los derechos de marca de terceros, y si puede derivarse alguna responsabilidad indirecta (no marcaría) para Google como organizador del servicio y favorecedor de esos comportamientos de sus usuarios.

constituye un acto realizado en el mercado con fines concurrenciales (art. 2.1 y 2.2 LCD), ya que se revela objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias (el servicio AdWords) y las prestaciones de terceros (los enlaces publicitarios de los usuarios de ese servicio). De modo que el servicio AdWords quizás pudiera considerarse en determinados casos, dependiendo de las circunstancias concretas, objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 4 I LCD), pues la concesión de palabras clave coincidentes con marcas a cualesquiera terceros que lo soliciten, sin ser los titulares o licenciarios de dichas marcas, máxime cuando se trate de marcas notorias o renombradas, bien podría producir engaño en los consumidores (art. 5 LCD), generar confusión o asociación entre las prestaciones del titular de la marca o sus licenciarios y las prestaciones de los anunciantes (art. 6 LCD), amparar imitaciones desleales (art. 11.2 LCD) o aprovecharse de la reputación ajena (art. 12 LCD). Y en estos casos Google o cualquier otro prestador de servicios de referenciación mediante enlaces patrocinados asociados a palabras clave no podría invocar el régimen de exoneración de responsabilidad previsto para los prestadores de servicios de *hosting* en el art. 14 DCE y en el art. 16 LSSICE o para los prestadores de servicios de *search & linking* en el art. 17 LSSICE, pues no se estaría enjuiciando una posible responsabilidad del intermediario por los actos de los usuarios de su servicio, sino una posible responsabilidad por actos propios en el uso de prestaciones (signos distintivos) de terceros.

En el caso de la plataforma o mercado de comercio electrónico “eBay”, nos encontramos ante un operador-agregador de información comercial en forma de publicidad y ofertas de venta o comercialización de todo tipo de bienes y servicios; ofertas realizadas por empresarios, profesionales e incluso simples particulares que recurren a esta gigantesca lonja virtual global que es eBay (o, en general, los mercados de comercio electrónico) para ofertar y contratar a distancia bienes o servicios. El servicio prestado por el operador de un mercado electrónico consiste en poner a disposición de los usuarios interesados espacio web para el alojamiento de sus ofertas comerciales, así como un método para llevar a cabo la contratación con los internautas interesados en adquirir los bienes y servicios ofertados, siguiendo un modelo de subastas o de ventas directas, según los casos. Pero, la actividad del operador no se restringe al mero alojamiento y puesta a disposición de datos o informaciones de terceros usuarios de su servicio (en este caso anuncios y ofertas de venta de productos y servicios), sino que también presta un servicio oneroso de intermediación en la venta complementado por servicios accesorios de organización y publicidad de las ofertas, presentando de forma atractiva en el sitio en línea las ofertas de los usuarios-vendedores que le requieran para ello.

Lógicamente las ofertas se identificarán normalmente mediante la marca o signo que designe habitualmente los bienes o servicios que se pretenden comercializar a través de la plataforma. De modo que los usuarios del servicio harán un uso de tales signos en el tráfico económico con fines de marca, pudiendo incurrir en infracciones al derecho exclusivo si se dan las circunstancias requeridas para ello

por la jurisprudencia. Pero el responsable de la plataforma que presta servicios de organización y publicidad de las ofertas en su sitio web también empleará normalmente para ello las marcas o signos de los productos o servicios ofertados por los usuarios-vendedores del sistema. Señala en este sentido la STJUE de 12 de julio de 2011¹² que esa actividad del operador o agregador de información comercial supone un uso de la marca ajena en el tráfico económico, si bien –continúa– no se puede deducir de ello que el operador del mercado electrónico realice un uso a título de los signos ajenos a título de marca, pues el uso en el tráfico económico implica como mínimo que se utilice el signo en el marco de la propia comunicación comercial de quien lo está utilizando¹³.

Por lo tanto el operador del mercado electrónico no hace un “uso” de signos idénticos o similares a la marca en las ofertas de venta presentadas en su sitio web por terceros, en el sentido requerido por los arts. 5 DM y 9 RMC (ap. 105). Entonces, en la medida en que el operador del mercado electrónico (agregador de información) permite que sus clientes hagan ese uso de signos idénticos o similares a marcas ajenas, su actuación no puede ser enjuiciada a la luz del derecho comunitario de marcas (DM y RMC), sino desde la perspectiva de otras reglas depurativas de responsabilidad por contribuir a facilitar esas infracciones marcarias por sus usuarios, como pueden ser los ilícitos por competencia desleal o las reglas generales del derecho de daños o responsabilidad civil extracontractual; ello siempre y cuando el operador, en cuanto intermediario de la sociedad de la información que presta servicios de alojamiento y puesta a disposición de ofertas comerciales, no pueda beneficiarse de las reglas de exención de la responsabilidad previstas en el art. 14 DCE y en el art. 16 LSSICE¹⁴.

Por el contrario, sí sería posible deducir una responsabilidad directa por infracción marcaria del agregador comercial en aquellos casos en que recurra a la publicidad operada mediante enlaces patrocinados asociados a palabras clave en motores de búsqueda (como Google Search), con la intención de hacer publicidad y atraer a los consumidores tanto a su propio sitio en línea de intermediación como a ofertas concretas de productos o servicios alojadas en páginas interiores del sitio por los usuarios-vendedores de este. En estos casos (habituales por lo que al operador eBay se refiere) el TJUE declara –ratificando su jurisprudencia sobre palabras clave y enlace patrocinados en servicios de referenciación como Google AdWords– que la

12 As. C-324/09, “L’Oreal c. eBay UK”.

13 Concluye así el Tribunal que en la medida en que una tercera persona, el usuario del signo idéntico o similar a una marca “(...) presta un servicio consistente en permitir que en su sitio web sus clientes muestren, en el marco de sus actividades comerciales -como pueden ser las que tienen por objeto sus ofertas de venta-, signos que se corresponden con marcas, dicha tercera persona no hace por sí misma, en dicho sitio web, un uso de tales signos (...); con lo cual “son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado”. Cfr., apartados 102-103.

14 Carbajo, F. (2012). Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (Caso L’Oreal c. eBay) y jurisprudencia relacionada, *RCD*, 10, pp. 176-177.

adquisición de palabras clave idénticas o similares a marcas de terceros para hacer aparecer en pantalla enlaces patrocinados con mensajes publicitarios constituye un uso de la marca en el tráfico económico para designar productos o servicios del anunciante, incluso cuando la marca seleccionada como palabra clave no aparezca en el nombre de dominio o en el propio anuncio adjunto al enlace patrocinado¹⁵, si bien solo habrá infracción del derecho exclusivo de marca si esos anuncios asociados a las palabras clave tienen por objeto productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca, y si los anuncios afectan o pueden afectar negativamente a alguna de las funciones de la marca.

En el caso concreto de los enlaces publicitarios de eBay en servicios de referenciación, asociados a palabras clave coincidentes generalmente con marcas famosas de productos ofertados en su plataforma de comercio electrónico, el TJUE declara que cuando eBay utiliza palabras clave que se corresponden con marcas de terceros para promocionar su propio servicio de intermediación en línea a través de enlaces patrocinados, no lo hace para designar productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca, no produciéndose así infracción de los arts. 5.1 a) y b) DM y 9.1 a) y b) RMC¹⁶, si bien ese uso podría enjuiciarse a la luz de una posible infracción de marcas notorias o renombradas, *ex arts. 5.2 DM y 9.1 c) RMC*, por el uso de signos idénticos o similares para productos o servicios distintos de forma tal que se pueda indicar una conexión entre dichas prestaciones o que ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca¹⁷. Sin embargo, cuando eBay utiliza palabras clave que se corresponden con marcas de terceros para promocionar las ofertas de venta de productos de sus clientes-vendedores, está haciendo un uso de la marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada dicha marca, señalando al efecto que la utilización de la marca ajena para designar productos o servicios idénticos o similares contemplada en la normativa comunitaria sobre marcas, no se limita exclusivamente a los productos o servicios de quien hace el uso efectivo de la marca, sino que puede también tener por objeto los productos o servicios de terceras personas, estableciéndose entonces un vínculo o asociación entre la marca y el servicio prestado por quien la utiliza, incluso aunque lo haga para promocionar los productos o servicios de los terceros usuarios de ese servicio¹⁸.

15 STJUE de 25 de marzo de 2010, As. C-278/08, *BergSpechte*, (ap. 18); STJUE de 22 de septiembre de 2011, As. C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer* (ap. 31).

16 Apartado 89.

17 Apartado 90.

18 Apartados 90 y 91. En concreto el Tribunal indica que los anuncios puestos a disposición por eBay en servicios de referenciación como Google, crean una asociación evidente entre los productos de marca mencionados en tales anuncios y la posibilidad de adquirirlos a través de eBay.

Por lo demás, de acuerdo con la Jurisprudencia anterior sobre el uso de marcas como palabras clave asociadas a enlaces patrocinados, la STJUE de 12 de abril de 2011 establece que puede producirse una afectación negativa de la función esencial de la marca (indicación del origen empresarial) a través de estas prácticas, cuando el anuncio asociado al enlace patrocinado no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz determinar si los productos o servicios que se anuncian proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero, provocando ese anuncio un riesgo de confusión que incluya el riesgo de asociación¹⁹. Riesgo de confusión o asociación que –como ya señalé en otro lugar– difícilmente se producirá cuando en el anuncio se esté publicitando el propio sitio eBay directamente, pues el consumidor percibirá únicamente que los productos o servicios designados con esa marca se pueden adquirir a través de dicho sitio. Sin embargo, cuando se publiciten ofertas concretas de usuarios-vendedores del sitio de intermediación es posible, en función de las circunstancias, que pueda producirse, si no confusión en sentido estricto, sí al menos una posible asociación entre estos revendedores y el titular de la marca (por ejemplo, pensando que son distribuidores autorizados de esos productos acreditados por el titular de la marca). Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal no cierra la puerta a infracciones marcarias derivadas de una afectación de otras funciones de la marca, como puede ser, en particular, la vulneración de la función de condensación del *goodwill* o reputación de la marca en el caso de marcas notorias o renombradas (sin que deba concurrir riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos o servicios), o la vulneración de la función publicitaria y, sobre todo, la (nueva) función de inversión destilada por el TJUE, consistente en el uso de la marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel²⁰, lo cual puede llevarse a cabo a través de la publicidad o por medio de diversas técnicas comerciales (por ejemplo, mediante la distribución del producto a través de una red cerrada de distribución selectiva que contribuya a incrementar el prestigio de la marca)²¹.

19 Apartado 94. STJUE de 23 de abril de 2010, As. C-236/08 a C-238/08, *Louis Vuitton c. Google France* (ap. 99); STJUE de 8 de julio de 2010, As. C-558/08, *Portakabin c. Primakabin* (ap. 54). Lo esencial, por lo tanto, es examinar detenidamente el contenido del enlace promocional (si se emplea o no la marca como nombre de dominio en la dirección electrónica) y del mensaje publicitario adjunto (si se sugiere un vínculo con términos como distribuidor de la marca, etc., o si veladamente se establece algún tipo de relación con el titular de la marca).

20 Apartado 60.

21 “*in extenso*”, Carbajo, F. (2012) Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico... pp. 173-175.

Infracciones directas de derechos de autor y derechos conexos

La legislación vigente de propiedad intelectual (TRLPI 1996) solo contempla como vulneración de los derechos de propiedad intelectual, las infracciones directas de los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (arts. 18, 19, 20 y 21 TRLPI); aunque también tipifica como infracciones de los derechos de propiedad intelectual, en este caso indirectas, la elusión de medidas tecnológicas de protección (art. 161 TRLPI) y de sistemas de información para la gestión de derechos (art. 162 TRLPI), en tanto los arts. 138 I y 139.1 a) TRLPI incluyen dentro de las acciones de cesación e indemnización de actividades ilícitas contra la propiedad intelectual los actos o actividades a que se refieren los arts. 160 y 162 del mismo texto legal.

En principio, los prestadores de servicios de intermediación no cometerían vulneraciones de derechos de propiedad intelectual, pues, en rigor, no reproducen ni comunican obras o prestaciones afines, sino que se limitan a poner los medios técnicos para que los usuarios de sus servicios lleven a cabo esos actos de reproducción y comunicación pública interactiva.

En aquellos intermediarios-agregadores que no se limitan a alojar contenidos, sino que facilitan la disposición de los mismos directamente desde su sitio en línea, como es el caso de la plataforma “YouTube”, parece que el agregador no tiene en principio ningún control ni responsabilidad editorial alguna sobre los contenidos subidos a la plataforma por los usuarios de la misma, siendo los usuarios quienes toman la decisión de almacenar y poner a disposición los vídeos en la plataforma, y quienes, por tanto, tienen la responsabilidad ante posibles infracciones de derechos de terceros, máxime cuando el intermediario implementa procedimientos eficaces para recibir notificaciones y proceder a la retirada de contenidos ilícitos²².

Los alojadores “puros” de contenidos (precursores de los servicios “en la nube”), como los *megasitios de almacenamiento de datos (share-hosting megasites)* funcionan como gigantescas plataformas o almacenes en el que los usuarios almacenan contenidos de todo tipo, entre ellos multitud de copias no autorizadas de obras y prestaciones afines, que luego ponen a disposición de terceros para su descarga (*downloading*) o simple visualización en pantalla (*streaming*), creando una ruta de acceso al sitio en forma de enlace que luego alojará en webs de enlaces, blogs, redes sociales, chats, grupos de noticias, entre otros. Es claro que los *uploaders* vulneran con su comportamiento derechos de reproducción y de puesta a disposición, pero no puede decirse lo mismo, en principio, del responsable del megasitio, por cuanto su plataforma no ofrece herramientas de búsqueda ni otros métodos de acceso directo, siendo accesibles únicamente los contenidos almacenados en el sitio mediante la ruta de acceso marcada por el *uploader* en forma de enlace.

²² Sentencia del Juzgado de lo Mercantil No. 7 de Madrid de 20 de septiembre de 2010 (asunto *Telecinco c. YouTube*).

Por lo que se refiere a las llamadas “Webs de Enlaces”, agregadores cuya actividad consiste en almacenar y poner a disposición del público desde su servidor y sitio web los enlaces a ficheros con contenidos protegidos suministrados por terceros usuarios del sitio (contenidos alojados en sitios de almacenamiento masivo, como “Rapidshare”, o que son objeto de tráfico en redes *Peer to Peer*, como “Emule”), limitándose el *webmaster* a ordenar sistemáticamente los enlaces en forma de directorios y, en algunos casos, prestar servicios complementarios consistentes en adjuntar una copia de la portada del libro, carátula del disco o vídeo, cartel de película, así como información resumida sobre el contenido, parece que en principio el intermediario no comete actos de reproducción ni de comunicación pública interactiva de contenidos protegidos; actos que sí cometerían los usuarios de su servicio²³.

Sin embargo, en el caso concreto de las webs de enlaces, algunos destacados autores no descartan posibles interpretaciones expansivas del derecho de comunicación pública, en el sentido de que la provisión de enlaces (el almacenamiento y puesta a disposición) desde un sitio web constituye un acto que permite a una pluralidad de personas acceder a la obra enlazada sin previa distribución de ejemplares²⁴. Y ello partiendo de que la lista de actos de comunicación pública prevista en el art. 20.2 TRLPI como modalidades del derecho exclusivo, tiene un carácter meramente ejemplificativo (“Especialmente son actos de comunicación pública”), incorporándose, por tanto, dentro del alcance del derecho exclusivo cualquier otro acto no incluido en esa lista “por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas” (art. 20.1 TRLPI).

Entre la jurisprudencia, la mayoría de las resoluciones judiciales que hasta el momento se han venido ocupando de este problema consideran que los responsables de estos servicios de alojamiento y puesta a disposición de enlaces no cometen violación alguna de los derechos de propiedad intelectual; en concreto no cometen ni actos de reproducción ni actos de puesta a disposición (comunicación pública interactiva) de obras o prestaciones afines sin autorización de sus legítimos titulares. En el orden jurisdiccional civil se aprecia una tendencia mayoritaria a rechazar

23 A no ser claro está que también ofrezcan servicios de descarga directa de contenidos o de acceso para consulta en pantalla (*streaming*), en cuyo caso es evidente que estarían llevado a cabo infracciones directas contra los derechos de reproducción (art. 18 TRLPI), si esos contenidos fueron almacenados en el sitio por el responsable del mismo, y de comunicación pública interactiva o puesta a disposición (art. 20.2 i. TRLPI), en este caso independientemente de si esos contenidos fueron subidos a la plataforma web por el propio intermediario o por usuarios de su servicio, tal y como se indicó en la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 24 de febrero de 2011, caso “elrincondejesus.com” (Fdto. Dcho. 2º).

24 Así, José Massaguer Fuentes, “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)”, *Revista de Propiedad Intelectual*, pe.i, nº 13, 2003, pp. 11 y ss., pg. 30. También Miquel Peguera Poch, “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P (Comentario a la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, sobre el sitio web elrincondejesus.com)”, *Diario La Ley* Nº 7462, de 7 de septiembre de 2010, año XXXI, p. 4.

la existencia de actos de comunicación pública en los servicios consistentes en proporcionar espacio web para enlaces a ficheros con contenidos protegidos cuando dichos enlaces son proporcionados por los usuarios de dicho servicio²⁵. Sin embargo, algunas resoluciones de jueces y tribunales penales consideran que la actividad consistente en la puesta a disposición del público de enlaces a archivos que contienen obras y prestaciones afines, suministrados por los usuarios, pueden encajar en el concepto de comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición (definido en el art. 20 TRLPI e igualmente tipificado en el art. 270.1 CP), en la medida en que el art. 20.2 TRLPI se limita a recoger una serie de modalidades de comunicación pública, dejando abierta la posibilidad de incluir otros actos de comunicación directa o indirecta de obras y prestaciones afines²⁶.

Personalmente, considero posible admitir que el “*amplio*” alcance del derecho exclusivo de comunicación pública del art. 20 TRLPI, combinado con el concepto “*amplio*” de infractor del art. 138 I TRLPI e incluso con la “*amplia*” atribución de derechos de explotación sobre la obra “en cualquier forma” conferida al autor con carácter genérico por el art. 17 TRLPI²⁷, serviría para dar cabida dentro del derecho exclusivo de comunicación pública a los actos de puesta a disposición de enlaces (que dirigen a ficheros con contenidos protegidos) proporcionados por terceros. Ello siempre y cuando pueda deducirse, de la estructura de la web y del resto de comportamientos de su responsable, que conoce o debe conocer sin faltar a la buena fe que la mayoría (si no la práctica totalidad) de los enlaces almacenados y puestos a disposición en su plataforma facilitan el acceso y la descarga de ficheros que contienen copias no autorizadas de contenidos protegidos por derechos y derechos afines. Entiendo, en suma, que el TRLPI ofrece margen suficiente para incluir dentro del derecho de comunicación pública aquellos actos que consisten en proporcionar el espacio público para que un tercero aloje enlaces que reconducen al usuario a copias

25 Además de varios autos rechazando la adopción de medidas cautelares, por no apreciar apariencia de buen derecho en el demandante (Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona de 6 de mayo de 2009, Caso *agujero.com*; Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 6 de Barcelona de 11 de mayo de 2009, Caso *indice-web.com*; Auto del Juzgado de lo Mercantil de Huelva de 13 de noviembre de 2009, Caso *elitemula*), destacan la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 24 de febrero de 2011 sobre el caso *elrincondejesus.com* y también la SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 7 de junio de 2011 en el caso *indice-web.com*.

26 A efectos penales se aprecia ánimo de lucro indirecto en los ingresos por publicidad del sitio y perjuicio de tercero aun con ánimo tendencial. Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, de 16 de septiembre de 2009 (caso *elitedivx.com*); Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3ª, de 11 de noviembre de 2009 (caso *ps2rip.net*); Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª, de 20 de septiembre de 2010; Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª, de 26 de octubre de 2010 (caso *divxonline.info*); SAP Bizkaia de 27 de septiembre de 2011.

27 La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, de 19 de mayo de 2001, señala que lo verdaderamente integrador del tipo penal es la modalidad de comunicación pública, que puede llevarse a cabo por cualquiera de los medios descritos legalmente e incluso, sin necesidad de modificar el tipo, “por cualquier otro sistema o avance tecnológico que pueda surgir en el futuro”.

digitales de obras y prestaciones almacenadas en equipos o servidores remotos, entendiendo –en su caso– que esa actividad técnica de intermediación forma parte de un proceso complejo de comunicación en el que participan varios sujetos (aplicándose en consecuencia las reglas de la solidaridad pasiva en la infracción)²⁸.

En caso de no admitir esta interpretación, restaría la posibilidad de calificar la actividad del proveedor de la web de enlaces como un mero intermediario que contribuye con su actividad a la infracción sistemática de la propiedad intelectual, reconduciendo el problema a otros mecanismos de imputación de responsabilidad ajenos a la legislación de propiedad intelectual y, claro está, siempre que pudiera salvarse el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información. En la misma línea, el hecho de que no se aprecien infracciones directas de derechos de propiedad intelectual por parte de portales como “YouTube” u otras redes sociales o, por megasitios de almacenamiento masivo, no impedirá que valore seriamente la posibilidad de responsabilizarles por los actos ilícitos de los usuarios de su servicio, entrando así de lleno en el problema de las infracciones indirectas y en el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios.

SOBRE LAS POSIBLES INFRACCIONES INDIRECTAS A DERECHOS EXCLUSIVOS POR PARTE DE LOS AGREGADORES DE INFORMACIÓN Y EL RÉGIMEN DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS

Vistas las dificultades existentes para calificar el comportamiento de los agregadores de información en la organización y desarrollo de sus servicios de intermediación como infracciones directas a los derechos exclusivos de marca o de propiedad intelectual, los titulares de derechos han venido explorando la posibilidad de imputar responsabilidad a estos intermediarios por los ilícitos (infracciones a derechos de marca y a derechos de propiedad intelectual) cometidos por los usuarios de sus servicios de agregación, inspirándose para ello en la doctrina jurisprudencial estadounidense de la contribución a la infracción (*contributory infringement*). No se trata de combatir la actividad de los agregadores por medio de la legislación de marcas y de propiedad intelectual, sino indirectamente, recurriendo a otros mecanismos e imputación de responsabilidad. Ahora bien, para poder acceder a esta vía es necesario salvar una difícil barrera,

28 Estaríamos hablando, pues, de una posible y cabal consideración de la actividad de las webs de enlaces como actos de comunicación pública en sentido lato, causalmente entrelazados con los actos de comunicación pública que realizan los usuarios del sitio al generar y subir a dicha web los enlaces que facilitan la descarga o acceso a contenidos ilegales. Se trata de calificar los actos de almacenamiento o alojamiento y puesta a disposición de enlaces a contenidos proporcionados por terceros como actos *sui generis* de comunicación pública, complementarios a los que realizan los usuarios que suben (comparten) la obra o prestación a la Red y, en consecuencia, como infracciones directas a los derechos exclusivos de propiedad intelectual sobre los que cabe ejercitar las acciones previstas en los arts. 138 a 141 TRLPI.

como es el régimen general de exención de responsabilidad previsto en la legislación comunitaria y nacional de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Nuevamente la doctrina científica y, sobre todo, la Jurisprudencia del TJUE y de algunos tribunales nacionales han aportado las claves para poder recurrir a este remedio alternativo mediante una interpretación restrictiva del estricto régimen de *safe harbor* establecido a favor de los intermediarios de la sociedad de la información, siempre y cuando lo permitan las circunstancias del caso concreto.

Sobre el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información

Desde que comenzaron los problemas entre los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual con los agregadores de información que organizan las plataformas en las que los usuarios cometen infracciones masivas de esos derechos exclusivos, estos agregadores invocaron en su defensa el régimen de puerto seguros (*safe harbor*) o exención de responsabilidad de intermediarios, establecido inicialmente en la normativa de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico para proteger la posición de los operadores de servicios de intermediación estrictamente tecnológicos, por el carácter “excepcional” de sus servicios para el funcionamiento eficiente de las comunicaciones telemáticas: proveedores de servicios de acceso y transmisión de datos, proveedores de servicios de almacenamiento temporal en memoria caché, proveedores de servicios de almacenamiento o alojamiento de datos y proveedores de servicios de búsqueda y directorios de enlaces a información; esto es los servicios de intermediación puramente técnicos, característicos de la denominada Web 1.0.

La consideración de los agregadores de información como intermediarios de la sociedad de la información, fue admitida tempranamente por muchos jueces y tribunales nacionales de distintos Estados miembros de la Unión Europea. Pero ha sido finalmente el TJUE el que ha dado carta de naturaleza a esta interpretación en las Sentencias de 23 de marzo de 2010 (Google France) y 12 de julio de 2011 (eBay). Así pues, también pueden acogerse sistemáticamente a este beneficioso régimen de exención de responsabilidad todos aquellos intermediarios que prestan servicios de almacenamiento y puesta a disposición (*hosting*), memoria tampón (*system caching*) o servicios de búsqueda y enlaces (*searching & linking*) de carácter no estrictamente tecnológico, organizando las plataformas de almacenamiento, acceso y puesta a disposición para facilitar un mejor acceso a la información proporcionada por los usuarios de su servicio; es decir, servicios de intermediación o –en la denominación que aquí empleamos– de agregación de información, característicos de la llamada Web 2.0., entre los que –como decimos– destaca el denominado *hosting web 2.0.*, cuya finalidad no es la de proporcionar espacio web sin más, sino proporcionar un servicio para que los usuarios incorporen y compartan datos, informaciones o materiales de cualquier tipo, incluida información publicitaria (anuncios en cualquier

forma) y comercial (ofertas de venta), destinados a otros usuarios del mismo servicio, sean sitios de búsqueda y enlace como “Google Search” y “Google AdWords”, puntos de encuentro que actúan a modo de corredores en línea como “eBay” o “mercado libre.com”, redes sociales que ofrecen plataformas de almacenamiento y puesta a disposición de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual como “YouTube”, así como cualquiera de las numerosas webs o sitios en línea que ofrecen enlaces a contenidos.

Dispone el art. 14 DCE (alojamiento de datos) que los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: *a)* no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, o de que; *b)* en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. Dispone asimismo que el régimen de exención no se aplicará cuando el destinatario del servicio actúe bajo la autoridad o el control del prestador de servicios de intermediación. La norma comunitaria se incorporó al art. 16 LSSICE (responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos), según el cual el prestador de servicios de alojamiento no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición de los destinatarios o usuarios de su servicio, si no tiene conocimiento efectivo de que la actividad o información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o si, una vez adquirido tal conocimiento efectivo actúa con diligencia para retirar los datos o impedir el acceso a estos. Sin embargo, el legislador español optó por un concepto sumamente restringido de “conocimiento efectivo”, entendiendo que concurre cuando un órgano competente (judicial o, en su caso, administrativo) haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse²⁹.

Un régimen tan generoso de exención de responsabilidad, y, en el caso de la legislación española, una interpretación tan restrictiva del concepto básico de “conocimiento efectivo”, ha venido a consagrar prácticamente un régimen de impunidad para los intermediarios de la sociedad de la información por las actividades o informaciones ilícitas de los usuarios de su servicio, con el consiguiente trastorno y –en algunos casos– indefensión para los titulares de derechos flagrante y masivamente vulnerados

²⁹ El mismo régimen de exención se reguló en el art. 17 LSSICE para los prestadores de servicios de búsqueda y directorios de enlaces.

a través de esos servicios de agregación. Pero la presión de algunos grupos de titulares de derechos (fundamentalmente derechos de propiedad industrial e intelectual, pero también derecho al honor y a la intimidad) y la mera observación atenta de la realidad ha llevado a algunos tribunales a limitar el alcance de este amplísimo régimen de exención de responsabilidad, con la intención fundamental de tutelar legítimos derechos de propiedad industrial e intelectual y, con ello, favorecer el desarrollo de nuevos modelos de negocio lícitos en el ciberespacio.

Fue pionero en este sentido el Tribunal Supremo español (Sala Primera, Civil) cuando en su Sentencia de 9 de diciembre de 2009 (caso *putasgae*), en un caso de infracción del derecho al honor de una persona jurídica, señaló que una interpretación tan restrictiva del “conocimiento efectivo” por parte del prestador de servicios de *hosting* no es conforme con la Directiva de Comercio Electrónico (Considerando nº 42 y art. 14.1);

ya que reduce injustificadamente las posibilidades de obtención del “conocimiento efectivo” de la ilicitud de los contenidos almacenados y amplía correlativamente el ámbito de la exención, en relación con los términos de la norma armonizadora, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos aptos para alcanzarlo.

El TS realiza así una lectura del art. 16.1 LSSICE conforme al espíritu y finalidad de la DCE, la cual persigue un equilibrio adecuado entre la seguridad jurídica que necesitan los intermediarios de la sociedad de la información y el respeto a la libertad de expresión con la adecuada tutela de terceros que se puedan ver afectados por el uso que se haga de los servicios de esos intermediarios, permitiendo formas más flexibles de obtención del conocimiento efectivo de la ilicitud³⁰. Concluye entonces el Alto Tribunal ratificando la necesidad de una interpretación más flexible de las posibles formas de obtener el conocimiento efectivo por parte de los prestadores de servicios de alojamiento (y, por extensión, de los prestadores de servicios de enlaces a contenidos e instrumentos de búsqueda), apuntando al respecto que

(A) además de que el propio artículo 16 permite esa interpretación favorable a la Directiva –al dejar a salvo la posibilidad de “otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”–, no cabe prescindir de que la misma atribuye 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 trate³¹.

30 Dado que la definición de qué debe entenderse por conocimiento efectivo del prestador de servicios es común a los servicios de alojamiento de datos (art. 16 LSSICE) y a los de enlaces e instrumentos de búsqueda (art. 17 LSSICE), el razonamiento del TS es aplicable *mutatis mutandis* a los supuestos de responsabilidad de estos últimos.

31 Esta doctrina ha sido reiterada en casos similares de responsabilidad de intermediarios por actos de sus usuarios contra el derecho al honor y a la intimidad, en las SSTs (Civil) de 18 de mayo de 2010 y 10 de febrero de 2011. Vid. el comentario de Antoni Rubí Puig, “Derecho al honor online y responsabilidad civil de ISPs”, Indret.com, octubre 2010.

El TJUE ha acotado también de manera importante el alcance que debe darse al régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información, pensando muy en particular en intermediarios no estrictamente técnicos, es decir, en agregadores de información publicitaria y comercial como “Google AdWords” y “eBay”. La STJUE de 23 de marzo de 2010³² establece que, para que un prestador de servicios de intermediación (en este caso, Google AdWords, como operador de un servicio de búsqueda y de alojamiento de enlaces publicitarios) quede incluido en el art. 14 de la Directiva 2000/31/CE, es necesario:

que su comportamiento se ciña al de un “prestador intermediario” en el sentido que el legislador ha querido dar a esta expresión en la sección 4 de esta Directiva”; señalando al efecto que “se desprende del cuadragésimo segundo considerando de la Directiva 2000/31 que las exenciones de responsabilidad establecidas en dicha Directiva sólo se aplican a aquellos casos en que la actividad del prestador de servicios de la sociedad de la información tiene naturaleza “meramente técnica, automática y pasiva”, lo que implica que el prestador “no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada³³.

Ahondando en la misma línea hermenéutica, la STJUE de 12 de julio de 2011³⁴, en el caso de la plataforma de comercio electrónico “eBay”, desgrana dos conductas distintas—aunque interrelacionadas—para imputar responsabilidad a los intermediarios cuya actividad consista en el alojamiento de información comercial (ofertas de venta) de terceros: *a)* de un lado, el intermediario o agregador no podrá gozar del beneficio de la exención de responsabilidad en aquellos casos en que no ocupe una posición neutral entre los vendedores y los potenciales compradores (mediante un tratamiento meramente técnico, pasivo y automático de los datos facilitados por sus clientes), sino que desempeñe un papel activo consistente, entre otras cosas, en optimizar la presentación de las ofertas de venta o en promover activamente esas ofertas, que le permita adquirir un conocimiento efectivo o control de los datos relativos a las mismas³⁵; *b)* de otro lado, que el intermediario u operador de un mercado electrónico no podrá gozar del beneficio de la exención de responsabilidad en aquellos otros casos en que, a pesar de ocupar una posición puramente neutral, automática y pasiva en la gestión de los datos de los usuarios de su servicio, el operador hubiera tenido conocimiento efectivo de que la actividad o información de sus clientes es ilícita y no hubiera actuado con prontitud para retirar esos datos o informaciones o hacer que el acceso a los mismos sea imposible³⁶.

32 As. C-236/08 a C-238/08, “Google France”.

33 Apartados 112 y 113.

34 As. C-324/09, “L’Oreal c. eBay UK”.

35 Apartados 113 a 116 y 123.

36 Apartados 119 y 124.

Sobre el alcance de las acciones de cesación contra intermediarios de la sociedad de la información

El art. 15 DCE establece que los prestadores de servicios de intermediación no tienen la obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen sus usuarios, ni una obligación de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Pero eso no exime a los intermediarios de estar atentos a las señales objetivas que les indiquen la existencia de actividades o informaciones ilícitas en su plataforma, y de proceder en consecuencia diligentemente retirándolos con prontitud. En este sentido, para evitar interpretaciones excesivamente restrictivas de qué debe entenderse por “conocimiento efectivo”, la STJUE de 12 de julio de 2011 señala que para retirar el beneficio de la exención de responsabilidad, bastará con que el intermediario haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar rápidamente para retirar los datos o impedir su acceso³⁷.

En la misma STJUE de 12 de julio de 2011, en el caso “eBay”, el Tribunal, interpretando el art. 11 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (Directiva antipiratería)³⁸, dispone que es posible exigir judicialmente al operador de un mercado electrónico, como eBay, que adopte medidas eficaces destinadas no solo a poner término a las lesiones causadas por terceros a través de su mercado, sino también a evitar nuevas lesiones³⁹. En concreto, dispone que será posible dirigir requerimientos efectivos y proporcionados a los operadores de mercados electrónicos, a través –se entiende– de las acciones de cesación previstas en la legislación marcaría y de propiedad intelectual, para que, si estos no deciden *motu proprio* suspender la cuenta de quien vulneró los derechos de propiedad intelectual reclamados para evitar que el mismo comerciante u operador vuelva a cometer infracciones de esta naturaleza en relación con las mismas marcas, puedan ser obligados a ello mediante una orden judicial⁴⁰.

37 Apartados 120 y 124.

38 Según el cual, los Estados miembros garantizarán que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, aunque los actos de los intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa comunitaria y nacional de comercio electrónico sobre responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información (arts. 41.3 LM y 138 III, 139.1 h) TRLPI. Esto significa que será viable interponer acciones de cesación contra los intermediarios para que retiren información ilícita de sus plataformas, dejando a salvo (sin perjuicio) el ejercicio de posibles acciones de responsabilidad indirecta por los actos ilícitos cometidos por los usuarios, en caso –claro está– de que pudiera salvarse el régimen de exoneración de responsabilidad.

39 Apartados 131 y 132 (Schrijvers M. (2011). European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L’Oreal v eBay. *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 11(33), pp. 723-724. También, Carbajo Cascón. “Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico...”, cit., pp. 180 y ss.

40 Apartado 141.

No bastará, entonces, con implementar mecanismos de denuncia y retirada (notice & takedown)⁴¹, sino que podrá exigirse a los intermediarios un mayor compromiso en la detección y retirada eficaz de contenidos o información ilícita (por ejemplo, expulsando a los infractores reincidentes e impidiendo que los contenidos retirados puedan volver a subirse a la plataforma por los mismos usuarios infractores o por cualquier otro), pudiendo reclamar acciones concretas de retirada de contenidos mediante acciones de cesación o, incluso –entendiendo–, posibles acciones de responsabilidad contra el intermediario por falta de diligencia en la retirada de contenidos una vez obtenido el conocimiento efectivo de que el derecho del tercero está siendo objeto de violación en su plataforma.

Vemos pues, cómo los Tribunales aportan claves para interpretar restrictivamente el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios Web 2.0 o agregadores de información, salvando así el estatus de impunidad en que venían moviéndose hasta hace pocas fechas. Esta interpretación abre la puerta a las acciones de responsabilidad de los agregadores por los actos infractores de los usuarios de su servicio. Sin embargo, como vamos a ver, la decisión final en cada caso concreto dependerá de las circunstancias concretas concurrentes y, muy particularmente, de la percepción o visión que el juzgador o tribunal tenga de la función desarrollada por el intermediario enjuiciado, resultando así altas dosis de inseguridad jurídica que tendrán que ser resueltas en algún momento por el legislador o por los tribunales de justicia, mediante procedimientos de unificación de doctrina. Por lo demás, que esta línea jurisprudencial forzará seguramente una respuesta diligente por los operadores, si no quieren ser objeto de constantes demandas de cesación y responsabilidad, y con ello se conseguirá un entorno de mayor respeto a los derechos de marca y de otros derechos exclusivos, en particular los derechos de autor y los derechos conexos.

41 Estos procedimientos de detección y retirada de contenidos se aplican voluntariamente (art. 16.1 LSSICE), ya que la normativa comunitaria no impone a los prestadores de servicios de intermediación una obligación general de supervisión de los datos que transmiten o almacenan, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas (art. 15.1 DCE). Sin embargo, la implementación voluntaria de procedimientos de detección y retirada de contenidos ilícitos son una muestra de la diligencia debida en el conocimiento efectivo de posibles actividades ilícitas con vistas a la aplicación del régimen de exoneración de responsabilidad. Ahora bien, la mera implementación de esos servicios no puede servir para eludir un conocimiento efectivo por cualquier otro medio y para salvar cualquier responsabilidad por parte del intermediario; en particular, la mera implementación de esos servicios no exonera, *per se*, al intermediario de proveer mecanismos más eficaces para tutelar derechos de terceros cuando dicho procedimiento se manifieste ineficaz para evitar todas las posibles violaciones que pueden producirse en su plataforma (fundamentalmente, la retirada de contenidos no impide que esos mismos contenidos puedan volver a subirse a la plataforma por los mismos infractores o por otros usuarios del sistema).

Infracciones indirectas de derechos de propiedad industrial e intelectual por los agregadores de información

En aquellos casos en que se pueda demostrar que los intermediarios-agregadores de información no actúan de forma meramente neutral, automática y pasiva; o en los que, conservando la neutralidad, tengan conocimiento por cualquier medio de que sus usuarios vulnerar derechos de terceros y no reaccionen diligentemente retirando la información o suspendiendo su actividad, los titulares de derechos perjudicados podrán dirigirse contra estos agregadores para exigirles responsabilidad por los actos o informaciones almacenadas por los usuarios de su servicio, salvando así el régimen de exoneración de responsabilidad establecido con carácter general en la legislación de comercio electrónico. Naturalmente, el problema estará en demostrar la falta de neutralidad de los agregadores o el conocimiento real y efectivo del carácter ilícito de las actividades de sus usuarios y su falta de reacción diligente, máxime cuando el intermediario haya implementado un servicio de denuncia y retirada (notice & takedown). No es posible dar pautas generales; menos aún cuando es clara la intención del legislador de favorecer la posición de los intermediarios de la sociedad de la información por su papel estratégico en el desarrollo técnico de la Red (para los intermediarios Web 1.0) y en la difusión de información de todo tipo y la agregación de internautas, salvando la dispersión inherente a un escenario de hiperabundancia de información (para los intermediarios-agregadores de la Web 2.0).

Será preciso, entonces, determinar caso por caso si un concreto agregador de información desarrolla una actividad puramente pasiva y automática de tratamiento informático de datos (alojamiento, búsqueda y enlaces) que le impida controlar a priori la licitud de las informaciones alojadas en su sitio, o si, por el contrario, el intermediario interviene de alguna manera en la presentación y promoción de las informaciones alojadas en su sitio con pleno conocimiento de su ilicitud; y en los casos en que el agregador no intervenga activamente en el proceso de almacenamiento y puesta a disposición de información desde su plataforma, habrá que analizar si ha tenido o ha debido tener conocimiento efectivo por cualquier medio⁴² del carácter ilícito de las informaciones alojadas o puestas a disposición y no ha reaccionado diligentemente para su retirada.

La doctrina de la “contribución a la infracción” y su aplicación práctica en nuestro ordenamiento

Demostrada la concurrencia de un comportamiento proactivo del agregador para facilitar actos infractores de los usuarios o un conocimiento efectivo de las infracciones, sumado a un comportamiento negligente en la retirada de estos, será posible imputar responsabilidad al intermediario. Como expuse someramente en otro

⁴² Entre los que se incluye la expresa comunicación del titular afectado por sus propios medios o mediante procedimientos de notificación dispuestos a tal fin por el propio agregador.

lugar⁴³, interpretado en sentido contrario, el régimen de exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información parece reconocer una posible imputación de responsabilidad de los intermediarios por contribución a la infracción, en la línea de la doctrina angloamericana de la *contributory infringement*. Pero eso no quiere decir que el intermediario responda automáticamente por las infracciones de derechos de terceros cometidas por sus usuarios si no concurren las condiciones de exoneración previstas en la norma.

No se trataría, entonces, de una responsabilidad automática o cuasi-objetiva por las infracciones de los destinatarios del servicio de agregación. Y en términos de culpa, tampoco sería una responsabilidad por hecho ajeno (*in eligendo* e *in vigilando*) ex art. 1903 CC, pues el agregador no selecciona previamente a sus usuarios ni tiene un deber *in vigilando* de sus actos⁴⁴. Se trata, más bien, de una responsabilidad por hechos propios del agregador de información (art. 1902 CC), por lo que su determinación en el caso concreto debe partir en todo caso del examen culpabilístico de la actividad o comportamiento del intermediario en relación con las actividades, datos o informaciones ilícitas de sus clientes. Una responsabilidad por hecho propio derivada de acciones u omisiones concretas encaminadas a promover, facilitar o contribuir a la infracción de derechos de terceros por parte de sus usuarios, normalmente asociadas a su propio beneficio como operador de un servicio de intermediación⁴⁵. La responsabilidad deriva del conocimiento de la actividad infractora de un tercero sin tomar medidas diligentes para impedirlo y de la contribución material (en forma de inducción o asistencia) a esa infracción. Habrá que probar, por tanto, que el intermediario conocía o debía conocer la actividad infractora sin impedirlo o que contribuyó a esta, actuando a modo de “cómplice” de los infractores, poniendo a su disposición los medios necesarios para cometer actos infractores de derechos de terceros.

Esa imputación de responsabilidad del intermediario por contribución a las infracciones de los usuarios del servicio de agregación, deberá arbitrarse, en todo caso, extramuros de la legislación marcaria y de propiedad intelectual. Parece claro que no se puede imputar al intermediario la misma responsabilidad por infracción de marcas o derechos de autor y conexos que corresponda a sus clientes (pues, como se ha dicho, no estamos ante un caso de responsabilidad por hecho ajeno), y, por otro lado, la legislación de propiedad industrial e intelectual no contempla por el momento este tipo de situaciones como infracciones indirectas a los derechos exclusivos. Así las cosas,

43 Carbajo Cascón. El caso Google AdWords..., cit., p. 337. También, Carbajo Cascón. Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico..., cit., p. 180.

44 Conviene recordar, una vez más, el art. 15 DCE, que impide a los Estados miembros imponer a los intermediarios de la sociedad de la información obligaciones generales de supervisión y de filtrado de los datos suministrados por sus usuarios.

45 En EE. UU. se distingue nítidamente entre los casos de *vicarious liability* o responsabilidad por hechos de terceros, y los casos de *contributory infringement*, que implica una responsabilidad por actos propios, aunque conectados causalmente con los actos también ilícitos de terceros.

una vez superado el obstáculo del régimen de puerto seguro de los intermediarios de la sociedad de la información, la exigencia de responsabilidad tendría que dirigirse por la vía del régimen general de responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC), o bien a través de la responsabilidad por competencia desleal (LCD 1991).

a. La vía de la responsabilidad civil extracontractual

El mecanismo tradicional de la responsabilidad civil extracontractual, *ex art. 1902 CC*, ofrece amplias posibilidades al intérprete para encajar dentro de sus contornos normativos básicos (acción u omisión culposa, daño y nexo causal) aquellos comportamientos que, sin suponer una infracción directa a derechos exclusivos de propiedad industrial e intelectual (por no adaptarse a los ilícitos tipificados en la Ley de atribución), contribuyen indirecta pero activamente a que esa infracción se produzca y, con ello, coadyuvan en la generación de daños y perjuicios a los legítimos titulares de esos derechos. En estas circunstancias parece posible imputar responsabilidad autónoma, *ex art. 1902 CC*, al proveedor de servicios de intermediación-agregación, por contribuir con su actividad (hecho propio) a facilitar la infracción de derechos exclusivos y causar daños a los legítimos titulares de esos derechos.

Entiendo que resultaría aplicable a estas situaciones el concepto de solidaridad impropia⁴⁶. Ahora bien, a mi juicio no estaríamos en estos casos ante una unidad de causa en los actos del agregador y de los usuarios de su servicio, ya que no existe una participación colectiva o coordinada del intermediario y sus clientes en la misma acción dañosa. Se trataría, más bien, de una concurrencia de conductas antijurídicas independientes que coadyuvan verticalmente a la producción del daño, estableciéndose el nexo causal entre el daño padecido por los titulares de derechos y la conducta culposa del intermediario-agregador, precisamente a través de la conducta infractora de derechos de los usuarios de su plataforma de agregación. Los comportamientos del intermediario y de los usuarios del sitio son distintos, aunque concurren causalmente para producir un mismo efecto dañoso en los derechos de los terceros afectados. Cada uno responde por un hecho propio que concurre causalmente con el del otro para producir el daño. Los usuarios infringen derechos de marca o de

46 Referido fundamentalmente a aquellos casos en que una pluralidad de personas están obligadas a reparar el mismo daño, independientemente de si se debe a una producción simultánea del daño, a que todos han contribuido en una misma acción (unidad de causa) o que se haya producido una concurrencia de causas (es decir, cuando a cada responsable se le puede imputar un acción u omisión diferente, pero todas ellas contribuyen a la producción del daño sin que sea precisa una actuación conjunta ni una actuación de común acuerdo, exigiéndose únicamente como factor determinante que no sea posible determinar el porcentaje en que cada acto u omisión ha contribuido al daño final). De acuerdo con las reglas de la solidaridad impropia, no siendo posible determinar sobre bases firmes el porcentaje que corresponde a cada comportamiento infractor en el resultado dañoso final, el acreedor o perjudicado podrá demandar y reclamar la totalidad del daño causado a cualquiera de los sujetos responsables (uno, varios o todos), sin que resulte oponible la excepción de litisconsorcio pasivo necesario (*ius electionis* y *ius variandi* del acreedor). En consecuencia el responsable que pague podrá luego reclamar la cuota correspondiente a los otros corresponsables (art. 1145 CC).

propiedad intelectual. El intermediario contribuye con su actividad a favorecer esa infracción. Sus respectivos actos son independientes, pero concomitantes de cara a la producción del resultado dañoso⁴⁷.

El intermediario-agregador no comete directamente la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros, sino indirectamente, por el hecho de contribuir con su actividad a que esas infracciones sean cometidas por los usuarios de su servicio. El servicio de agregación no es la causa inmediata o última que da origen al daño; este papel corresponde a la conducta infractora de los usuarios. Es posible, entonces, para establecer el nexo causal entre el comportamiento del intermediario y el daño padecido por los titulares de derechos, recurrir a la doctrina jurisprudencial de la causa eficiente⁴⁸.

b. La vía de la competencia desleal

La otra posibilidad es acudir a la normativa sobre competencia desleal. Partiendo de la ya conocida relación de complementariedad entre los derechos de propiedad industrial e intelectual y el derecho de la competencia, es perfectamente posible acudir a la normativa de competencia desleal –con preferencia, incluso, según qué casos, al derecho general de daños– para combatir comportamientos claramente perjudiciales para intereses de competidores y para la estructura misma del mercado en términos de libre y leal competencia que, sin embargo, quedan fuera del alcance de los ilícitos contra derechos exclusivos de propiedad intelectual tipificados en la normativa de atribución de estos derechos. Cuando un intermediario-agregador de información no actúa de forma neutral, automática y pasiva, sino que estructura su plataforma para facilitar comportamientos de usuarios, sabiendo o debiendo saber, sin faltar a la buena fe, que estos lesionan o pueden lesionar derechos exclusivos de terceros, podría estar realizando un acto contrario a la buena fe objetiva en el mercado (art. 4.1 LCD)⁴⁹.

47 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 7 de noviembre de 2000: “La doctrina jurisprudencial viene reconociendo la aplicabilidad de la solidaridad impropia (en cuanto no resulta de pacto o de disposición legal) en los casos que el resultado dañoso es una consecuencia de varias aportaciones causales sin que sea posible determinar, mediante un módulo aritmético (cantidad fija o tanto por ciento, de un modo preciso o por aproximación), la entidad de las respectivas participaciones –principio de la indiscernibilidad–. Esta solución no exige que se dé una actuación conjunta, ni que la causa sea común o única, siendo aplicable a casos como el de autos en que se aprecian causas concurrentes, autónomas, susceptibles de producir cada una de ellas por sí sola el resultado dañoso objeto de la litis”.

48 Causa eficiente es aquella que, concurriendo con otras, prepara, condiciona, o completa, la acción de la 1395 causa última, de modo que la 1401 causa desencadenante no libera de responsabilidad a las anteriores, concomitantes, o sucesivas (STS (Civil) de 10 de noviembre de 1999; también SAP Barcelona, Sección 13ª, de 3 de marzo de 2005).

49 Estaríamos ante comportamientos desarrollados en el mercado con fines concurrenciales, por cuanto se revelan objetivamente idóneos para promover o asegurar en el mercado las prestaciones propias o las de un tercero (art. 2 LCD), y que pueden, además –siquiera potencial o indirectamente–, influir en la estructura del mercado y en la posición competitiva de los operadores en el mercado (los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual) o condicionar de alguna manera el

Considero, así, que la competencia desleal constituye un recurso supletorio o complementario interesante para superar las limitaciones que presenta la estricta tipificación de los ilícitos en la normativa sobre propiedad industrial e intelectual, ofreciéndose como el instrumento ideal para combatir muchas de las actividades de intermediarios-agregadores de la sociedad de la información que no llevan a cabo de forma directa actos de explotación de derechos de propiedad intelectual, aunque contribuyen indirectamente a la infracción masiva de estos. Además, el recurso a la normativa de competencia desleal ofrece también como incentivo la amplitud y variedad de remedios procesales disponibles para los perjudicados. A saber, las acciones de cesación y prohibición de su reiteración futura, la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados si ha concurrido dolo o culpa del agente, y la acción de enriquecimiento injusto cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico (art. 32 LCD)⁵⁰.

Análisis de casos

Son pocos, por el momento, los casos en que se ha planteado una posible responsabilidad indirecta de los intermediarios-agregadores de la sociedad de la información por contribuir a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Y en aquellos casos en que se ha planteado, los tribunales tienden a negar su aplicación o se han limitado a sentar las bases o fundamentos sobre los que podría llegar a aplicarse dicha responsabilidad. No obstante, se aprecia ya una clara tendencia a restringir el régimen de impunidad que provoca una aplicación estricta del régimen general de exención de responsabilidad de los intermediarios, principalmente a través de las acciones de cesación en la prestación de sus servicios, las cuales, como veremos, pueden derivar también en posibles imputaciones de responsabilidad por falta de diligencia suficiente en la retirada de contenidos. Vamos a analizarlos, comenzando por los casos de propiedad industrial y finalizando con los de propiedad intelectual.

desarrollo normal de las relaciones económicas. Y ello sin necesidad de que el intermediario busque un beneficio comercial directo o indirecto, ni de que exista una relación directa de competencia entre el responsable del acto y el destinatario o sujeto pasivo del mismo (art. 3 LCD). José Massaguer Fuentes. (1999). Comentario a la ley de competencia desleal. *Civitas*, pp. 120 y ss. Madrid.

- 50 Puede resultar especialmente útil a la vista de las circunstancias, la acción de enriquecimiento injusto, ya que esta no se asocia a la infracción de un derecho de exclusiva, sino a la *lesión de una posición jurídica amparada por un derecho exclusivo o de análogo contenido económico*. Lesión que puede tener lugar mediante un comportamiento que contribuye o favorece proactivamente la usurpación de derechos de exclusiva por parte de los usuarios de un servicio de intermediación en Internet.

A) Servicios de referenciación (palabras clave y enlaces patrocinados). El caso “Google AdWords”

En el caso “Google AdWords”, la STJUE de 23 de marzo de 2010 señaló que la mera circunstancia de que Google fije formas de remuneración por su servicio de comercialización de palabras clave asociadas a marcas y el alojamiento de enlaces publicitarios referentes a esos términos clave, no bastan por sí mismos para que se considere que Google tiene conocimiento efectivo o control de los datos introducidos en su sistema por los anunciantes y grabados en su servidor, ni que, por tanto, se tenga que excluir a Google de las exenciones de responsabilidad previstas en el art. 14 DCE (arts. 16 y 17 LSSICE)⁵¹. Apuntó no obstante el Tribunal que sí resultaría pertinente, a fin de determinar si el papel del servicio AdWords de Google es exclusivamente técnico, automático y pasivo, analizar el papel que desempeña Google en la redacción del mensaje comercial que acompaña al enlace promocional o en el establecimiento o la selección de palabras clave, así como en el orden de aparición de los anuncios, que depende, en particular, de la cantidad pagada por los anunciantes⁵². Es decir, viene a reconocer el Tribunal que si el intermediario que actúa como agregador de informaciones de terceros, colabora o interviene activamente en la aparición y presentación en pantalla, en su propio sitio en línea, de datos, informaciones o prestaciones lesivas para los derechos de terceros, podría incurrir en responsabilidad, en función de las circunstancias, sin que pudiera invocar en su defensa el régimen de exoneración de responsabilidad de los intermediarios de servicios de la sociedad de la información. Corresponderá en última instancia al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el papel de Google en cada contexto se corresponde con el de un intermediario verdaderamente técnico.

De momento, en las cuatro sentencias dictadas por el Tribunal de Casación francés, con fecha de 13 de julio de 2010, resolviendo los casos sometidos a cuestión prejudicial ante el TJUE, se absuelve finalmente a Google France por considerar que no existe nexo causal alguno entre su actividad y las infracciones marcarias denunciadas por los demandantes⁵³. Creo, no obstante, que puede haber casos en que se pueda apreciar una actuación interesada de Google (y, por tanto, no automática, ni neutral ni pasiva) en el desarrollo de su servicio “AdWords”. Así, Google podría aprovecharse de la notoriedad o renombre de las marcas famosas para atraer la atención de usuarios interesados en adquirir palabras claves coincidentes y alojar enlaces patrocinados en su sitio, llegando incluso a colaborar en la redacción o presentación del breve mensaje publicitario que acompaña al enlace patrocinado. Esta actividad podría ir más allá, de una actividad neutral, automática y pasiva; y además podría acreditarse la existencia de un conocimiento efectivo por parte de Google de que los enlaces albergados en su sitio en línea asociados a palabras clave

51 Apartados 116-117.

52 Apartados 115 y 118.

53 En www.legifrance.fr.

coincidentes con marcas famosas infringen o pueden infringir los legítimos derechos de los titulares de éstas, al menos en casos manifiestos de promoción de productos falsos o de imitaciones advertidas. De apreciarse una clara actitud de contribución a la infracción, los perjudicados podrían recurrir a los mecanismos mencionados de la responsabilidad civil extracontractual (sustentada sobre la doctrina de la causa eficiente) y al derecho de la competencia desleal.

B) Mercados electrónicos de oferta y comercialización de bienes y servicios. El caso “eBay”

La STJUE de 12 de julio de 2011 deja abierta la puerta a una posible responsabilidad del operador de comercio electrónico, en tanto que su actividad como intermediario (a modo de corredor en línea) no siempre se restringe al mero alojamiento y puesta a disposición de datos o informaciones de terceros usuarios de su servicio (en este caso anuncios y ofertas de venta de productos y servicios), sino que también presta servicios accesorios de organización y publicidad de las ofertas⁵⁴. Y, como acabamos de exponer más arriba, si “eBay” no reacciona diligentemente retirando contenidos o informaciones infractoras (lo que incluye no solo la retirada puntual de datos denunciados expresamente en su servicio de denuncias VeRo), se podrán ejercitar acciones de cesación (art. 11 Directiva 2004/48/CE y art. 41.3 LM) e incluso, así lo entiendo, posibles acciones de responsabilidad por falta de reacción una vez trabado conocimiento efectivo de que concretos derechos de terceros están siendo objeto de violaciones en su plataforma de intermediación. Pero el problema reside aquí en determinar con exactitud en qué situaciones el operador del mercado electrónico actúa más allá de su función de mero alojador de informaciones comerciales (salvando, entiendo, el hecho de que vincule su negocio a las ventas realizadas por sus clientes vendedores siguiendo el modelo de negocio implementado por el operador), y también en precisar el conocimiento efectivo por su parte de informaciones ilícitas y, en su caso, la falta de reacción diligente. Factores todos, que dependerán de las circunstancias que concurran en cada caso concreto, pero también, inevitablemente, de las sensaciones o convicciones del juzgador o tribunal competente sobre el papel que juega el operador un mercado electrónico que actúa a modo de corredor “on line” en el conjunto del comercio electrónico, y de la relevancia de su actuación para la vulneración de legítimos derechos de marca de terceros.

Con anterioridad a la publicación de la STJUE de 12 de julio de 2011, la Jurisprudencia francesa ya se había pronunciado sobre esta problemática generada en torno al operador “eBay” en varias ocasiones, inclinándose claramente a favor de

54 Sobre esta problemática, con análisis de jurisprudencia de países de nuestro entorno: Miquel Peguera Poch. (2009). Infracción de derechos de marca en las plataformas de subastas en línea y aplicación de las normas de exclusión de responsabilidad. *IDP Revista D'Internet, Pret i Política*, 8. Universitat Oberta de Catalunya. accesible en <http://idp.uoc.edu>. También el documento: *Marcas e Internet* del Comité Permanente OMPI sobre Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, SCT/24/4, de 31 de agosto de 2010.

una interpretación restrictiva del régimen general de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (especialmente de los servicios de hospedaje o alojamiento de datos)⁵⁵.

En EE. UU. la Sentencia del 2010 de la Corte de Apelación del Segundo Circuito resolvió la demanda interpuesta por “Tiffany” contra “eBay” por la venta de piezas falsificadas de joyería imputando una infracción directa e indirecta de marca a “eBay”⁵⁶. Al margen de la solución del caso concreto, el tribunal sienta una doctrina sobre la posición de los agregadores comerciales en tanto que operadores de *hosting web 2.0*, disponiendo que un sitio web de subastas puede resultar responsable si continúa prestando servicios a usuarios a sabiendas de que estos cometen infracciones del derecho de marca, si bien precisa que, para imputarle responsabilidad indirecta por los actos ilícitos de los usuarios de su servicio, el intermediario debe tener más que un conocimiento general de esas posibles infracciones; en concreto debe tener un conocimiento coetáneo de qué productos puestos a la venta infringen o pueden infringir esos derechos de marca en el futuro. Teniendo en cuenta que “eBay” pone a disposición de los titulares de derechos un servicio (VeRO) para retirar productos sospechosos y que elimina también de su sistema a quienes reinciden en las infracciones en el momento que tiene

55 La Sentencia de Tribunal de Commerce de Paris, 1^{er} Chambre B, de 30 de junio de 2008 (*Parfums Christian Dior et autres c. eBay Inc, eBay International AG*), y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^e Chambre, de 13 de mayo de 2009 (*L’Oreal et autres c. eBay France et autres*), consideraron que “eBay”, como operador de un punto de encuentro en línea de oferta y demanda en forma de subastas electrónicas, no actúa por lo general como un mero prestador de servicios de intermediación en el almacenamiento de datos, sino también como editor o responsable de un sitio de corretaje en línea, en tanto en cuanto obtiene una remuneración en forma de comisión por las ventas que se efectúan a través de su plataforma de intercambios. Partiendo de lo anterior entendieron, por una parte, que la actividad de aproximación entre vendedores y compradores mediante técnicas electrónicas, no entraña en principio control alguno sobre el proceso de venta, pues “eBay” no interviene en el contenido de las ofertas, en las negociaciones entre las partes ni en la ejecución del contrato, como tampoco en el control de las ofertas por medio de los anuncios, por lo que la actividad de almacenamiento y puesta a disposición en línea de anuncios de venta debe ser calificada como una mera actividad de hospedaje o almacenamiento *hôteur* o *hosting*) de información sujeta a la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación. Pero apreciaron, por otra parte, que la promoción que “eBay” hace de su sitio en línea y de las ofertas incluidas en el mismo para incitar a los usuarios a visitar el sitio y contratar, no puede ser calificada como simple alojamiento de información ni, por tanto, puede el intermediario beneficiarse de la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de *hosting*, sino que incurrirá en el régimen de responsabilidad de derecho común (responsabilidad civil extracontractual) por la infracción de derechos de terceros.

56 Tiffany v. eBay, 600 F.3d. 93 (C.A.2 2010). Por lo que atiene a la imputación de responsabilidad por infracción indirecta de marca, el tribunal desestimó la acción al entender que no podía probarse debidamente la existencia de un conocimiento por parte de “eBay” de la venta de productos falsificados a través de su sitio en línea, añadiendo –desde una perspectiva valorativa de corte económico– que la imputación de responsabilidad por ese motivo desalentaría indebidamente la reventa legal de productos auténticos de la marca a través del comercio electrónico. (Comentario comparando el sistema estadounidense con el europeo, en Hoznagel D. Die Urteile in Tiffany v. eBay (USA) – zugleich zu aktuellen Problemen der europäischen Providerhaftung. GRUR Int., 2010, 8-9, pp. 654-663.

constancia de las mismas, el Tribunal consideró que no cabe hacer imputación al operador de infracciones indirectas del derecho de marca, siempre y cuando no se pueda acreditar debidamente que “eBay” recurre a la “ignorancia premeditada” para faltar a sus deberes de retirada de contenidos ilícitos, pues en tal caso esa ignorancia premeditada equivaldrá a un conocimiento efectivo y puede terminar en una imputación de responsabilidad al intermediario⁵⁷.

Volviendo a la jurisprudencia francesa, especialmente activa en esta materia, la Sentencia de la Cour d’appel de Reims de 20 de julio de 2010, Chambre civile, 1^a section (*Hermès International c. eBay International AG y eBay France*) determinó que la actividad de “eBay” no es la de un mero prestador de servicios de alojamiento de datos, ya que utiliza la notoriedad de las marcas para atraer la atención de los usuarios del sitio hacia los espacios donde se ponen a la venta, por terceros, productos falsificados, lo que demuestra que “eBay” ejerce un control sobre el contenido de las informaciones (ofertas de venta) almacenadas en su sitio en línea que va más allá—de acuerdo con la doctrina fijada por la STJUE de 23 de marzo de 2010, caso Google France— de la prestación de un servicio puramente técnico, automático y pasivo que justifica el régimen general de exoneración de responsabilidad de los servicios de alojamiento según la legislación comunitaria y nacional sobre comercio electrónico. En parecidos términos se pronunció la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 2, en las tres sentencias dictadas el 3 de septiembre de 2010 (asuntos “eBay c. Louis Vuitton Malletier”, “eBay c. Parfums Christian Dior et autres” y “eBay c. Christian Dior Couture”), en las que se acredita una intervención activa de “eBay” en la asistencia, el seguimiento y la promoción de ventas de productos por comerciantes paralelos que no forman parte de la red de distribución selectiva de esos productos y que, por tanto, no tienen autorización del titular de la marca para su venta, considerando así que “eBay” no tiene la calidad de intermediario puro al realizar una actividad de corretaje “online” y que, por tanto, no puede ampararse en la exoneración de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos al no ser su comportamiento puramente técnico, automático y pasivo, en el sentido apuntado por la STJUE de 23 de marzo de 2010 en el caso Google France. Más recientemente, la Sentencia de la Cour d’appel de París, Pôle 5, Chambre 12, de 23 de enero de 2012 (asunto eBay Int. c. Burberry Ltd.) tampoco reconoce a “eBay” la condición de alojador a los efectos de aplicar la exención de responsabilidad de los intermediarios de la sociedad de la información, alegando al efecto que no juega un papel neutro entre sus clientes vendedores y los compradores potenciales, al proponer a los primeros servicios complementarios y ventajas particulares para mejorar la promoción y el seguimiento de sus ventas, obteniendo así beneficio no solo del almacenamiento de datos sino también de sus actividades complementarias, aprovechándose así de las informaciones que almacena en su sitio; y considera asimismo el tribunal, que

57 Al respecto: *Marcas e Internet* del Comité Permanente OMPI sobre derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, SCT/24/4, de 31 de agosto de 2010, pp. 2-3.

“eBay” no puede alegar desconocimiento de las falsificaciones de productos llevadas a cabo por sus clientes vendedores (en el caso concreto), a la vista del conjunto de cuentas diferentes empleado por estos clientes para realizar sus ventas, las cuales compartían la misma dirección IP, del considerable volumen de ventas realizadas a precios irrisorios para el tipo de marcas famosas anunciadas, señalando que ha mostrado pasividad por no interrumpir una actividad manifiestamente ilícita contra los derechos de terceros, preservando así sus intereses como corredor. Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Grande Instance de París, 3ème Chambre, 1ère Section, de 13 de marzo de 2012 (asunto Maceo c. eBay Int.) reconoce a “eBay” la condición de intermediario de la sociedad de la información, estableciendo que no tiene una obligación de control general de los datos o informaciones alojados en su sitio y que nada en la legislación de comercio electrónico impide a un alojador de datos como “eBay” ofrecer servicios complementarios para mejorar las promociones y ventas de sus clientes, añadiendo que la remuneración suplementaria obtenida por estos servicios no entraña un control sobre los contenidos almacenados y puestos a disposición del público desde su sitio en línea, descartando la concurrencia de un papel activo del operador en el ofrecimiento de informaciones perjudiciales para los intereses de terceros y también un conocimiento efectivo de la actividad ilícita de sus clientes.

Puede apreciarse, entonces, la discrepancia de criterios sobre la posición de un operador de un mercado electrónico como “eBay” en relación con las infracciones de derechos de marca de terceros cometidos por los clientes de su servicio de intermediación-agregación. Según mi criterio, no parece viable jurídicamente ni conveniente económicamente declarar responsable a un agregador del tipo de “eBay” por cada una de las infracciones de marcas que pueden llevarse a cabo por los usuarios de su servicio, pues ello equivaldría a hacerle conocedor y responsable directo de cada una de las informaciones y operaciones comerciales alojadas en su sitio, obligándole indirectamente a un filtrado o control a priori de la actividad de sus usuarios vedado por el art. 15 DCE y por el propio sentido común (a la vista del modelo de negocio de estos agregadores y de su importancia en el desarrollo del comercio electrónico en la Web 2.0)⁵⁸. Ahora bien, esta reflexión tampoco puede servir para descargar exclusivamente sobre los titulares de derechos de marca una labor de vigilancia permanente del uso de sus signos distintivos por los usuarios de las plataformas de agregación comercial como “eBay”. La virtud y el sentido común está en el justo medio, que en este caso podría situarse en la imputación de responsabilidad indirecta al agregador (vía responsabilidad aquiliana o competencia desleal) por los actos ilícitos de sus clientes-vendedores, cuando tenga conocimiento efectivo o no pueda negar tenerlo sin faltar a la buena fe de la ilicitud de sus comportamientos, particularmente en aquellos casos en que hubiera prestado servicios complementarios de promoción de sus ofertas en el sitio o incluso hubiera

58 STJUE de 24 de noviembre de 2011 (As. C-70/2010, Scarlet Extenden USA c. SABAM).

colaborado en la elaboración de anuncios publicitarios de ofertas manifiestamente ilícitas (productos falsos, imitaciones, venta de productos de lujo por sujetos ajenos a la red de distribución selectiva); o cuando, habiendo sido advertido de la ilicitud de determinadas ofertas a través de un servicio de denuncia y retirada, se limitara a retirar informaciones puntuales manteniendo otras igualmente ilícitas procedentes del mismo oferente (que pueden mantener ofertas diferentes vinculadas a una misma cuenta), faltando así a la diligencia exigida en la retirada de contenidos en la forma sugerida por la STJUE de 12 de julio de 2011⁵⁹.

C) Redes sociales. El caso “YouTube”

En el campo de la propiedad intelectual tiene una particular incidencia la vulneración masiva de derechos de autor y derechos conexos por los usuarios de redes sociales; especialmente aquellas en las que se lleva a cabo una constante puesta a disposición de contenidos (especialmente musicales y audiovisuales), como sucede con la plataforma “YouTube”.

En España, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 7 de Madrid, de 20 de septiembre de 2010 (asunto *Telecinco c. YouTube*), resolvió una demanda interpuesta por “Gestevisión Telecinco S.A.” y “Telecinco Cinema S.A.” contra “YouTube LLC” por la difusión en su plataforma de diversas grabaciones audiovisuales (capítulos de conocidas series de TV) titularidad de las demandantes. Las entidades demandantes denunciaron que, a pesar de las apariencias, “YouTube” no se limita a actuar como intermediario de la sociedad de la información, sino que interviene directa o indirectamente en la generación y puesta a disposición de esos contenidos, actuando así como proveedor de contenidos que infringen mayoritariamente legítimos derechos de propiedad intelectual⁶⁰. El juzgador sustenta en su sentencia que la prueba practicada no sostiene la tesis de las entidades demandantes, resultando materialmente imposible para “YouTube” llevar a cabo un control de la totalidad de los vídeos o contenidos subidos a la plataforma, y señala que no lleva a cabo ninguna labor editorial de provisión de contenidos en la puesta a disposición de vídeos y otros contenidos en una página diseñada por “YouTube” y distinguida por su marca, ni tampoco en la selección de vídeos destacados (pues esa selección tiene lugar a partir de una serie de parámetros objetivos como la popularidad del vídeo entre

⁵⁹ Apartados 131-132, 141-142.

⁶⁰ Se alega, en concreto, que los términos de uso del sitio imponen a los usuarios una cesión no exclusiva de los contenidos subidos a la plataforma, actuando así “YouTube” como licenciataria de esos contenidos para explotarlos según su criterio en su sitio en línea; lo cual evidenciaría, según las actoras, que “YouTube” no se limita a prestar servicios de intermediación, sino que explota los contenidos en su propio beneficio (ingresos por publicidad), realizando además tareas editoriales en tanto en cuanto lleva a cabo un proceso de selección y control de contenidos, descartando los que considera incompatibles con su política editorial y destacando los más populares en una sección de vídeos destacados.

los usuarios)⁶¹. Todo ello evidencia para el Juez que “YouTube” presta servicios de intermediación conocidos como *hosting web 2.0*, en los que los usuarios participan incorporando materiales para compartirlos con otros usuarios, y que por tanto puede prevalecer del régimen de exención de responsabilidad establecido en los arts. 14 DCE y 16 LSSICE, no siendo posible imponer una obligación general de supervisión *ex ante* de los datos almacenados en su plataforma, ni tampoco realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias de actividades ilícitas. En definitiva, la Sentencia citada considera que “YouTube” mantiene una posición automática, neutral y pasiva respecto a las informaciones de sus usuarios, y que el conocimiento efectivo de los contenidos ilícitos exige la colaboración activa del titular de derechos perjudicado, haciendo uso del procedimiento de denuncia, detección y retirada implementado por el intermediario, mediante una notificación individualizada y concreta de las infracciones detectadas, pues es posible que muchos de los contenidos subidos a la plataforma no estén protegidos por derechos de propiedad intelectual o puedan ampararse en algún límite a los mismos, como la parodia⁶².

En EE. UU. la Sentencia de la U.S. Court of Appeals for the Second Circuit de 5 de abril de 2012⁶³ (asunto *Viacom International, Inc. V. YouTube, Inc. y YouTube LLC*), revocó la sentencia dictada por el District Court del Distrito Sur de Nueva York con fecha de 10 de agosto de 2010⁶⁴, para dar un nuevo tratamiento al comportamiento mantenido por el portal de vídeos hasta la fecha. La Corte de Apelaciones coincide con la Corte de Distrito en que “YouTube”, como operador de *hosting*, solo responderá por los actos ilícitos de los usuarios de su servicio en el caso de que tenga conocimiento o que sea consciente de hechos o circunstancias que

61 Destaca asimismo la Sentencia que no puede haber objeción alguna en el hecho de que “YouTube” se lucre con su actividad, pues la prestación de servicios de intermediación no está reñida con el afán de lucro, y pone de manifiesto que “YouTube” no ofrece ninguna herramienta que permita descargar contenidos a los usuarios, al tiempo que pone a disposición de los titulares de derechos un servicio de denuncia y retirada de contenidos ilícitos (programa “Video ID”) que resulta eficaz para retirar datos ilícitos.

62 Reconoce el juzgador que dicho procedimiento no resulta sencillo ni cómodo para los titulares de derechos perjudicados, pero concluye que ello responde justamente al orden de prioridades que tanto el legislador comunitario como el nacional han establecido en la legislación de comercio electrónico, quienes habrían apostado por favorecer el acceso y la libre difusión de información sobre la tutela de los derechos de propiedad intelectual. Y concluye declarando que “el reto de los emprendedores de la nueva economía no consiste tanto en proteger los derechos adquiridos como en crear valor en la difusión de esos contenidos porque la marcha de los tiempos evidencia la esterilidad de toda frontera artificial”. Declaración esta que, como antes advertimos, demuestra cuánto hay de sensación o convicción personal de los juzgadores a la hora de resolver estos casos.

63 2012 U.S. App. Lexis 6909.

64 718 F. Supp. 2d 514, 529 (S.D.N.Y. 2010). En la sentencia del District Court se desestimó la acción de responsabilidad secundaria o indirecta dirigida contra “YouTube” por la comunicación pública en su plataforma de contenidos audiovisuales propiedad de la demandante, al entender el Juez que resulta aplicable a la plataforma YouTube la Section 512(c)(1)(A) Título 17 U.S. Copyright Act, que exonera de responsabilidad a los prestadores de servicios de *hosting* si retiran oportunamente contenidos ilícitos cuando son informados de la ilicitud por los titulares de derechos. (En la misma línea mantenida por la sentencia del JM núm. 7 de Madrid, de 20 de septiembre de 2010).

le indiquen la existencia de infracciones específicas y perfectamente identificables; pero entiende que conviene probar con mayor detalle en la primera instancia que “YouTube” no tuvo conocimiento efectivo de la existencia de contenidos ilícitos de la entidad actora en su plataforma, a pesar de no haber recibido denuncias específicas de tales infracciones, sugiriendo que no puede ser objeto de protección bajo el régimen de puertos seguros (*safe harbor*) la ignorancia premeditada por parte del intermediario⁶⁵. En definitiva, el tribunal de apelación considera que no cabe una aplicación automática del régimen de exención de responsabilidad de los alojadores de información, señalando que la sentencia de la Corte de Distrito yerra cuando requiere un conocimiento puntual y específico (*item-specific knowledge*) de posibles infracciones a derechos de terceros mediante la oportuna notificación de los titulares de derechos afectados (se entiende que a través del servicio de denuncia y retirada, aunque valdría cualquier otro medio) para acreditar la existencia de un conocimiento actual de tales infracciones (Sect. 512(c)(1)(A), o el derecho y capacidad de control de la actividad de sus usuarios (Sect. 512(c)(1)(B) por parte del operador de servicios de *hosting 2.0* y, en particular, de “YouTube”. Antes bien, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito afirma que, en función de las circunstancias concretas, es posible aplicar a operadores como “YouTube” la doctrina de la ceguera o ignorancia premeditada (*willful blindness doctrine*) para demostrar la concurrencia de un conocimiento o consciencia (*knowledge or awareness*) por parte del alojador de información sobre la existencia en su plataforma de contenidos infractores de los derechos de terceros a pesar de no haber recibido denuncias específicas de terceros, devolviendo la causa a la Corte de Distrito para que considere la aplicación de dicha doctrina en el caso concreto, o, lo que es lo mismo, para que indague con mayor profundidad sobre la posible concurrencia de un conocimiento actual o efectivo por parte de “YouTube” sobre la existencia de contenidos infractores⁶⁶. Podrá apreciarse, pues, la proximidad entre esta doctrina estadounidense y la doctrina del TJUE sobre las distintas formas de adquirir el conocimiento efectivo de la ilicitud de informaciones alojadas en el sitio del intermediario, en el sentido de que bastará con que el intermediario haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias a partir

65 Como vimos anteriormente, esta doctrina de la ignorancia premeditada fue definida en la Sentencia de la misma Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso *Tiffany v. eBay* (600 F.3d. 93 C.A.2 2010).

66 En definitiva, la “*willful blindness doctrine*” o doctrina de la ceguera o ignorancia premeditada aboga porque no se aplique automáticamente la “*safe harbor doctrine*” o régimen de exención de responsabilidad de los prestadores de servicios de *hosting web 2.0*, como “YouTube”, debiendo acreditar en cada caso concreto si el *hoster* ha tenido o podido tener conocimiento o ha podido ser consciente de la existencia de contenidos ilícitos en su portal, a pesar de no haber recibido denuncias específicas por parte de los titulares de derechos perjudicados. La Corte de Apelaciones menciona, en concreto, que tres de las aplicaciones o funciones del software de “YouTube” (*replication, playback and related videos feature*) encajan en el régimen de exención de responsabilidad por los actos de almacenamiento de información de los usuarios; sin embargo, una cuarta función (“*syndication of videos of third parties*”) debe ser objeto de una mayor indagación probatoria por parte del tribunal de primera instancia (*will be subject to more fact-finding*).

de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar rápidamente para retirar los datos o impedir su acceso⁶⁷.

En Alemania, la Sentencia del Landesgericht Hamburg de 20 de abril de 2012 (asunto *GEMA c. YouTube*)⁶⁸ estima parcialmente una demanda interpuesta por la entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales, GEMA, reclamando infracción de derechos por la puesta a disposición ilícita de doce vídeos musicales de su repertorio en la plataforma “YouTube”. El Tribunal Regional de Hamburgo considera probado que siete de esos vídeos han sido puestos a disposición de forma ilícita y condena al portal “YouTube” recurriendo a la doctrina jurisprudencial de la *Störerhaftung* o responsabilidad por obstaculización, según la cual quien sin ser infractor o colaborador directo en una infracción contribuye conscientemente de una manera que es causalmente adecuada para vulnerar un derecho, podrá ser obligado a cesar en su comportamiento perturbador⁶⁹. De modo que el tribunal considera a “YouTube” corresponsable de los actos ilícitos de los usuarios de su servicio que subieron vídeos musicales a su plataforma, obligándole a retirar esos contenidos y advirtiéndole expresamente –y aquí reside la principal novedad– que esos vídeos no podrán volverse a poner a disposición del público en el sitio de “YouTube”, sea por los mismos usuarios infractores o por cualesquiera otros usuarios del sitio⁷⁰. Así pues, esta relevante sentencia del LG Hamburg exige a “YouTube” un mayor rigor en su deber de vigilancia (*Prüfpflicht*) voluntariamente asumido a través de su sistema de denuncia y retirada “Content-ID”⁷¹. Este mecanismo de la *Störerhaftung* conduce a un resultado sustancialmente similar al de las acciones de cesación dirigidas contra intermediarios de la sociedad de la información (art. 138 III y 139.1 h. TRLPI). Entiendo además que el incumplimiento de las resoluciones de retirada definitiva de contenidos podría derivar, en último término, en posibles acciones de responsabilidad civil extracontractual contra el

67 STJUE de 12 de julio de 2011, asunto “eBay”, apartados 120 y 124.

68 Caso 310 O 461/10.

69 “Wer –ohne Täter oder Teilnehmer zu sein– in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt, kann als Störer für eine Schutzrechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden“ (vgl. BGHZ 148,13,17 –ambiente.de; BGH 158, 236, 251– Internet-Versteigerung). Estamos por tanto ante una doctrina similar a la *contributory infringement* estadounidense, si bien, a diferencia de esta, la doctrina jurisprudencial alemana no es válida para la exigencia de responsabilidad por daños y perjuicios, sino únicamente para reclamar la cesación en la prestación del servicio, es decir, en nuestro caso concreto, para requerir la retirada de datos o informaciones infractores de derechos de terceros.

70 En la línea, pues, de lo sugerido por la STJUE de 12 de julio de 2001, en el asunto “eBay”, apartados 131, 132 y 141.

71 Es cierto que el sistema Content-ID desarrollado por Google puede servir a los titulares de derechos para exigir la retirada inmediata de contenidos ilícitos o, al menos, impedir que esos contenidos se asocien a publicidad en la plataforma, incorporando el sistema una huella digital que impediría la subida de nuevos vídeos o contenidos idénticos a los retirados. Sin embargo, el sistema no sirve para retirar todas las posibles versiones de una misma obra o contenido que circulan por redes sociales como “YouTube”, por lo que la mayor exigencia de vigilancia requerida por la sentencia del LG Hamburg podría derivar en una incorporación de filtros por palabras al sistema Content-ID.

agregador por incumplimiento de su deber legal de reacción diligente en la retirada. Pero la cuestión que flota en el aire es si este mayor rigor en el deber de vigilancia (asumido voluntariamente por “YouTube” mediante su servicio de retirada de contenidos infractores) no puede acabar derivando en una obligación de supervisión a priori de los contenidos que circulan por el sitio, contraria a lo establecido en el art. 15 DCE.

Finalmente, en Francia, la Sentencia del Tribunal de Grande Instance, 3ème Chambre, 1ème Section, de 29 de mayo de 2012 (asunto *TFI c. YouTube*), declara que las condiciones de uso del sitio impuestas a los usuarios en el sentido de que ceden con carácter no exclusivo a “YouTube” los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sobre los contenidos que suben a la plataforma, deberán precisarse de acuerdo con las reglas generales de la legislación de propiedad intelectual sobre el carácter espacial, temporal y material de la cesión de derechos⁷²; no obstante, considera que esas condiciones de uso no sirven para acreditar la condición de editor o proveedor de contenidos de “YouTube”, afirmando su condición de alojador de contenidos y, por tanto, beneficiario del régimen de exención de responsabilidad previsto en la legislación de comercio electrónico, sin que tenga ninguna influencia en dicho régimen el hecho de que “YouTube” obtenga ingresos por publicidad en el ejercicio de su actividad de intermediador. Sentencia esta que se mantiene en la línea marcada por la SJM núm. 7 de Madrid de 20 de septiembre de 2010, aplicando de manera cuasi automática el régimen de exención de responsabilidad de los alojadores de datos sin introducir, siquiera *obiter dicta*, factores de corrección sobre el conocimiento efectivo o sobre la diligente retirada de contenidos ilícitos una vez trabado tal conocimiento, tal y como proponen las resoluciones estadounidense y alemana analizadas, y como prevén también las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 y 12 de julio de 2011.

D) Megasitios de almacenamiento masivo. El caso “RapidShare”

Los *share-hosting megasites*, como el clausurado megapupload.com., rapidshare.com, 4shared.com o fileserve.com, entre otros muchos, participan también de forma importante en la distribución o puesta a disposición en línea de contenidos ilícitos (en el mercado pirata de contenidos); sin embargo, su actividad se rige por parámetros de aparente neutralidad tecnológica difíciles de salvar con vistas al ejercicio de acciones de responsabilidad por daños y perjuicios y acciones de cesación en la prestación de sus servicios⁷³. Su espacio de almacenamiento (soportado por gigantescos servidores) se utiliza para subir a la red y almacenar contenidos de todo tipo que el *uploader* puede poner a disposición de terceros creando una ruta de acceso al sitio

⁷² Art. 43.2 TRLPI.

⁷³ A ello se une el hecho –muy relevante– de que estos *megasites* se alojan normalmente en servidores de países lejanos con una nula o escasa protección (y menor sensibilidad aún) de los derechos de propiedad intelectual.

en forma de enlace. No obstante, en la práctica se utilizan masivamente para subir copias no autorizadas de obras y prestaciones protegidas, que se ponen a disposición del público alojando el enlace de enrutamiento en webs de enlaces, blogs, redes sociales, chats, grupos de noticias, entre otros. No puede decirse, sin embargo, que el responsable del *megasite* colabore activamente en ese comportamiento. De hecho, estos servicios no ofrecen herramientas de búsqueda ni otros métodos de acceso directo. Los contenidos solo son accesibles mediante la ruta de acceso marcada por el *uploader* en forma de enlace. Aunque, obviamente, los titulares de estos servicios conocen el uso masivo del sitio para almacenar copias no autorizadas de contenidos y generar así un proceso de intercambio de contenidos alternativo a las redes P2P, aprovechándose de esa circunstancia insertando publicidad y ofertando un servicio “Premium” que ofrece espacio de alojamiento sin restricciones y descarga directa sin límites⁷⁴.

El caso es que, en principio, este tipo de servicios de alojamiento de datos actuarían de forma automática, neutral y pasiva, lo que implica que el prestador del servicio no tiene a priori conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada (Considerando nº 42 DCE) y, en consecuencia, podrá beneficiarse del régimen de exención de responsabilidad previsto (arts. 14 DCE y 16 LSSICE). Además, estos servicios (al menos los más populares) ofrecen normalmente un servicio de reclamaciones para los terceros que consideren vulnerado su derecho por contenidos almacenados en el mismo, comprometiéndose a retirar el contenido ilícito si se acredita suficientemente la titularidad del derecho y la infracción⁷⁵. Sin embargo, en no pocas ocasiones, los servicios de recepción de denuncias y retirada de contenidos son absolutamente ineficaces si se tiene en cuenta el uso masivo y universal que de estos *megasites* se hace para subir a la red copias piratas de contenidos protegidos.

Precisamente por la dudosa eficacia de estos procedimientos de denuncia y retirada de contenidos ilícitos, el servicio de *share-hosting megasite* domiciliado en Suiza, “rapidshare.com”, ha sido objeto de varias demandas ante los tribunales alemanes (país en el que opera activamente bajo el dominio rapidshare.de) dando lugar a una serie de resoluciones judiciales en sentidos muy diferentes⁷⁶.

74 En una ingeniosa frase, cargada de cinismo, Mathias Ortmann, uno de los principales responsables del servicio megaupload.com, cerrado por el FBI, apuntaba al describir los *share-hosting megasites* como megaupload: “No somos piratas, sólo les ofrecemos los servicios navieros a los piratas”.

75 Estos procedimientos se ajustan así a lo establecido en el Considerando nº 46 y en el art. 14 DCE, según el cual el prestador de un servicio de la sociedad de la información consistente en el almacenamiento de datos que quiera beneficiarse del régimen de exclusión de responsabilidad, habrá de actuar con prontitud para retirar los datos de que se trate e impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas.

76 El objeto de estos litigios estriba en que, a juicio de los titulares de derechos y las entidades de gestión que representan sus intereses, “Rapidshare” debería habilitar un procedimiento más eficaz de detección y retirada de contenidos ilícitos ante las numerosas reclamaciones recibidas por parte de los titulares de derechos, que ven de forma impotente cómo los contenidos retirados tras la oportuna denuncia son subidos nuevamente al “megasite” por el mismo usuario o por cualquier otro. Lo que se pide, en definitiva, es que una vez denunciada la existencia de una copia

Los Tribunales Superiores de Colonia y Hamburgo (Oberlandesgericht Köln y Oberlandesgericht Hamburg), conscientes del relevante papel que servicios como el de “Rapidshare” están jugando en las modernas formas de piratería de contenidos protegidos, se han mostrado proclives a las tesis de los titulares de derechos⁷⁷. Para ello se recurre a la doctrina jurisprudencial de la *Störerhaftung* o responsabilidad por obstaculización, antes mencionada en relación con el caso “YouTube”. Y así consideran que un servicio, como “rapidshare.com”, que ofrece simultáneamente la oportunidad de emplearse para usos lícitos e ilícitos, puede resultar responsable (en cesación) por obstaculizar derechos exclusivos de terceros si el prestador del servicio no establece procedimientos adecuados y eficaces para vigilar los comportamientos ilícitos de los usuarios de su servicio. Entienden en concreto estos Tribunales, que, a la vista del parágrafo 10 de la Telemediengesetz (equivalente alemana de la LSSICE), la obligación de reacción diligente ante el conocimiento efectivo del alojamiento de contenidos ilícitos no puede agotarse en la mera eliminación de contenidos ilícitos previa denuncia de los afectados, sino que el prestador del servicio debe desarrollar procedimientos técnicos para vigilar que los infractores no reincidan en su comportamiento y para evitar que los contenidos retirados sean subidos nuevamente al sitio por otros usuarios⁷⁸. Es decir, se establece que el titular del megasitio no cumple con su deber de diligencia realizando una vigilancia meramente reactiva, sino que debe desarrollar una vigilancia proactiva para prevenir usos ilícitos que deriven en infracciones masivas de derechos de propiedad intelectual. Y si no lo hacen, habrá que entender que participan conscientemente de forma adecuada en el curso causal de los ilícitos contra derechos exclusivos, contribuyendo activamente a las infracciones de derechos de propiedad intelectual, pudiendo resultar responsables indirectos de las infracciones de sus usuarios, ya por la vía de la responsabilidad civil extracontractual o ya por la vía de la competencia desleal⁷⁹.

no autorizada de una determinada obra o prestación en el servidor del “megasite” y retirada ésta por el titular del sitio, éste debería disponer filtros adecuados para impedir que esa misma copia pudiera volver a ser almacenada en el sitio por el mismo usuario o por cualquier otro, y también debería establecer mecanismos eficaces para vigilar al menos a los usuarios de su servicio que ya hubieran sido denunciados (realmente la denuncia sólo identifica la dirección IP de quien sube contenidos al sitio) e impedir que volvieran a utilizarlo para subir nuevas copias piratas de cualquier otro contenido.

- 77 Urteil (Sentencia) OLG Köln de 21 de septiembre de 2007 (Az. 6 U 86/07); Urteil OLG Hamburg de 2 de julio de 2008 (Az. 5 U 73/07); Urteil OLG Hamburg de 2 de junio de 2009 (Az 310 O 93/08); Urteil OLG Hamburg de 30 de septiembre de 2009 (Az 5 U 111/08); y Urteil OLG Hamburg de 14 de marzo de 2012 (Az 5 U 87/09). Todas disponibles en www.telemedius.info.
- 78 Decisión esta que, como acabamos de ver en el apartado anterior, ha sido adoptada expresamente por la Sentencia del Landes Gericht Hamburg de 20 de abril de 2012 en el asunto *GEMA c. YouTube*.
- 79 Según declaraciones del FBI, la investigación de más de seis años sobre el servicio de almacenamiento masivo que ha concluido finalmente en la intervención de sus servidores y el bloqueo del sitio, acusando a sus responsables de conspiración criminal para lucrarse con la distribución ilegal de contenido protegido por las leyes de propiedad intelectual (haciendo perder en torno a 383 millones de euros al sector del ocio), habría revelado que, entre otros comportamientos fraudulentos de los derechos de propiedad intelectual, los responsables de “megaupload.com” no se limitaban a prestar servicio de alojamiento de información neutral, sino que, para potenciar el tráfico ilegal

Sin embargo, el OLG Düsseldorf falló en sentido radicalmente contrario⁸⁰, entendiendo que “rapidshare.com” no puede resultar responsable por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios por aplicación de la *Störerhaftung* o cualquier otro concepto, al tratarse de un modelo de negocio neutral que no interfiere en los comportamientos de los usuarios, sin que tampoco resulte obligado a implementar procesos de vigilancia y supervisión de las informaciones almacenadas en su servidor más allá del procedimiento de detección y retirada voluntariamente implementado. Esta decisión se mantiene, así, en el plano más formalista de la doctrina *safe harbor* plasmadas en la legislación, sin considerar necesaria la introducción de factores de corrección.

La experiencia alemana revela las posibilidades que pueden tener las acciones de cesación dirigida contra intermediarios de la sociedad de la información (arts. 138 III, 139.1 h y 141.6 TRLPI), siquiera sea para impedir que la actitud pasiva, acomodaticia e incluso contemplativa de los intermediarios-agregadores siga alimentando las infracciones masivas a los derechos de propiedad intelectual por parte de los usuarios de sus servicios. Como señala el TJUE en su Sentencia de 12 de julio de 2011 y las sentencias estadounidense y alemana mencionadas antes en relación con el caso “YouTube”, ni el conocimiento efectivo ni los procedimientos voluntarios de denuncia y retirada pueden emplearse como herramientas de impunidad de los intermediarios, sino que habrá que valorar en cada caso concreto la posibilidad de exigir mayor diligencia en la adquisición de conocimiento de comportamientos infractores, así como en la reacción diligente, so pena de imponerse estas medidas judicialmente por la vía de una interpretación amplia de las acciones de cesación antes mencionadas e incluso de exigir una responsabilidad secundaria o indirecta por daños y perjuicios. Entonces, a pesar de su aparente neutralidad tecnológica, si el alojamiento en estos megasitios de copias no autorizadas de contenidos protegidos llega a convertirse en la actividad principal o preferente de los mismos, desplazando otras posibles utilidades, podría pensarse quizás en que el procedimiento de denuncia y retirada puntual de contenidos ilícitos puede resultar insuficiente, exigiendo –en la línea fijada por los OLG Köln y Hamburg– un grado superior de diligencia en el responsable del sitio. De modo que si el procedimiento de detección (basado en denuncias puntuales) resulta a todas luces insuficiente y el prestador del servicio sabe o puede saber sin faltar a la buena que su servicio es utilizado masiva e indiscriminadamente para vulnerar derechos exclusivos de terceros, habría margen de maniobra para exigir una mayor diligencia al responsable del servicio (Considerando nº 48 DCE) creando

de contenidos, habrían ofrecido recompensas a aquellos usuarios del servicio que subían archivos con bonificaciones en forma de puntos para disfrutar durante un tiempo del servicio Premium de descargas, y, en algunos casos de usuarios suscritos a este servicio Premium, incluso con recompensas económicas.

80 Urteil (Sentencia) de 22 de marzo de 2010 (Az I-20 U 166/09; Urteil de 6 julio de 2010 (Az. 1-20 U 8/10), Urteil de 1 de septiembre de 2010 (Az. 12 O 319/08). Todas accesibles en www.telemedicus.info.

filtros que impidan, cuanto menos, que los contenidos retirados no puedan ser subidos nuevamente al sistema y que los infractores no reincidan en su comportamiento, so pena de cesación del servicio y en su caso de indemnizaciones por daños y perjuicios (a través de la competencia desleal o la cláusula general del derecho de daños).

E) Webs de enlaces

Como se expuso anteriormente, las llamadas webs de enlaces forman parte esencial de la “rueda” de la piratería digital de contenidos, en directa asociación con los megasitios de almacenamiento masivo, los cuales permiten las descargas directas o el acceso en línea a contenidos almacenados en estos sitios pulsando un enlace alojado en cualquiera de las centenas de webs de enlaces alojadas en servidores de todo el mundo⁸¹. Estas webs de enlaces ofrecen a sus usuarios, como valor añadido, una recopilación sistematizada de enlaces a archivos con todo tipo de contenidos de texto, imagen, sonoros o audiovisuales, incluyendo además una imagen digital de la portada del libro, carátula del disco o videojuego o cartel de la película, así como un comentario o sinopsis de la obra y un espacio o foro para intercambio de comentarios entre los usuarios. Por lo general obtienen ingresos indirectos por publicidad o incluso mediante la comercialización de direcciones de correo electrónico de sus usuarios registrados⁸².

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 24 de febrero de 2011 (caso *elrincondejesus.com*), señala que el titular de una página web que facilita enlaces a ficheros con contenidos no autorizados no lleva a cabo directamente actos de comunicación pública (art. 20.2 i TRLPI), aunque admite que contribuye indirectamente a la infracción de derechos de propiedad intelectual cometida por quienes generan y ponen a disposición del público esos enlaces. En consecuencia, dado que la Legislación de Propiedad Intelectual no contiene previsión alguna que prohíba favorecer, permitir u orientar a los usuarios de la Red que acceden a esa página en la búsqueda de obras que luego son objeto de intercambio en redes P2P, la sentencia concluye que no puede imputarse responsabilidad alguna al proveedor de la web de enlaces por ilícitos contra la propiedad intelectual. Sin embargo, sí que deja abierta la posibilidad de ejercitar acciones de cesación contra los proveedores de webs

81 Si, como vimos antes, los megasitios de almacenamiento masivo ofrecen servicios navieros a los piratas, bien podría decirse que las webs de enlaces ofrecen servicios portuarios a los piratas, pues en este tipo de webs donde actualmente se acaban alojando la mayoría de las mercancías ilícitas (contenidos no autorizados) objeto de intercambio entre los usuarios.

82 Los enlaces almacenados en estas webs son generalmente proporcionados (subidos al sitio) por los usuarios del servicio. Aunque no será extraño que sea el propio *webmaster* quien genere el enlace y lo suba al sitio, por sí mismo o con ayuda de terceros colaboradores, ya desde redes P2P o ya desde *megasites* de almacenamiento. En cualquier caso, ante la imposibilidad de identificar al titular de la dirección IP correspondiente en nuestro ordenamiento, esta distinción carece actualmente de relevancia jurídica, debiendo centrarnos no tanto en el acto de subir contenidos en forma de enlaces como en la actividad consistente en la puesta a disposición organizada de esos enlaces en un sitio en línea dedicado exclusiva o prioritariamente a esa actividad.

de enlaces, en su condición de intermediarios de cuyos servicios se valen terceros para infringir derechos de propiedad intelectual (arts. 138 III y 139.1 h. TRLPI); pero en tal caso –dice la Sentencia– es preciso que la acción de cesación se funde en la infracción de terceros y como medio para impedir que persista esa infracción, y no, como ocurre en el caso de autos, como medio para impedir la prolongación de la actividad del intermediario, el cual, como tal, no comete ilícitos contra la propiedad intelectual.

Ocurre, sin embargo, que las acciones de cesación dirigidas contra intermediarios-agregadores no parece que puedan solucionar eficazmente el problema de la vulneración masiva de derechos de propiedad intelectual cometidos por los usuarios de estas webs de enlaces, máxime si no incorporan servicios voluntarios de denuncia y retirada. Ahora bien, el hecho de que nuestros tribunales civiles no se muestren proclives a considerar la actividad de estas webs de enlaces como actos de comunicación pública no autorizados, no significa que los daños provocados por su actuación no se puedan combatir por otros medios distintos de la legislación de propiedad intelectual⁸³; en concreto, por las reglas generales del derecho de daños (art. 1902 CC)⁸⁴, que sí aceptan la idea de contribución a la causación de un perjuicio⁸⁵; y también, con carácter preferente incluso, por el derecho de competencia desleal (LCD 1991)⁸⁶. Naturalmente, para eludir el régimen de exoneración de responsabilidad de los proveedores de webs de enlaces (sea en su condición de alojadores de información, *ex art. 16 LSSICE*, o de proveedores de servicios de búsqueda y directorios de enlaces, *ex art. 17 LSSICE*), será necesario acreditar que el intermediario conocía o al menos debería conocer sin faltar a la buena fe objetiva el carácter ilícito de las actividades o informaciones en cuya edición, promoción y difusión colabora; y parece que, a la

83 Ello sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para solicitar la retirada de contenidos o incluso la suspensión del servicio (cierre de la web), por vulneración de derechos de propiedad intelectual. DF 43^a LES (art. 158.4 TRLPI). El inicio del procedimiento administrativo implementado en nuestro ordenamiento por la llamada Ley Sinde-Wert, no impedirá a los titulares de derechos perjudicados el ejercicio de acciones judiciales para exigir responsabilidad a los intermediarios-agregadores, que, consideren, han infringido directa o indirectamente sus legítimos derechos de propiedad industrial o intelectual.

84 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15^a, de 7 de julio de 2011 (caso *índice-web.com*), parece sugerir la posibilidad de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan exigir responsabilidad civil a los responsables de webs de enlaces por otros conceptos distintos de la infracción directa de derechos de propiedad intelectual; en concreto, se estaría refiriendo a la responsabilidad civil extracontractual del art. 1902 CC, aunque cierra el caso exponiendo que la invocación de los arts. 13 y 17 LSSICE en la demanda lo fue a los únicos efectos de justificar la legitimación pasiva del demandado, y no para plantear una posible responsabilidad alternativa a la violación de derechos exclusivos de propiedad intelectual, y señalando asimismo –erróneamente– que dichos artículos en realidad no regulan la responsabilidad de los intermediarios, sino precisamente su exención de responsabilidad (erróneamente porque, de no darse las condiciones de la exención, sí que podría resultar responsable civilmente).

85 Peguera Poch. Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P..., cit., p. 5.

86 Sin embargo, en el ámbito penal la conducta de colaborador en la infracción quedaría sin respuesta, por lo que la única vía para imputar responsabilidad penal al responsable de la web pasa (art. 270.1 CP) por considerar su actividad como un acto de comunicación pública *latu sensu*.

vista de los criterios correctores introducidos por el Tribunal Supremo español y por el TJUE, será difícil que una web de enlaces (cuya actividad exclusiva o preferente consiste en poner a disposición de sus usuarios, de forma organizada por categorías de contenidos y ofreciendo imágenes de portadas, carátulas, carteles, entre otros, así como sinopsis de obras y foros de discusión, con la intención de atraer y fidelizar el mayor número posible de internautas para incrementar así sus ingresos indirectos por publicidad y, en su caso, tráfico de datos personales) pueda alegar en su favor la neutralidad de su servicio y la falta de conocimiento efectivo de las infracciones cometidas por los usuarios de su servicio. De hecho, de todos los casos examinados hasta ahora, puede ser en éste dónde más fácil resulte apreciar la existencia de conocimiento efectivo por parte del agregador, así como la directa vinculación de su negocio con el comportamiento infractor de sus usuarios.

Por lo que se refiere a los criterios de imputación de responsabilidad indirecta, el art. 1902 CC ofrece amplias posibilidades al intérprete para encajar dentro de sus contornos normativos básicos (acción u omisión culposa, daño y nexo causal) comportamientos que contribuyen indirecta pero activamente a que esa infracción se produzca y, con ello, coadyuvan en la generación de daños y perjuicios a los legítimos titulares de esos derechos. En el caso de las webs de enlaces, no veo complicado calificar su actividad como un acto causalmente orientado a facilitar infracciones masivas e indiscriminadas de derechos de autor y derechos afines, con el agravante de que quien realiza esos comportamientos se aprovecha económicamente de la usurpación de tales derechos por los usuarios del sitio. Existe una conducta susceptible de producir daños a terceros por el simple hecho de poner a disposición del público un servicio diseñado e implementado para favorecer actos masivos de comunicación pública y reproducción de ficheros que contienen obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual⁸⁷. En estas circunstancias parece perfectamente posible imputar responsabilidad autónoma, *ex art. 1902 CC*, al proveedor de estos servicios de *web-linking* por contribuir con su actividad (hecho propio) a facilitar la infracción de derechos exclusivos (*contributory infringement*) y causar daños a los legítimos titulares de esos derechos⁸⁸.

87 El elemento culposos estriba en el hecho de que el responsable de la web de enlaces conoce o debe conocer sin faltar a la buena fe, que con su actividad está facilitando o colaborando en el proceso de intercambio de ficheros con contenidos protegidos entre usuarios particulares en detrimento de los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos sobre esos contenidos. El daño derivado de esa conducta antijurídica habla por sí mismo (*res ipsa loquitur*), pues –salvo excepciones– las webs de enlaces están diseñadas y operan de manera flagrante para facilitar al máximo el intercambio masivo e indiscriminado (comunicación y reproducción) de ficheros con copias digitales de obras y prestaciones objeto de derechos exclusivos de terceros. Finalmente, el nexo causal entre el comportamiento culposos del proveedor de la web de enlaces y el daño padecido por los titulares de derechos reside, precisamente, en los actos de reproducción y comunicación pública no autorizados cometidos masivamente por los usuarios que intercambian contenidos protegidos a través de la web de enlaces.

88 Para establecer el nexo causal entre el comportamiento del intermediario y el daño padecido por los titulares de derechos (de admitirse que la web de enlaces no lleva a cabo actos de comunicación

También es posible apreciar una conducta contraria a la cláusula general de competencia desleal; es decir un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe en los proveedores de webs de enlaces, pues del propio diseño y contenido habitual de las mismas se infiere con facilidad que conocen o deben conocer que con su actividad contribuyen a la usurpación sistemática de derechos de propiedad intelectual de tercero⁸⁹. Un comportamiento contrario a la buena fe objetiva en el mercado, que no solo perjudica gravemente los intereses de los legítimos titulares (autores, intérpretes e industria) de derechos de propiedad intelectual, sino que se erige en obstáculo difícilmente superable para el desarrollo de un mercado legal de contenidos en Internet. En concreto, la actividad de los proveedores de webs que ponen a disposición del público, de forma sistemática y organizada, enlaces a contenidos protegidos que son objeto de intercambio en redes P2P o que están almacenados en *megasites*, puede calificarse como un acto parasitario de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, si con su actividad persiguen fines lucrativos directos o indirectos, y en todo caso como un acto de obstaculización de la posición competitiva de terceros, en la medida en que impide el desarrollo razonable de un mercado legal de explotación de contenidos en línea e independientemente de si concurre o no el ánimo lucrativo. Ambos comportamientos quedan subsumidos en la cláusula general de competencia desleal (art. 4.1 LCD), entendida esta como norma autónoma (no complementaria) que juega un papel residual de inclusión de conductas que no estén expresamente tipificadas en los ilícitos por deslealtad⁹⁰. La conducta parasitaria y obstaculizadora que desarrollan la inmensa mayoría de webs de enlaces, reúne todos los elementos que el Tribunal Supremo asocia a un comportamiento desleal en su Jurisprudencia más reciente: la ausencia de exigencia ética que implica ignorar –conscientemente o cuando concurren circunstancias objetivas que hacen imposible no conocer– las

pública, algo más que dudoso), es posible recurrir a las doctrinas de la causa adecuada y de la causa eficiente. Y parece claro que una web de enlaces diseñada para facilitar el acceso y descarga masiva de contenidos entre los usuarios, se revela como causa adecuada (causa con virtualidad suficiente) para que de la misma derive como consecuencia necesaria el daño padecido por los titulares de derechos. Del mismo modo, una web de estas características actúa como causa eficiente para producir el daño, ya que prepara, condiciona o completa la acción infractora de los usuarios. En definitiva, no siendo posible determinar sobre bases firmes el porcentaje que corresponde a cada comportamiento infractor en el resultado dañoso final, se podrá demandar a cualquiera de los responsables por la totalidad del daño (solidaridad impropia) sin que resulte oponible la excepción de litisconsorcio pasivo necesario. Ante la imposibilidad de exigir la identificación de los usuarios particulares que usurpan derechos de propiedad intelectual, lógicamente los titulares de derechos y las entidades de gestión colectiva perseguirán al proveedor de webs de enlaces reclamándole la totalidad del daño, cuantificado, según mi criterio, de acuerdo con cualquiera de los criterios previstos en el art. 140 TRLPI, teniendo en cuenta que las infracciones de los usuarios constituyen actos ilícitos contra la propiedad intelectual.

89 La actividad desarrollada por las webs de enlaces puede considerarse realizada en el mercado con fines concurrenciales, los cuales se dan cuando un acto, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar en el mercado las prestaciones propias o las de un tercero (art. 2 LCD).

90 Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil, de 24 de noviembre de 2007, 23 de marzo de 2007 y 8 de octubre de 2007.

graves consecuencias que su comportamiento puede provocar para los derechos e intereses de los propietarios de los contenidos, y la producción de ineficiencias más que evidentes en la estructura y normal funcionamiento del mercado de la cultura, de la información y del entretenimiento dentro y fuera de la Red⁹¹.

REFERENCIAS

- Carbajo, F. (2010). La distribución en Internet. En Herrero, M. J. (Dir.). *La contratación en el sector de la distribución comercial* (pp. 163-212). Thomson Reuters Aranzadi.
- Carbajo, F. (2012). Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico. Comentario a la STJUE de 12 de julio de 2011 (Caso L'Oreal c. eBay) y jurisprudencia relacionada, *RCD*, 10, pp. 176-177.
- Ernst, S. (2005). Erscheinungsformen elektronischer Marktplätze. En Spindler, Wiebe. *Internet-Auktionen und Elektronische Marktplätze*, (pp. 1 y ss.). (2ª ed.). Otto Schmidt, Köln.
- Massaguer, J. (1999). Comentario a la ley de competencia desleal. *Civitas*, pp. 120 y ss. Madrid.
- Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5ª, de 16 de septiembre de 2009 (caso *elitedivx.com*); Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3ª, de 11 de noviembre de 2009 (caso *ps2rip.net*); Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 7ª, de 20 de septiembre de 2010;
- Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª, de 26 de octubre de 2010 (caso *divxonline.info*); SAP Bizkaia de 27 de septiembre de 2011.
- STJCE de 12 de noviembre de 2002, As. C-206/01, Arsenal Football Club.
- STJCE de 16 de noviembre de 2004, As. C-245/02, Anheuser-Busch.
- STJCE de 25 de enero de 2007, As. C-48/05, Adam Opel,
- STJCE de 11 de septiembre de 2007, As. C-17/06, Céline,
- STJCE de 18 de junio de 2009, As. C-487/07, L'Óreal y otros.

91 De un lado, los responsables de webs de enlaces saben o tienen motivos razonables para saber que con su actividad contribuyen activamente a la consolidación de un mercado pirata de contenidos digitales, impidiendo la explotación normal de obras y prestaciones y perjudicando injustificadamente los intereses de los titulares de derechos sobre las mismas. Y, de otro lado, el papel adquirido en poco tiempo por este tipo de webs en el mercado ilegal de distribución de contenidos por Internet, situándose prácticamente en el centro o núcleo del tráfico ilícito como pieza de enlace entre los usuarios que suben y bajan copias ilícitas desde redes P2P o desde *megasites* de almacenamiento, lo convierte en un factor sumamente perturbador para la estructura y el funcionamiento eficiente del mercado legal de contenidos, perjudicando gravemente el mercado tradicional de contenidos y entorpeciendo -si no frustrando- las expectativas de desarrollo de nuevos (y legales) modelos de negocio en la Red.

STJUE de 25 de marzo de 2010, As. C-278/08, *BergSpechte*.

STJUE de 23 de abril de 2010, As. C-236/08 a C-238/08, *Louis Vuitton c. Google France*

STJUE de 12 de julio de 2011 (As. C-324/09, *L’Oreal c. eBay UK*).

STJUE de 22 de septiembre de 2011 (As. C-323/09, *Interflora*).

STJUE de 22 de septiembre de 2011, As. C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer*